En Santiago de Chile a 16 de diciembre de 2005.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO5035 de fecha 1 de septiembre de 2005 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "bio-bio.cl", designación que acepté con fecha 8 de septiembre de 2005, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Cementos Bio Bio S.A., rut 91.755.000-K, representado por el Estudio Johansson & Langlois y en autos por los abogados don Andrés Echeverría Bunster, don Flavio Belair Santi y don Christopher Doxrud García-Huidobro, con domicilio en esta ciudad, San Pío X 2460 oficina 1101 de la comuna de Providencia, correos electrónicos mail@jl.cl o fbelair@jl.cl; y 2) Pesquera Bio Bio S.A., rut 84.902.900-2, representado por Sargent & Krahn y en autos por los abogados don Jorge Caro Cordero y don Juan Francisco Reyes Taha, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico jfreyes@sargent.cl

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

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 Cementos Bio Bio S.A.

Consta a fojas 55 de autos, que don Flavio Belair Santi en representación de Cementos Bio Bio S.A. presentó escrito de planteamientos, fundado su mejor derecho en que la denominación "Bio Bio" representa el elemento más destacado y sobresaliente de su nombre o razón social como asimismo es titular de numerosos marcas comerciales "Bio Bio" y sus derivaciones. Señala que su representado es una famosa y reconocida empresa nacional en la producción, elaboración y comercialización de diversos productos no metálicos orientados y utilizados en la construcción, tales como cemento, madera, cal, hormigón, mortero, entre otros, la que es publicitada a través de su prestigiosa y reconocida marca "Bio Bio" y sus derivaciones. Señala que es innegable el reconocimiento que tiene el nombre "Bio Bio" en cual goza de gran fama y notoriedad no sólo en Chile sino que en diversos países del mundo, siendo dicha empresa líder en el mundo. Por otra parte señala que la compañía fue fundada en 1957 con la Planta Talcahuano, y que fue tal el crecimiento que experimentó anualmente que fue adquiriendo diversas empresas como la Industria Nacional de Cementos INACESA; luego fue diversificando su actividad a otros productos no metálicos relacionados con la construcción, creando en 1980 la división maderas, manejando actualmente los bosques, aserraderos y la Planta de Enchapados para exportación. En 1986 Cementos Bio Bio S.A. compra la Compañía de Hormigón Premezclados Readymix; en 1988 pone en marcha la Planta de Cal de Antofagasta y en 1992 la Planta de Cal de Copiapó. Agrega que el

crecimiento de Cementos Bio Bio S.A. en este tipo de productos es de tal magnitud que le ha permitido tener participación en mercados internacionales, específicamente en Bolivia. Señala que constituye sin duda alguna la marca más reconocida y de mayor prestigio en nuestro país, nadie puede desconocer la existencia del nombre de su mandante y de su actividad, cuya fama lleva consigo la obligación de proporcionarle una protección integral para evitar que terceros se aprovechen de ella. Señala que dicha protección abarca los nombres de dominio. Posteriormente cita los productos de su mandante comercializados bajo la marca "Bio Bio" y su respectivo logo: "Nuevo Cemento Bío-Bío Pórtland Puzolánico", "Cemento BIO-BIO Especial", "Cemento INACESA Especial", "Cemento Bío-Bío Alta Resistencia Inicial (ARI)". Además menciona los servicios de su mandante: Asesoría en obra, señalando que consiste en la atención permanente a clientes en todas las zonas de su mercado; Trabajos de laboratorios, señala que sus Centros Técnicos están orientados a contribuir con el control de obras de hormigón e investigación en materias relacionadas con sus nuevos usos: análisis de áridos, hormigones, prefabricación de hormigón, morteros de cemento, investigación, estadísticas de áridos y promoción y difusión de la investigación del hormigón; Capacitación a clientes y profesionales de la construcción, señala que se imparten cursos, charlas, talleres o seminarios orientados a mostrar la última tecnología en uso y aplicación de hormigones o temas de interés para el sector; Promoción de técnica de cal, servicio basado en la asistencia periódica de profesionales especializados en las diversas aplicaciones del producto; y Otros servicios. Por otra parte, cita un listado de los principales registros marcarios de propiedad de Cementos Bio Bio S.A., correspondientes únicamente a su marca "Bio Bio" y sus derivaciones, las denominaciones registradas son: "Bio Bio", "Bio Bio Ar-I", "Bio Bio Ar-II", "Bio Bio Ar-III", "Bio-Bio El Cemento de Chile", "Bio-Bio Especial", "Bio-Bio", División Bio-Bio". Señala que se trata de una marca famosa y notoria a nivel nacional e internacional, participando activamente en el mercado de los productos no metálicos. Agrega que el común denominador de todas sus marcas lo constituye "Bio-Bio", que es

