FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

bio-biobio.cl

– ROL 13.272–

Santiago, 9 de mayo de 2011

VISTO,
PRIMERO: Que por oficio 13.504 de fecha 3 de enero de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **bio-biobio.cl.**
SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante INVERSIONES KALACO S LIMITADA, RUT: 78.816.770-9, Contacto Administrativo: Carlos Amin Merino, La Forja 8820, La Reina, Santiago y como segundo solicitante PESQUERA BIO BIO S.A., RUT: 84.902.900-2, representados por SARGENT & KRAHN, Contacto Administrativo: Paula Benavides, Dirección Postal: Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 05 de enero de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 14 de enero de 2011, a las 18:00 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que con fecha 14 de enero de 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Carlos Amin, primer solicitante, asistido por su abogado Yair Alejandro Riquelme Belmar Josefina Mora, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 17 de enero del 2.011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 31 de enero de 2011.
SÉPTIMO: Que a fojas 44 con fecha 28 de enero del 2.011, don Yair Riquelme Belmar, presentó demanda de asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que su representada, INVERSIONES KALACO'S LIMITADA, forma parte de COESAM GOUP, Holding que con más de 30 años de historia se dedica a la investigación, cultivo y comercialización de diversas materias primas orgánicas. Tal como se puede apreciar en el sitio web www.coesam.cl., COESAM Group se inició en 1974 con la exportación de dos toneladas de Rosa Mosqueta deshidratada a Alemania, país en donde sería utilizada en la elaboración y

manufactura de productos alimenticios. Progresivamente esta actividad fue creciendo, dando origen a una nueva industria que significó una importante fuente de trabajo para el sector rural que vio en la recolección de este fruto silvestre un importante complemento de sus ingresos.
b) Que en paralelo y como resultado de largas y detalladas investigaciones iniciadas por COESAM en conjunto con Cidere Bío Bío y en particular por su fundador Dr. Carlos Amin V., desarrolladas en conjunto con destacadas Universidades y Centros de Investigación chilenos y del extranjero, se logró determinar que el aceite obtenido de sus semillas contenía un poderoso agente regenerador de tejidos cutáneos coadyudante para el tratamiento de pieles quemadas, cicatrices, atenuación de líneas de expresión, prevención de estrías y problemas de pigmentación de la piel. Este descubrimiento efectuado por COESAM con productos exclusivamente elaborados por ella, dio origen a una nueva y pujante empresa dedicada totalmente al área de la cosmética llamada hoy Laboratorios COESAM S. A.
c) Que hoy el Grupo empresarial no sólo exporta materias primas orgánicas derivadas de Rosa Mosqueta y certificadas por IMO-Suiza y JAS/JONA Japón, sino que también comercializa productos de alto valor agregado derivados de varios otros productos naturales chilenos, utilizando para ello la misma creatividad que le ha permitido avanzar durante estos 30 años de historia corporativa. En este contexto, junto a las demás empresas del Grupo empresarial, han llevado a cabo un ambicioso proyecto denominado BIORGANIC®, el cual consiste básicamente en la obtención de diversos productos orgánicos que son destinados al desarrollo de cosméticos, productos farmacéuticos y alimentos funcionales.
d) Que BIORGANIC® es un negocio integral, que comprende plantaciones y centros de cultivos, laboratorios, alianzas estratégicas y convenios con diferentes instituciones del país y del extranjero. La finalidad es extraer las bondades de las diversas materias primas de nuestro país, tales como: boldo, eucalipto, arándano, vid roja, aceite de semilla de uva, rosa mosqueta, sauce amargo, caracol y romero, para posteriormente llevarlas a la industria cosmética y farmacéutica. Atendida la amplia variedad de especies, el Grupo empresarial decidió trabajar por zonas geográficas, las que denominó: BIO PARINACOTA, BIO TARAPACÁ, BIO ATACAMA, BIO ELQUI, BIO PASCUA BIO BÍOBÍO, BIO ARAUCANÍA, y BIO PATAGONIA. Para ello resolvió utilizar Internet como una plataforma fundamental para comunicar a los consumidores y al público en general las características de esta gran obra, por lo que se procedió a solicitar los nombres de dominios con el nombre de cada una de esas zonas, entre ellos bio-biobio.cl
e) Que como queda en evidencia, el dominio en disputa forma parte de un gran proyecto, en el cual mis mandantes han invertido esfuerzo y recursos en destacar y obtener lo mejor de nuestro país. Al respecto, cabe destacar que en la Región del BIO-BIO, COESAM GOUP cuenta con la Plantación de Rosa Mosqueta Cabrero y la Agroindustria Santa Magdalena de Cabrero, en las cuales se cosecha y procesa rosa mosqueta y otras materias primas orgánicas. Si bien en el desarrollo de BIORGANIC® han intervenido diversas sociedades de COESAM GOUP, es fundamental tener presente que los dominios de Internet y las marcas comerciales pertenecen a su mandante, INVERSIONES KALACO'S LIMITADA, lo cual obedece a una decisión estratégica del Holding que consiste en concentrar todos los activos intangibles en su mandante.

