En Santiago de Chile a 4 de septiembre de 2008.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO9084 de fecha 27 de junio de 2008 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "acuinovachile.cl", designación que acepté con fecha 30 de junio de 2008, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.), Rut. 95.023.000-2, representada por Sargent & Krahn, y en autos por los abogados don Matías Somarriva Labra y don Eduardo Lobos Vajovic, con domicilio en ésta ciudad, Avenida Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico elobos@sargent.cl; 2) Acuícola del Norte S.A., Rut.99.524.510-8, representada por Estudio Federico Villaseca y Cía., y en autos por el abogado don Bernardo Serrano Spoerer y por el habilitado de derecho don Oscar Rodríguez Baeza, todos con domicilio en esta ciudad, Avenida Alonso de Córdova 5151 piso 8 de la comuna de Las Condes, correo electrónico orb@villaseca.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "acuinovachile.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 22 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.) representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 134 y siguientes que don Eduardo Lobos Vajovic en representación de Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.) presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, en la historia de Pesca Chile S.A. y su relevancia actual a nivel nacional e internacional. Señala que Pesca Chile nace en 1983 como empresa perteneciente al Grupo Pescanova de origen español. Agrega que desde fines de los años ochenta y debido al colapso de las pesquerías en Chile, dio inicio a su actividad acuícola, actividad que ya lleva 20 años. Durante 20 años convivieron dentro de Pesca Chile S.A. los dos giros, el pesquero y el acuícola. A principios del año 2008 Pesca Chile S.A. determina dividir la sociedad en dos, así Pesca Chile (sociedad matriz) debió mantener el giro acuícola por lo que debió cambiar su nombre a Acuinova Chile S.A., nombre que ya está registrado en el extranjero por Pescanova S.A., la sociedad que nació de la división retuvo el giro pesquero y el nombre Pesca Chile S.A. Señala que ambas empresas cuentan con presencia no sólo en Chile sino que también en diversos países del mundo. Agrega que consta del Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Pesca Chile S.A., de fecha 28 de marzo de 2008, que ha modificado su razón social a Acuinova Chile S.A., explica que Acuinova toma su nombre de la expresión "Acui" que corresponde a la abreviación del término Acuícola que corresponde precisamente al único objeto de Acuinova Chile S.A.; del término "Nova" que identifica a las distintas sociedades que forman parte del Grupo Pescanova; y se adiciona el término Chile, ya que, la empresa desarrollará sus actividades acuícola en nuestro país. Además señala que su mandante ha solicitado ante el Departamento de Propiedad Industrial las siguientes marcas comerciales, solicitudes Nº 812.111 Acuinova Chile, clase 29; 812.112 Acuinova Chile, clase 29; 819.286 Acuinova Chile, clase 29; 819.290 Acuinova Chile, clase 29. A mayor abundamiento, señala que su mandante pertenece al grupo pesquero Pescanova, cuyas filiales y subsidiarias cuentan con diversos registros marcarios para la marca Acuinova en el extranjero. Agrega que su mandante ha solicitado ante Nic Chile el nombre de dominio acuinova.cl, y que la empresa española Acuinova S.L. perteneciente al grupo Pescanova es titular del nombre de dominio acuinova.es, y que la sociedad Insuiña S.L., también perteneciente al grupo Pescanova, es titular del nombre de dominio acuinova.com.es y acuinova.com. Señala que la parte contraria no presenta relación alguna con el nombre de dominio en disputa, la única coincidencia es el segmento "acui", que deriva de la palabra acuícola, actividad que es desarrollada por diversas empresas, tanto en Chile como en el extranjero. Señala que si se revisa en Nic Chile existen una serie de nombres de dominio que se inician con la partícula "Acui" a nombre de distintos titulares y sin que se haya producido ninguna confusión. Reitera que Acui es empleado internacionalmente, en el idioma español, como la abreviatura tradicional de Acuicultura, prueba es que la Feria Internacional de Productos Acuicolas Española lleva como denominación única Acui. En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, cita las Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet "ICANN", que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, también cita el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. A mayor abundamiento, señala que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20,21 Y 22 del Reglamento de NIC-Chile. También cita el criterio de la Notoriedad del signo pedido, el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido. Cita el Convenio de París en su artículo 6 bis. Explica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "Acuinova" han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos v servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Cita el criterio de la creación intelectual del signo pedido y el principio de "first come first served". Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Copias de los documentos que acreditan la titularidad sobre los nombres de dominios de su mandante; Copia simple de los certificados que acreditan la titularidad sobre las solicitudes marcarias señaladas; Copia de la sentencia viñasdelmaipo.cl; Copia del Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Pesca Chile S.A., de fecha 18 de marzo de 2008 por medio de la cual se constituye la sociedad Acuinova Chile S.A.; Copia del sitio web oami.europa.eu, en que consta que Insuiña S.L. es titular de la marca Acuinova en la Comunidad Europea desde el 29 de octubre de 1998; Listados de registros marcarios de Insuiña S.L. sociedad que forma parte del grupo Pescanova; Copia del sitio web wipo.int en que consta que Insuiña S.L. es titular de un registro internacional de la Wipo para la marca Acuinova para la clase 31; Copias de documentos que acreditan que Acuinova Galicia S.A. es titular de la marca Acuinova desde el año 1988 en España; Copia de documento que acredita que Insuiña S.L. es titular de la marca Acuinova; Copia de certificado emitido por el Secretario del Consejo de Insuiña S.L. por medio del cual se acredita que Acuinova Chile S.A. forma parte del grupo Pescanova; Copias del sitio web pescachile.cl en que consta que su mandante forma parte del grupo Pescanova y que la expresión Acuinova identifica a las distintas sociedades que forman parte de dicho grupo; Copia de la búsqueda de la expresión "Acuinova" en google.cl en que consta que de las primeras 10 búsquedas que se arrojan todas dicen relación con el Grupo Pescanova del cual forma parte su mandante; Copia de la búsqueda de la expresión "Acuinova Chile" en google.cl en que consta que de las 10 primeras búsquedas todas dicen relación o aluden a su mandante y al recientemente creada sociedad Acuinova Chile S.A.; Copia de acta de protocolización otorgada por don César Mata Moretón en representación de Acuinova S.L., Insuiña S.L. y Pescanova S.A.