aquel elemento que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial, puesto que todos los demás elementos son genéricos. Expresa que así, el nombre de dominio solicitado contiene como elemento distintivo aquel que está presente en cada una de las marcas, Bio-Bio, que además constituye el elemento más importante de su razón social, nombre por el cual es ampliamente conocida en el mercado. Para acreditar su mejor derecho acompaña la siguiente documentación: Fotocopia de los registros de las marcas "Bio Bio" de propiedad de su mandante y sus derivaciones; Impresos obtenidos de la página web www.cbb.cl donde se demuestra la importancia, fama y prestigio de la empresa, a través, de su marca Bio Bio.

I.5.2 Planteamientos de Pesquera Bio Bio S.A.

A fojas 28 de autos, comparece don Jorge Caro Cordero en representación de Pesquera Bio Bio S.A. presentando demanda de asignación del nombre de dominio, fundamenta su mejor derecho en que la excelencia de los productos de su mandante está íntimamente ligada a la experiencia y vocación pesquera de la familia Stengel, alemanes con tradición en ésta actividad, avecindados en Chile desde mediados del siglo pasado. Agrega que el nombre de la empresa fue creado por la familia Stengel atendido que realizaban sus actividades en los alrededores del río Bio Bio, de manera que existe una ligazón no sólo creativa y sentimental con dicha denominación sino también geográfica. Señala que en 1977 los hermanos Klaus, Frank y Jan Stengel decidieron formar una empresa con sello propio, Pesquera Bio Bio, la cual en un comienzo dedicó sus esfuerzos al arte de la pesca de arrastre con sólo dos barcos pesqueros. En 1988 la empresa expande sus operaciones creando una planta de harina y aceite de pescado y una empresa procesadora de productos congelados. En 1992 los hermanos Stengel crean una nueva empresa dedicada a la elaboración y comercialización de conservas de pescado, construyendo ese mismo año además una moderna planta de procesamiento. En el año 1999 Pesquera Bio Bio se introduce a la industria salmonera, creando un centro de cultivo en la Décima Región.

Hoy es una de las empresas más importantes del sector, exportando sus productos a más de 50 países del mundo. Señala que en el conflicto de autos, su mandante lo único que pretende es resguardar un signo que es idéntico a una de sus marcas comerciales más importantes, que ha sido debidamente registrada en Chile, y en la cual se han gastado cuantiosas sumas de dinero. Como fundamento de derecho cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, citando a su vez las políticas de ICANN, OMPI, NIC Chile, artículos 20, 21 y 22 del Reglamento y artículo 88 del Reglamento de la Ley 19.039. Señala que su mandante es titular en Chile de los siguientes registros marcarios para el signo "BIOBIO": Registro n°721.607 Biobio, mixta, clase 29 y registro n°726.428 Biobio, mixta, clase 31. Además, cita el Criterio de la creación intelectual del signo pedido, señalando que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación sobre la que se ha construido una empresa valorada en varios millones de dólares, en este caso BIOBIO, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella o que realicen alguna actividad que pueda producir engaño en el público consumidor. Finalmente señala que cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios citados, acreditan que ha sido su mandante quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "Biobio" tanto en el mercado nacional como internacional por medio de los diversos productos y servicios ofrecidos bajo dicha denominación. Para acreditar su mejor derecho acompaña copias de los certificados de registro de sus marcas comerciales.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Cementos Bio Bio S.A.