f) Que existen ciertos criterios que deben ser tomados en cuenta por el sentenciador, al momento de resolver sobre la asignación de un nombre de dominio. Tales fundamentos son:
1. First come first served: en virtud del cual el primer solicitante se encuentra en mejor posición en relación al segundo en cuanto a la asignación del dominio, toda vez que ha demostrado con el solo hecho de solicitarlo que el nombre de dominio reviste importancia para él. Es así como el primer solicitante goza de una situación preferencial a su asignación, en relación al segundo solicitante.
2. Buena fe: requisito fundamental para solicitar el nombre de un dominio. La buena fe en materia posesoria se define como *la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio*. En términos del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio, la buena fe está explicada en el artículo 15 inciso 1°, el cual señala: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*". En el caso de autos queda claro como su mandante ha obrado de buena fe, toda vez que al solicitar un dominio vacante y que no se encuentra registrado como marca comercial por nadie, no contraría de manera alguna los principios de competencia leal y ética mercantil. Lo único que pretende es una real y efectiva protección a sus intereses.
3.Relación entre el solicitante y el dominio: de lo expuesto, resulta evidente el interés que su mandante tiene sobre en la asignación del nombre de dominio bio-biobio.cl, toda vez que éste forma parte esencial de un negocio que pretende fomentar la investigación, cultivo, desarrollo y comercialización de productos naturales de diversas zonas de nuestro país.
4.Existencia de marcas y nombres de dominio similares: ha de tenerse presente que su mandante es titular de la marca que da nombre a su gran proyecto: BIORGANIC®, bajo los registros números 715.579, que distingue todos los productos de la clase 03; y 741.557, que distingue establecimiento industrial de fabricación de todos los productos de las clases 01, 03, 05, 10, 29, 31 y 32. También es titular de otros nombres de dominio similares, tales como: bio-parinacota.cl, bio-atacama.cl y bio-patagocia.cl, los cuales también forman parte del proyecto BIORGANIC®. Al respecto, cabe destacar que estos sitios web, al igual que bio-biobio.cl, se convertirán en importantes medios de comunicación para que el público en general se informe sobre las características de los productos naturales que existen en las diversas zonas geográficas.
g) Que hace presente al Sr. Árbitro, que Bio-Bio corresponde a un nombre muy demandado para dominios .cl. Es más biobio.cl fue asignado a Cementos Bio-Bio S.A., el cual coexiste con dominios del segundo solicitante y con un sinnúmero de dominios compuestos, a saber: Aguassurbiobio.cl; Altosdelbiobio.cl; Artesaniabiobio.cl; Biobioaldia.cl; Ecobiobio.cl; Masbiobio.cl; Persabiobio.cl; Automotorabiobio.cl; Biobiochile.cl; Biobioart.cl; Biobiobox.cl, etc. Por citar algunos dominios que incluyen el nombre Bio-Bio, lamentablemente el único elemento distintivo del dominio es precisamente Bio-Bio, segmento registrado en INAPI para distintos servicios y productos del clasificador vigente, estando el segundo solicitante facultado sólo para cuestionar otros registros de marcas que tengan directa relación con el rubro pesquero. Lo mismo para dominios .cl, si el

solicitante adiciona otro elemento que el público consumidor entienda que se refiere a su misma especialidad, el Sr. árbitro podría profundizar y atender la mala fe, lo que para el caso de autos no podría ser, toda vez que bio individualmente es posible asociarlo a variados rubros.
h) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado lo siguientes documentos:
1. Impresiones del sitio web del INAPI donde consta que el segundo solicitante es titular de la marca BIORGANIC®.
2. Carpeta con información sobre el proyecto BIORGANIC®.
3. Impresiones de NIC CHILE en las cuales consta que es titular de los nombres de dominio bio-parinacota.cl, bio-atacama.cl y bio-patagocia.cl
4. impresión de NIC CHILE en la cual consta que Cementos Blo-BIO S.A. es titular del nombre de dominio biobio.cl
5. Impresión de NIC CHILE en la cual cita dominios que incluyen el segmento biobio.
OCTAVO: Que a fojas 60, con fecha 15 de marzo del 2.011, se tuvo presente lo expuesto por Yair Riquelme Belmar, primer solicitante y en cuanto a los documentos, se los tuvo por acompañados, con citación.
NOVENO: Que, a fojas 61, con fecha 31 de enero del 2.011, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que La historia de Pesquera BIO BIO comienza a forjarse en el mes de octubre de 1955, cuando la familia alemana Stengel zarpa de su país de origen, a bordo de cuatro goletas pesqueras, para iniciar su travesía hacia Chile. Luego, en 1977, los hermanos Klaus, Frank y Jan resuelven concretar sus proyectos y forman una empresa, la que en un principio se especializó en la pesca de arrastre. Para ello utilizaron dos pesqueros importantes el Pelicano y el Quillay, al cual luego se sumaría el Oceanic II. En 1988, la empresa ya contaba con una amplia flota, y gracias al desarrollo exitoso de su negocio, decidieron seguir expandiéndose e incluso ampliar su giro, en orden a atender una mayor demanda de productos elaborados. Es así, como se crearon, una planta de harina y aceite de pescado, y una empresa procesadora de productos congelados, llamada Congelados Pacíficos. Continuando con su expansión, los hermanos Stengel, en conjunto con otros industriales formaron Unifish Canning, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de pescado. En 1992 se creó la planta de consumo humano con la más alta tecnología a nivel mundial, la cual estaría orientada a la elaboración y comercialización de conservas para los mercados externos y nacionales. Que en 1999 se sumaron a la industria salmonera, al incluir dentro de sus actividades un centro de cultivo de salmones y truchas ubicadas en la Décima Región del país.
b) Que actualmente Pesquera BIO BIO exporta a más de 50 países del mundo, dentro de los cuales, a modo meramente enunciativo, podemos nombrar a Australia, Canadá, China, España, Francia, India, Inglaterra, Japón, Rusia, Suiza, Tailandia, Sudáfrica, Fidji, Nueva Zelanda, Singapur, Jamaica, Italia, Egipto, Dinamarca, Corea, Puerto Rico, Sri Lanka y Venezuela.
c) Que su representada es titular de la marca comercial "BIOBIO", bajo los registros que se detallan a continuación: Registro Nº 726.428 BIOBIO, mixta,