I.5.2 Planteamientos de Acuícola del Norte S.A. representada por Estudio Federico Villaseca y Cía.

Acuícola del Norte S.A. representada por Estudio Federico Villaseca y Cía. no presentó escrito de planteamientos para fundamentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.) representada por Sargent & Krahn..

Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.) representada por Sargent & Krahn no evacuó respuesta atendido que Acuícola del Norte S.A. no presentó escrito de planteamientos.

1.6.2 Respuesta de la Acuícola del Norte S.A. representada por Estudio Federico Villaseca y Cía.

Acuícola del Norte S.A. representada por Estudio Federico Villaseca y Cía. no evacuó respuesta alguna a los planteamientos de Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.) ni objetó los documentos acompañados.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 138 de autos, con fecha 28 de agosto de 2008 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

- II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.) representada por Sargent & Krahn con fecha 12 de marzo de 2008 solicitó el nombre de dominio "acuinovachile.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Acuícola del Norte S.A. representada por Estudio Federico Villaseca y Cía., lo solicitó con fecha 24 de marzo de 2008.-
- II.2 Que Acuícola del Norte S.A. no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por la Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.).
- II.3 Que Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.) representada por Sargent & Krahn S.A., fundamentó su mejor derecho en que nace en 1983 como empresa perteneciente al Grupo Pescanova de origen español, y que desde fines de los años ochenta dio inicio a su actividad acuícola, actividad que lleva 20 años, conviviendo los dos giros, el pesquero y el acuícola. A principios del año 2008 Pesca Chile S.A. determina dividir la sociedad en dos, así Pesca Chile (sociedad matriz) debió mantener el giro acuícola por lo que debió cambiar su nombre a Acuinova Chile S.A., nombre que ya está registrado en el extranjero por Pescanova S.A., la sociedad que nació de la división retuvo el giro pesquero y el nombre Pesca Chile S.A. Señala que ambas empresas cuentan con presencia no sólo en Chile sino que también en diversos países del mundo. Explica que Acuinova toma su nombre de la expresión "Acui" que corresponde a la abreviación del término Acuícola