A fojas 60 y siguientes de autos Cementos Bio Bio S.A., evacuó el traslado, señalando que el segundo solicitante sustenta sus argumentos afirmando que eventualmente le asiste un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto es propietario de

marcas conformadas por la expresión BIOBIO, como asimismo su empresa goza de cierta importancia en el mercado. Al respecto, señala que el segundo solicitante no ha considerado que su representada, del mismo modo es una empresa que tiene una innegable fama y prestigio en el mercado, con una presencia no sólo nacional, sino que también internacional. Agrega que el segundo solicitante no ha considerado que su representada, para la protección de su prestigioso nombre, la ha registrado ampliamente como marca comercial, cuyos títulos se encuentran acompañados al proceso, los que resultan ser inobjetables, demostrando así su calidad de titular de las marcas "BIO-BIO" y sus derivaciones. Señala que resulta innegable que su representada ha tenido y tiene un uso intensivo y extensivo de la marca "BIO-BIO". Agrega que en razón de los antecedentes anteriormente expuestos comparten algunos conceptos que han sido desarrollados por el propio segundo solicitante, que en definitiva dan la razón a sus pretensiones. Expresa que "Pesquera Bio Bio S.A." ha señalado que "el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red." (Página 3 de su presentación). Señala que su mandante ha solicitado el nombre de dominio "bio-bio.cl" porque representa una denominación que corresponde al elemento principal y más destacado de su razón social, la que es ampliamente conocida por los consumidores y a través de la cual los usuarios de Internet la podrán identificar. Luego, "Pesquera Bio Bio S.A", afirma que "la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio". Señala que la solicitud del nombre de dominio "bio-bio.cl" de su representada se ha sustentado desde su origen, precisamente en su calidad de legitima propietaria de sus numerosas marcas comerciales "BIO-BIO", y en caso alguno responde a un ánimo de adjudicarse de mala fe un nombre que no le pertenece, ni mucho menos entorpecer o dañar derechos ajenos, cometiendo un abuso del derecho, sino que se condice plenamente a nuestra legislación, en razón de los

contundentes antecedentes y medios de pruebas aportados al proceso. De esta manera, agrega que llama profundamente la atención que el segundo solicitante haya señalado que "en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la prestigiosa y reconocida marca "BIOBIO" de mi mandante, y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "bio-bio.cl" con la intención de informarse sobre los productos que ofrece mi mandante", todo ello amparándose en lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de NIC Chile. Expresa que resulta inapropiado calificar la solicitud del nombre de dominio de su representada como "abusiva" y, como consecuencia de ello causar la dilución de la marca del segundo solicitante, ya que como se ha afirmado en reiteradas oportunidades, su representada es, precisamente, propietaria de numerosas marcas comerciales "BIO-BIO", la que además cuenta con una presencia dominante en el mercado de los productos para la construcción no metálicos, tales como el cemento, cal, madera, hormigones, entre otros, y sus servicios asociados a ellos. Señala que con los antecedentes hechos valer se puede concluir que no ha mediado de parte de su representada, ningún ánimo de enriquecerse indebidamente como consecuencia de la presente solicitud del nombre de dominio pretendiendo su transferencia o arriendo, ni afectar el negocio que desarrolla "Pesquera Bio Bio S.A.", como tampoco ha habido infracción a las normas sobre abusos de publicidad ni derechos válidamente adquiridos, como para catalogar su actuar como abusiva o de mala fe. En consecuencia, señala que insisten que en la especie es plenamente aplicable el aforismo denominado "First Come first served", toda vez que su mandante ha demostrado con contundentes antecedentes, argumentos y documentos de prueba, tener "legítimos derechos" sobre el nombre de dominio "bio-bio.cl", y por lo tanto, al ostentar la calidad de primer solicitante, tiene una preferencia en la asignación del mismo.

I.6.2 Respuesta de Pesquera Bio Bio S.A.

La parte Pesquera Bio Bio S.A. no evacuó el traslado.

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

A fojas 63 de autos, con fecha 30 de noviembre de 2005, 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 Cementos Bio Bio S.A. con fecha 22 de abril de 2005 solicitó el nombre de dominio "bio-bio.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Pesquera Bio Bio S.A., lo solicitó con fecha 10 de mayo de 2005.

II.2 Que Cementos Bio Bio S.A. argumenta su mejor derecho en que el nombre de dominio en disputa "bio-bio.cl" corresponde al elemento más importante y distintivo de su razón social, que se trata de una empresa de antigua data, de gran importancia en la producción y comercialización de productos no metálicos relacionados con la construcción como cemento, cal y otros, que tiene registradas diversas marcas de la denominación Bio-Bio y sus derivados, que se trata de una marca famosa y notoria por la cual es conocido su mandante, y que es el primer solicitante, razón por la que debe aplicarse el principio denominado "First Come first served".