para distinguir productos en clase 31 y Registro Nº 721.607 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 29.
d) Que su mandante es una de las empresas pesqueras más importantes de Chile y cuenta con una importante presencia en el extranjero. Se ha dedicado al rubro pesquero por más de 30 años en nuestro país y ha desarrollado diversas líneas de productos del mar que se comercializan con éxito internacional. Justamente estas líneas de productos son las que han permitido que el segundo solicitante crezca y contribuya al desarrollo del país. Se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus renombradas líneas de productos como a la empresa misma. De este modo, la marca BIO BIO se encuentra registrada en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial: dicha marca es IDENTICA al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa. De su sola comparación se puede observar. El nombre de dominio no sólo contiene íntegramente la marca y nombres de dominio previamente registrados por su mandante, sino que además agrega un elemento que derechamente confundirá a los consumidores, pues consiste en una mera repetición de la partícula "BIO", componente de la marca registrada "BIO BIO" de su mandante; la PESQUERA BIO BIO S.A.
e) Que en el caso del nombre de dominio en disputa, no podemos hablar de una mera coincidencia. En efecto, el dominio BIO-BIOBIO.CL se compone de expresiones que aluden directamente a su mandante y que por lo tanto harán que los usuarios de Internet incurran en todo tipo de errores y confusiones, más aún considerando que su mandante tiene una gran presencia en Internet. Sumado a lo anterior, su mandante es actual titular de diversos nombres de dominio que se estructuran en base a su marca "BIOBIO" y que resultan ser confusamente similares al dominio disputado, tal como se puede apreciar de la siguiente comparación: BIOBIOSUR.CL (nombre de dominio en disputa); BIOBIOPESQUERA.CL (nombre de dominio de su mandante); BIOBIOTRADING.CL (nombre de dominio del segundo solicitante) y BIOBIOEMPRESAS.CL. El nombre de dominio en disputa no hace más que inducir a confusión a los usuarios de Internet, en el sentido de que razonable y necesariamente el público asociará dicho sitio con los productos alimenticios y actividades que desarrolla su mandante. En efecto, el dominio en disputa aparece como una simple derivación de las marcas comerciales y nombres de dominio de su representada. Lo anterior es más importante aún considerando la titularidad de su mandante respecto de una gran cantidad de nombres de dominio, todos los cuales se estructuran precisamente sobre la expresión "BIO BIO" según se detalló más arriba.
f) Que en el improbable caso de que se aceptase a solicitud de la contraria, se permitiría que un tercero haga uso de una marca que goza de reconocimiento en el mercado, que además, que efectivamente se utiliza en Internet y que se encuentra debidamente registrada ante el instituto Nacional de Propiedad Industrial. Cabe reiterar que esta marca no sólo sirve para distinguir los productos que su mandante elabora y comercializa, sino que además, es una expresión que forma parte esencial de su razón social; a saber, PESQUERA BIO BIO S.A. Este nombre ha servido a su mandante para identificarse en el mercado por más de 30 años de existencia, tanto en el mercado nacional como internacional. En consecuencia, considerando los antecedentes antes expuestos queda en evidencia el alto riesgo de confusión que existe entre el dominio en disputa y la

razón social del segundo solicitante, sus marcas comerciales registradas y los nombres de dominio afines.
g) Que para reforzar aún más nuestra pretensión, consideramos pertinente destacar que PESQUERA BIO BIO S.A. es titular además, de los siguientes nombres de dominio afines: BÍOBIO.CL; BÍOBÍO.CL; BIO-BÍO.CL; PESQUERABIOBIO.CL y BIOBIOPESQUERA.CL. En todos los nombres de dominio de su representada se encuentra contenida la expresión "BIOBIO", la cual es IDENTICA al elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de domino materia de estos autos.En consecuencia, resulta evidente la amplia presencia en la World Wide Web de su mandante bajo el signo "BIO BIO", al punto que es claro y grave el riesgo de confusión que existe para los usuarios de la red Internet, toda vez que el dominio materia de estos autos será relacionado, directa e inmediatamente con su representada.
h) Que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, 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, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.
i) Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, PARQUE ARAUCO, BANMEDICA o PHILIPS, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial. Como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real* sino el mundo *virtual* que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.
j) Que en este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet.
k) Que su mandante cuenta con registros marcarios para la expresión BIO BIO. Además, es titular de una familia de nombres de dominio que se estructuran en base a la patícula "BIO". Por lo tanto, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto "BIO-BIOBIO.CL" es de gran interés para su mandante la PESQUERA BIO BIO, toda vez que el uso de las expresiones "BIO BIO" es un hecho público y notorio que se encuentra asociado por los usuarios de Internet y consumidores a su mandante. El propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios

que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet. El objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

l) Que en este contexto, cabe tener presente que con fecha 1° de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.*" ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

ll) Que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), 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.