que corresponde precisamente al único objeto de Acuinova Chile S.A., y del término "Nova" que identifica a las distintas sociedades que forman parte del grupo Pescanova, y se adiciona el término "Chile", ya que, la empresa desarrollará sus actividades acuícolas en nuestro país. Además señala que su mandante ha solicitado ante el Departamento de Propiedad Industrial varias marcas comerciales, cuya denominación es "Acuinova Chile", y que las filiales y subsidiarias del grupo pesquero Pescanova cuentan con diversos registros marcarios para la marca Acuinova en el extranjero. Agrega que su mandante ha solicitado ante Nic Chile el nombre de dominio acuinova.cl, y que la empresa española Acuinova S.L perteneciente al grupo Pescanova es titular del nombre de dominio acuinova.es, y que la sociedad Insuiña S.L., también perteneciente al grupo Pescanova, es titular del nombre de dominio acuinova.com.es y acuinova.com. En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, cita las Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet "ICANN", cita el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), señala que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20,21 Y 22 del Reglamento de NIC-Chile. También cita el criterio de la Notoriedad del signo pedido, el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido. Cita el Convenio de París en su artículo 6 bis. Cita el criterio de la creación intelectual del signo pedido y el principio de "first come first served".

II.4 Que consta a fojas 126 y siguientes que Pesca Chile S.A., es una empresa pesquera perteneciente al Grupo Pescanova, compañía de origen español. Que lo anterior es de gran importancia atendido que la denominación que le da identidad al grupo es la expresión "Pescanova", la que a su vez está compuesta de dos términos: "Pesca" y "Nova". La palabra "Pesca" hace referencia al giro de la empresa y permite identificar

sus servicios; y la palabra "Nova", es la expresión que le da una identidad propia al grupo y que permite diferenciarlos de otras entidades dedicadas a la actividad pesquera.

- II.5 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Pesca Chile S.A., fojas 103 y siguientes, la sociedad Pesca Chile S.A. dividió sus giros (actividad pesquera y actividad acuícola) en dos sociedades, conservando dicha sociedad el giro acuícola y para ello pasó a denominarse Acuinova Chile S.A. Que debe considerarse que la razón social de dicha sociedad, Acuinova Chile S.A., es idéntica al nombre de dominio en disputa, "acuinovachile.cl", razón por la cual, el nombre de dominio identifica plenamente a la sociedad Acuinova Chile S.A., lo que constituye un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.
- II.6 Además debe considerarse que dicha denominación "Acuinova Chile S.A.", no es una denominación escogida al azar, sino que es de su creación y permite identificar el giro de la empresa (actividad acuícola), el grupo al cual pertenece (Grupo Pescanova) y el lugar donde presta sus servicios (Chile). En efecto, tal denominación está constituida por el término "Acui" que identifica el giro de la sociedad, esto es, la actividad acuícola; por el término "Nova" que deriva del grupo empresarial al cual pertenece dicha sociedad, esto es, Pescanova, y por el término Chile haciendo referencia al lugar donde presta sus servicios la sociedad Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.). En consecuencia, el término escogido "acuinovachile.cl" identifica plenamente a la sociedad Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.) y a los servicios que dicha sociedad presta en nuestro país.
- II.7 Que consta a fojas 118 y siguientes que Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.) solicitó varios registros de marca de la denominación Acuinova Chile. Que dicha solicitud de marca es idéntica al nombre de dominio solicitado, "acuinovachile.cl", pero dicho antecedente no se tendrá en consideración para resolver éste conflicto, atendido que

la fecha de la solicitud de la marca es posterior a la fecha de la solicitud del nombre de dominio en disputa, y además, aún no se encuentran asignadas.

II.8 Sin embargo, éste sentenciador sí considerará la documentación que acredita, que alguna de las filiales y subsidiarias del Grupo Pescanova, al cual pertenece Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.), tienen registrada la marca "Acuinova", según consta a fojas 62 y siguientes de autos. Debe considerarse que dichas marcas son casi idénticas al nombre de dominio en disputa, ya que la única diferencia es el término Chile. Que debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que, de otorgársele el nombre de dominio "acuinovachile.cl", casi idéntico, y a lo menos engañosamente similar a la marca "Acuinova", a quien no es titular de dicha marca o a quien no pertenece al Grupo Pescanova, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen.

II.9 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "acuinovachile.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.) representada por Sargent & Krahn.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "acuinovachile.cl" a Pesca Chile S.A. (Acuinova Chile S.A.) representada por Sargent & Krahn S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento
Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.
Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.