II.3 Que Pesquera Bio Bio S.A. argumenta también que se trata de una empresa de antigua data, que el nombre de dominio es el elemento más importante y distintivo de su razón social, nombre creado por la familia Stengel y que corresponde a la zona geográfica donde comenzó la empresa, alrededores del río Bío Bío. Agrega que se trata de una

empresa destinada a la producción de harina y aceite de pescado, a la elaboración de conservas de pescado y al cultivo de salmones con presencia en nuestro país y en más de 50 países del mundo. Agrega que es titular de registros marcarios de la denominación Biobio, razón por la que debe aplicarse el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.

II.4 Que de acuerdo a los antecedentes aportados, éste sentenciador considera que ambas partes tienen argumentos válidos para ser asignatarias del nombre de dominio "bio-bio.cl", atendido que se trata de empresas de público conocimiento a nivel nacional e internacional, pero debe considerarse cuál de ellas se identifica más con el nombre de dominio en disputa.

II.5 Analizados los antecedentes y fundamentos presentados por las partes, ambas mencionan como argumento que el nombre de dominio "bio-bio.cl" es el elemento más importante y distintivo de su razón social, "Cementos Bio Bio S.A." y "Pesquera Bio Bio S.A" , ya que, ambas razones sociales tienen como elemento distintivo la denominación "Bio Bio" acompañada de un elemento genérico que da cuenta del giro de la propia empresa. Éste sentenciador considera que es efectivo el argumento mencionado por ambas partes, y que se aplica en igual medida para ambas partes, de manera, que no es posible considerar que ello de un mejor derecho a una de las partes respecto de la otra para asignar el nombre de dominio en disputa.

II.6 Ambas partes, además señalan como argumento de su mejor derecho, que se trata de empresas fundadas hace varios años y que por su amplio desarrollo actualmente tienen una presencia importante a nivel nacional e internacional en sus respectivos giros. Éste sentenciador considera que es público y notorio que nos encontramos ante dos empresas de gran envergadura económica que se han destacado en sus respectivos rubros a nivel

nacional como internacional, contando ambas con fama y notoriedad en los productos y servicios que desarrollan. En consecuencia, atendido que el argumento es aplicable a ambas partes en igual medida, es un criterio que no pueda tenerse en cuenta para asignar el nombre de dominio a una de las partes.

II.7 Respecto del criterio de la titularidad de las marcas comerciales, cabe considerar que ambas partes han acreditado en el proceso ser titulares de la marca "Bio Bio", con la siguiente precisión: Cementos Bio Bio S.A. acreditó la titularidad de las marcas comerciales cuya denominación es la siguiente: "Bio Bio", "Bio Bio Ar-I", "Bio Bio Ar-II", "Bio Bio Ar-III", "Bio-Bio El Cemento de Chile", "Bio-Bio Especial", "Bio-Bio" y "División Bio-Bio"; y Pesquera Bio Bio S.A. acreditó la titularidad sobre la marca de la denominación "BioBio". Se puede apreciar una diferencia entre las marcas registradas por las partes, ya que, en el caso de Cemento Bio Bio S.A. tiene registrada la denominación separada por un espacio o por un guión "Bio Bio" y "Bio-Bio", en cambio la denominación registrada por Pesquera Bio Bio S.A. va totalmente junta "BIOBIO", sin espacio ni guión entre medio. Lo anterior aporta un criterio de mejor derecho a favor de Cementos Bio Bio S.A., ya que, las marcas registradas por ésta parte son total y absolutamente idéntica al nombre de dominio pedido, no así en el caso de Pesquera Bio Bio S.A.

II.8 A mayor abundamiento, Cementos Bio Bio S.A. ha argumentado un germen de mejor derecho fundado en la aplicación del principio "Fisrt Come First Served", por ser justamente dicha empresa el primer solicitante del nombre de dominio disputado en autos, lo que sumado al argumento indicado en el numeral precedente han servido a este sentenciador para formarse una convicción sobre la asignación del nombre de dominio disputado.

II.9 En consecuencia, atendido los antecedentes expuestos y las pruebas aportadas por las partes, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “bio-bio.cl” se identifica más con la parte Cementos Bio Bio S.A. por tener registrada la marca comercial de idéntica denominación y ser, a mayor abundamiento, el primer solicitante del nombre de dominio en disputa.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio “bio-bio.cl” a Cementos Bio Bio S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el árbitro arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.