m) Que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala:"*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*" Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una seria dilución de la reconocida marca "BIOBIO" y evidentemente podría inducir a error a los usuarios, que podrían llegar a asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero.

n) Que en definitiva, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que su mandante es titular de dos registros marcarios para el signo "BIOBIO", los cuales se encuentran debidamente registrados ante el Departamento de Propiedad Industrial.

ñ) Que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, ha sido su mandante quien ha utilizado desde sus orígenes la expresión "BIOBIO", la cual lo identifica tanto a nivel nacional como internacional. Resulta indudable que dicha expresión es utilizada actualmente por su mandante, y que corresponde la aplicación de este principio para la resolución del conflicto de autos. En este sentido, la contraria se limitó a tomar la marca registrada y utilizada por su mandante y agregándole la partícula "BIO" que por lo demás compone la marca registrada por su representada; lo que, como ya señalamos, resulta insuficiente para su adecuada diferenciación e identificación por los consumidores y usuarios de la Web.
o) Que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, además, indica que cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio su campo de protección debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros, lo que se apoya en lo establecido en el Convenio de París que será señalado en el apartado D) de esta presentación. Como consta de los documentos que se acompañan y de aquellos que se acompañarán en la etapa procesal correspondiente, su mandante ha utilizado profusamente la marca BIO BIO en el mercado y, por lo tanto, ésta goza de gran fama y notoriedad. Asimismo, como se acreditará en la oportunidad procesal correspondiente la marca BIO BIO se utiliza efectivamente en Internet.Por lo tanto, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio "BIO-BIOBIO.CL" a su representada.
p) Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 6 bis establece que:"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*."Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "BIO BIO" 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 y 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.Por lo demás, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el público asociaría dicho nombre a su representada, o deduciría lógicamente que se trata de un sitio de propiedad su mandante, incurriendo en error y confusión ya que el demandado en nada se relaciona con la misma. Además, el artículo 10 bis del mismo Tratado

Internacional, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:*1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.3) En particular deberán prohibirse:1.cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.* Por lo señalado precedentemente es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con su representada y que es confusamente a la marca notoria y famosa de la que es titular. Por último, el artículo 8° del Convenio de París establece que:"*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio*". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio. Pues bien, "BIO BIO" constituye el nombre comercial, imagen corporativa y "*goodwill*" de PESQUERA BIO BIO S.A. para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero, y en consecuencia DEBE gozar de protección. De esta forma, resulta evidente que los consumidores asociarán el dominio "BIO-BIOBIO..CL" con la empresa denominada PESQUERA BIO BIO S.A. Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley.

q) Que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso la línea de productos pesqueros identificados con el signo "BIOBIO", los cuales se distribuyen tanto a nivel nacional como internacional, como señalamos en la primera parte de esta presentación, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que atendida las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, el nombre con el cual es reconocida su representada y sus productos en el mercado es uno de sus activos más importantes.

r) Que el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de la marca famosa y notoria "BIOBIO", la cual coincide con el elemento distintivo del nombre de dominio en cuestión. Más aún, el signo "BIO BIO" forma parte de la extensa serie de nombres de dominio de su mandante e integra su razón social. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..*".

rr) Que es necesario señalar, por su importancia para la resolución de la demanda de autos, el criterio que se sostuvo en un caso análogo, por el Juez Arbitro don Felipe Barros Tocornal, en la Sentencia respecto del nombre de dominio bioprospeccion.cl, dictada el 16 de Agosto del año 2007. Como se puede apreciar, al igual que en la especie, en ese caso había sido solicitado un nombre de dominio que se componía de la expresión "BIO", unida a otro término que correspondía a la voz "PROSPECCION". Ahora bien, el criterio del Juez Arbitro en esa oportunidad se inclinó por reconocerle un mejor derecho a al segundo solicitante sobre el nombre de dominio indicado, principalmente en atención a la titularidad del segundo solicitante sobre la marca comercial "BIO BIO" y la amplia familia de nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión "BIO" y "BIO BIO". Al ser el caso comentado del todo análogo al de autos, corresponde aplicar el mismo criterio, otorgando el nombre de dominio "BIO-BIOBIO.CL" al segundo solicitante, más aún, cuando en la especie el nombre de dominio en disputa comprende parte de la marca comercial que ha registrado el segundo solicitante, con anterioridad a la materia de autos.
s) Que la jueza árbitro Doña Janett Fuentealba Rollat en la Sentencia enbiobio.cl Rol 12-2007, asignó dicho nombre de dominio a su mandante, la demandante en esos autos, porque consideró que *"la sola circunstancia de ser el demandante titular de diversos nombres de dominio que contienen la expresión "biobio", se estimará por este juez como argumento basal para acoger la demanda de oposición, lo que ha avalado con los abundantes antecedentes de mejor derecho que obran en su favor, entre ellos, la circunstancia de ser titular, como ya hemos dicho, de varios nombres de dominio que contienen la palabra "biobio", en especial ebiobio.cl, e indudablemente, la titularidad de los registros marcarios también ya indicados. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante, respecto del nombre de dominio enbiobio.cl, toda vez que cualquier consumidor o usuario que digite enbiobio.cl, creerá que esta ingresando al portal de la demandante. Por todo lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del demandante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa enbiobio.cl."*Dicho fallo señaló que en ese caso en particular *"el principio first come, first served, debe ceder ante el mejor derecho del segundo, puesto que los únicos registros marcarios casi idénticos al nombre de dominio en disputa, los posee el segundo solicitante, a saber registro 726.428 BIOBIO, mixta en clase 31 y registro 721.607 BIOBIO, mixta, en clase 29. Prima pues, en opinión de este arbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo en cuestión, criterio recogido asimismo por la UDRP, desarrollada por la ICANN, política que reconoce la aplicación de este criterio, el que también recoge la OMPI y la Reglamentación de Nic Chile."*
t) Que a la luz de lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de las marcas BIOBIO, la fama y notoriedad de éstas, así como también la titularidad de nombres de dominio relacionados, considera que su representada es quien tiene el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa. Más aún considerando que ha sido ésta quien le ha otorgado proyección nacional e internacional a la marca "BIOBIO". En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los

plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que, como hemos revisado, concluyen necesariamente en el mejor derecho de su mandante sobre el signo en disputa.
u) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañados los siguientes documentos:
1. Fotocopia del poder otorgado por de PESQUERA BIO BIO S.A en favor de Sargent & Krahn.
2. Fotocopia de la delegación de poder en virtud de la cual actúa.
3. Fotocopia de su patente de abogado al día.
4. Copias de documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de su mandante respecto de los nombres de dominio señalados en el Nº 4 de esta presentación.
5. Copia simple de certificados de registros marcarios individualizados en el Nº 2 de esta presentación.
6. Copia del sitio web www.pesbio.cl, en que consta el efectivo uso de la expresión BIO BIO.
7. Copia de la sentencia BIOPROSPECCION.CL, del juez arbitro don Felipe Barros Tocornal.
8. Copia de la sentencia ENBIOBIO.CL, de la juez árbitro doña Janett Fuentealba Rollat.
9. Copia de la sentencia VIÑASDELMAIPO.CL, de la juez árbitro doña Janett Fuentealba Rollat.
DECIMO: Que, a fojas 110, con fecha 15 de marzo del 2.011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.
DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 111, con fecha 17 de marzo del 2.011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 24 de marzo de 2011.
DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 112, con fecha 24 de marzo del 2.011, don Yair Riquelme Belmar, hace las siguientes observaciones:
a) Que en el caso que nos ocupa es totalmente improbable que se provoquen confusiones entre los consumidores, toda vez que nos referimos a empresas de rubros o campos operativos absolutamente distintos. Si bien el segundo solicitante PESQUERA BIO BIO S.A. es una empresa nacional de trayectoria, debemos enfatizar que éste es conocido por el público consumidor por dedicarse precisamente al rubro pesquero, tal como lo indica su propia razón social. Su representada opera en actividades relacionadas a la obtención de diversos productos orgánicos, los que posteriormente son destinados al desarrollo de cosméticos, productos farmacéuticos y alimentos funcionales. Tal como se señaló, su representada desarrollo el proyecto BIORGANIC®, cuya finalidad es extraer las bondades de diversas materias primas de nuestro país, tales como: boldo, eucalipto, arándano, vid roja, aceite de semilla de uva, rosa mosqueta, sauce amargo, caracol y romero, para posteriormente llevarlas a la industria cosmética y farmacéutica. Es absolutamente improbable que una persona que desea

obtener información sobre PESQUERA BIOBIO S.A., se confunda con el proyecto BIORGANIC® desarrollado por su mandante.
b) Que la contraparte expone en su escrito que es titular de la marca BIOBIO (mixta), bajo los registros Nº 721.607, que distingue aceite de pescado de la clase 29, y Nº 726.428, que distingue harina de pescado de la clase 31. Por consiguiente, es posible deducir que el solicitante sólo protegió la expresión BIOBIO para una cobertura específica, la cual no guarda relación con el giro o campo operacional de su mandante.
c) Que agrega la contraparte que el dominio en disputa aparece como una simple derivación de sus marcas comerciales. Al respecto, debemos señalar que BIOBIO corresponde al nombre de la VIII Región de nuestro país y ha sido adoptada por diferentes empresas para distinguir sus productos o servicios, de modo que no existe una labor creativa por parte del segundo solicitante que lo haga merecedor de una protección exclusiva y excluyente. Con el objeto de ilustrar el extendido uso de la expresión BIOBIO para distinguir productos y servicios, citamos las siguientes marcas inscritas en nuestro país: BIO-BIO, registro Nº 676.592, clase 17, de propiedad de MIGUEL LUIS RICHARD ROGERS; BIO-BIO, registro Nº 840.823, clase 19, de propiedad de CEMENTOS BIO BIO S.A.; BIO-BIO, registro Nº 694.695, clase 24, de propiedad de COMPAÑIA FABRICA DE PAÑOS BIO-BIO S.A.; BIO-BIO, registro Nº 593.154, clase 31, de propiedad de INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES EUROHANSA LIMITADA; BIO-BIO, registro Nº 706.099, clases 32 y 33, de propiedad de COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.; BIO BIO, registro Nº 644.438, Clase 35, de propiedad de CEMENTOS BIO BIO S.A.; BIO-BIO, registro Nº 900.518, clase 37, de propiedad de CONSTRUCTORA BIO BIO S.A.; BIO BIO, registro Nº 669.709, clase 38, de propiedad de BIO BIO COMUNICACIONES S.A.; BIO BIO, registro Nº 896.915, clase 39, de propiedad de BUSES BIO BIO LIMITADA: Como se aprecia, la expresión BIOBIO o BIO-BIO es ampliamente utilizada, no sólo por PESQUERA BIOBIO S.A., sino que también por una serie de sociedades y terceros dedicados a diferentes rubros.
d) Que sobre el particular, es pertinente citar lo señalado por el Sr. Árbitro Don Guillermo Carey Claro, en arbitraje por nombre de dominio "bibendum.cl", quien estableció en el considerando Nº 10 de la sentencia arbitral de fecha 26 de diciembre de 2001, lo siguiente:
"El espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios".
e) Que el segundo solicitante cita una serie de nombre de dominio que le pertenecen, tales como bibiopesquera.cl, biobiotrading.cl y biobioempresas.cl. Sin embargo, realizada una búsqueda en Internet comprobamos que dichos nombres no están siendo usados. De lo anteriormente expuesto, podemos deducir que de

asignársele el nombre de dominio bio-biobio.cl al segundo solicitante, éste tampoco hará uso de él, lo cual debilita su argumentación.
f) Que es fundamental tener presente lo señalado por don Pablo Ruiz-Tagle, en la sentencia arbitral que asignó el nombre de dominio ecobiobio.cl a don Víctor Olave Gutiérrez y rechazó la solicitud del segundo solicitante, PESQUERA BIOBIO S.A. :"*XI Que se ha realizado una búsqueda en internet y se ha podido comprobar que los nombres de dominio de propiedad de Pesquera Bio Bio S.A. que han sido citados en su escrito por el segundo solicitante, tales como ebiobio.cl, bíobio.cl, biobio.cl, bio-bío.cl, biobioproyecta.cl, todobiobio.cl, abiertobiobio.cl, mallaltobiobio.cl, mielbiobio.cl, museosdelbiobio.cl, pesquerabiobio.cl, productosbiobio.cl. no están siendo usados de modo habitual*". Dicho fallo agrega: "*XII Que de la misma búsqueda en internet también se ha podido comprobar que existen otros nombres de dominio que distinguen a terceras partes, sin relación con el primer o segundo solicitante y que contienen la palabra biobio, tales como los siguientes: www.radiobio.cl; www.enciclopediabiobio.cl; www.ubiobio.cl; www.biobio.vialidad; www.gobiernobiobio.cl; www.corbatas.bio.bio.cl y otros, lo que demuestra que es posible la coexistencia pacifica de nombres de dominio de titulares diversos y en áreas comerciales diferentes que contienen la palabra "biobio*".
g) Que como ha señalado, su representada ha llevado a cabo un ambicioso proyecto denominado BIORGANIC®, el cual consiste básicamente en la obtención de diversos productos orgánicos que son destinados al desarrollo de cosméticos y productos farmacéuticos. Atendida la amplia variedad de especies que existe en nuestro país, su mandante decidió trabajar por zonas geográficas, las que denominó: BIO PARINACOTA, BIO TARAPACÁ, BIO ATACAMA, BIO ELQUI, BIO PASCUA, BIO BÍOBÍO, BIO ARAUCANÍA, y BIO PATAGONIA.Luego, con la intención de utilizar Internet como una plataforma para comunicar a los consumidores y al público en general las características de este proyecto, procedió a solicitar los nombres de dominios con el nombre de cada una de esas zonas, entre ellos bio-biobio.cl Como queda en evidencia, el nombre de dominio en disputa tiene una característica muy particular, la cual lo vincula al resto de los dominios que pertenecen a su mandante, que consiste en estar compuesto por la expresión BIO unida al nombre de una región o zona geográfica de nuestro país. Lo anterior, desde luego, permitirá a los consumidores identificar adecuadamente a su mandante. Es decir, bio-biobio.cl es parte de una familia de nombres de dominio y parte del proyecto BIORGANIC®, en el cual su mandante ha invertido esfuerzo y recursos.
h) Para respaldar sus dichos este solicitante, adjunta copia de la sentencia ecobiobio.cl, dictada por el juez árbitro don Pablo Ruiz Tagle, mediante la cual se asignó el nombre de dominio a don Víctor Olave Gutiérrez y se rechazó la solicitud del segundo solicitante, PESQUERA BIOBIO S.A.
DECIMO TERCERO: Que a fojas 119, con fecha 28 de marzo del 2.011, se tuvo presente lo expuesto por Yair Riquelme Belmar, primer solicitante y en cuanto al documento, se lo tuvo por acompañado, con citación.
DECIMO CUARTO: Que a fojas 120, con fecha 23 de marzo del 2.011, doña Josefina Mora Arias, hace las siguientes observaciones al tribunal:
a) Que, resulta importante recordar que este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho. Lo dicho no resulta procedente en el caso de autos, su mandante ha

acompañado abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posición. Cabe destacar que el simple hecho de tener la calidad de primer solicitante y de invocar este principio, bajo ningún punto de vista libera a la contraria de la carga de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que sea necesario acreditar un mejor derecho. Sin embargo, el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho definitivo, sino que, por el contrario, el primer solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitraje, lo cual sólo se ha justificado en base a la *supuesta* utilización de una expresión confusamente similar a la marca de su mandante y sobre la cual la contraria, por sí misma, no ha acreditado tener vinculación alguna.
b) Que tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. En síntesis, el criterio "*first come, first served*" tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó. Ello no ocurre en la especie pues su mandante ha acreditado fehacientemente tener privilegios industriales previos a la solicitud de autos, para la expresión funcional y distintiva del dominio solicitado, cuestión que no ha sido controvertida por la contraria y que ha sido un criterio fundamental en la jurisprudencia arbitral, a la hora de resolver este tipo de conflictos.
c) que la demandada de autos no ha acompañado ni un solo documento u otro medio probatorio que dé cuenta de un uso efectivo de la expresión BIO BIO, en Internet o el mercado. La contraria livianamente sostiene que *el dominio formaría parte fundamental de un negocio*... Y no obstante tratarse supuestamente de la parte fundamental de un proyecto de gran envergadura, la demandada no ha sido capaz de acompañar ni un sólo documento que acredite fehacientemente la existencia del mismo. No existe ninguna prueba fehaciente en estos autos que acredite que dicho uso es efectivo, tanto en Internet como en el mercado real, y menos aún que sea reconocida por los usuarios de Internet y el público consumidor en general a través de dicha expresión.
d) Que es necesario aclarar, que lo que existe actualmente son solicitudes en trámite para el nombre de dominio BIO-BIOBIO.CL. y que no se trata en ningún caso de un procedimiento de REVOCACION, pues como se desprende de la

misma naturaleza del proceso, actualmente no existe un registro a nombre del primer solicitante para el nombre de dominio en cuestión, sino sólo una solicitud en trámite. De lo anterior se infiere que los argumentos de la contraria en orden a sindicar su buena fe como principal argumento para la asignación del dominio disputado, no constituyen un factor relevante en el presente juicio, pues en este tipo de procedimientos no se debe probar la mala fe de un solicitante, sino que sencillamente un "MEJOR DERECHO" a la asignación del dominio, el cual consideramos ha sido debidamente acreditado por PESQUERA BIO BIO S.A. en sus presentaciones y documentos acompañados.
e) Que la demandada se ha limitado a emitir meras declaraciones que no cuentan con documentación u otro medio probatorio que las acrediten. En efecto, sostiene livianamente en su presentación que "*estos sitios Web, al igual que bio-biobio.cl, se convertirán en importantes medios de comunicación*". *Sin embargo no* ha acompañado al proceso ningún documento que acredite fehacientemente la existencia de este proyecto en la práctica. En fin, no consta en estos autos ningún antecedente que acredite sus dichos, no ha aportado ningún documento que los respalde y de hecho el dominio solicitado se encuentra absolutamente inactivo, no obstante hallarse perfectamente habilitado para usarse. Por ello, de ser efectivos los dichos de la contraria y fundar en ellos su supuesto mejor derecho, estos deben ser fehacientemente probados en el proceso. A la hora de resolver asignando un nombre de dominio debe tenerse en consideración, en primer término, las probanzas que en la especie las partes rindan para acreditar su derecho, y de modo subsidiario, las consideraciones generales respecto de la denominación de que se trate. El criterio contrario, hace que todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio carezca de sentido y se fomente la especulación con el mismo.
f) Que su parte estima que el mejor derecho de PESQUERA BIO BIO S.A. respecto del dominio BIO-BIOBIO.CL, se encuentra ampliamente acreditado en estos autos. En efecto, en la demanda de mejor derecho que esta parte presentó en tiempo en forma, se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignarse a su representada. Como es posible concluir de dichos argumentos, así como de los documentos oportunamente acompañados a la demanda de esta parte, su mandante no sólo es titular de las marcas "BIO BIO", sino que también es ampliamente reconocida en el mercado e Internet como una de las empresas más importantes en su tipo, de manera tal que los usuarios de Internet, al acceder a este nombre de dominio, racional y lógicamente podrían creer que es de propiedad de su representada y que en él se promueven sus productos. En este caso, se debe tener presente que el nombre de dominio en disputa se estructura en base a una expresión que es marca registrada de su representada y que como tal está siendo usada como elemento funcional y distintivo del dominio.
g) Que en su demanda de mejor derecho en virtud de los cuales el nombre de dominio BIO-BIOBIO.CL debiera asignarse a PESQUERA BIO BIO S.A., creemos que es importante reiterar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: "…*la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.*" Como se

desprende de dicho fallo, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cuál de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo.
h) que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles. En la especie el primer solicitante no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud para el nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquel. Muy por el contrario, sólo ha declarado cuestiones, sin acompañar ningún antecedente que las pruebe.
i) Que el signo "BIO BIO" de su mandante corresponde a una marca famosa a nivel nacional, según ha sido probado por esta parte. Este hecho acarrea una serie de consecuencias, tal como lo reconoce la sentencia arbitral recaída en juicio por el nombre de dominio easyservice.cl dictada con fecha 2 de junio de 2010; *OCTAVO: Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos.* En este orden de ideas, atendida la fama y notoriedad de la marca de su mandante, estima que aun cuando no tuviera ningún antecedente acerca de las supuestas actividades de la primera solicitante, incluso una diversidad en los rubros sería irrelevante al momento de la protección. Ello es así, dado que siendo la marca de su mandante una marca famosa y notoria, esta debe ser resguardada como tal, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de la marca, y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos o 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.
DECIMO QUINTO: Que a fojas 123, con fecha 28 de marzo del 2.011 el Tribunal tuvo presente lo expuesto por doña Josefina Mora, en representación del segundo solicitante.
DÉCIMO SEXTO: Que a fojas 124, con fecha 06 de abril del 2.011, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los

titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que atendido lo expuesto por las partes, sus argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "BIO BIO" dentro del dominio solicitado, como componentes, en ningún caso permite sostener que nos encontramos frente a un solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión conformada por un signo genérico y común, que proviene del mapudungun significando "río grande" http://es.scribd.com/doc/187044/Idioma-Mapudungun-y-Toponimias, en tanto otros estudiosos creen que la voz tiene su origen en el canto del ave "fío-fío", constituyendo hoy día la Región del BIO BIO, una de las más importantes del país. De esta forma ambos términos, no son exclusivos ni excluyentes, no identifican productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifican tanto en el lenguaje como en el mercado comercial tanto nacional como internacional con varias actividades y productos, como ha quedado absolutamente demostrado en autos, por la gran cantidad de solicitudes marcarias a nombre de diversas personas naturales y jurídicas sobre las más diversas clases y, en el caso específico de autos, relacionadas por un lado a un laboratorio cosmético y por el otro a una importante empresa pesquera.
TERCERO: Que la unión (prefijo) de otro signo o expresión a la raíz "bio bio", "bio", pero ahora tomada en su significado latín de "vida", como ha quedado en evidencia, produce suficiente distinción entre este dominio y los signos, marcas o dominios que pretende proteger el segundo solicitante, pues aporta otro elemento al dominio que la sola marca del segundo solicitante, concordante, además, con la actividad que realiza el primer solicitante, y necesaria para el desarrollo de su emprendimiento. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio " bio-biobio.cl " al segundo solicitante basado en su marca comercial, "biobio" constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión que se refiera o incluya la expresión "biobio", fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que tanto la expresión o signo "biobio", se configura producto de la unión de expresiones genéricas, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas, atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, registros que a mayor abundamiento sólo le otorgan protección para las clases 29 y 30, pues justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, lo que justamente ha quedado acreditado en estos autos de oficio por este Tribunal, al verificar las inscripciones marcarias de diversas personas sobre la misma expresión para diversas clases: Como es sabido se permite que una misma expresión sea utilizada como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia, que es lo que el

legislador desea. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al término, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, sola, sin aportar un nuevo signo "bio" y para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado. A *contrario sensu*, ha quedado claramente establecido que el primer solicitante desarrollará un proyecto de estudio de las propiedades curativas y cosméticas de diversas especies nativas de nuestro país, actividad que no le permite ingresar a otras actividades comerciales y no se ha probado que mediante esta actividad pretenda competir o ejercer la actividad del segundo solicitante que se dedica a la pesca y comercialización de distintos tipos de productos del mar. Por esa razón, se desecha la argumentación del segundo solicitante; en orden a considerar que la solicitud del primero se considere una inscripción abusiva o realizada de mala fe o sin fundamento.

CUARTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos dentro de su proyecto, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigida a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión y ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan lo anterior.

QUINTO: Que aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; como es el caso de autos y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de INVERSIONES KALACO S LIMITADA, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

SEXTO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come,first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.

SEPTIMO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el

evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "BIO-BIOBIO.CL", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos pesqueros, cuando además, ya cuentan con varios dominios a través de los cuales promocionan toda su actividad y están ampliamente difundidos en su publicidad, como ha quedado acreditado en autos, dominios diferentes que le permiten promocionar todos sus productos de diversas maneras y otros que este Tribunal ha verificado que le pertenecen, pero no están en funcionamiento, lo que no es acorde con lo querido por nuestro sistema de dominios, el que busca que la mayor cantidad de usuarios puedan acceder al sistema. Todo esto a juicio de este Tribunal resulta más que suficiente para que el segundo solicitante realice toda su actividad.
OCTAVO: Que, con lo relacionado en los considerándos anteriores, este Tribunal ha formado convencimiento de que el primer solicitante además de haber efectuado en forma primera el requerimiento lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro en identificación comercial con productos a los que realmente presta el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia, se estima que no se generará confusión alguna entre los consumidores a los que accede la Pesquera Bio bío; inclinando la recta razón y sana crítica a favor del primer solicitante.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio bio-biobio.cl al **PRIMER** solicitante INVERSIONES KALACO S LIMITADA, RUT: 78.816.770-9.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.