Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **biobiocapacita.cl** Oficio OF09145

VISTOS:

- Que con fecha 13 de marzo de 2008, don RAUL OSVALDO ROJAS DELPINO solicita la inscripción del nombre de dominio biobiocapacita.cl. Posteriormente, con fecha 28 de marzo de 2008, PESQUERA BIO BIO S.A., representada en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio biobiocapacita.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;
- 2. Que mediante Oficio OF09145, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;
- 3. Que con fecha 17 de julio de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 25 de julio de 2008, a las 11:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;
- 4. Que con fecha 25 de julio de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don LUIS IGNACIO VERGARA LÓPEZ quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, PESQUERA BIO BIO S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro;
- 5. Que con fecha 1 de agosto de 2008, el Segundo Solicitante, PESQUERA BIO BIO S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 8 de agosto de 2008;
- 6. Que con fecha 8 de agosto de 2008, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, PESQUERA BIO BIO S.A., presenta su demanda de asignación del dominio **biobiocapacita.cl**, argumentando que la historia de de esta empresa 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. En 1977, los hermanos Klaus, Frank y Jan resuelven concretar sus proyectos y forman una empresa, la cual en un principio se especializa 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, PESQUERA BIO BIO S.A. 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 crean una planta de harina y aceite de pescado, y una empresa procesadora de productos congelados, llamada CONGELADOS PACÍFICOS.

Los hermanos Stengel, en conjunto con otros industriales, forman UNIFISH CANNING, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de pescado. En 1992 se crea la planta de consumo humano con más alta tecnología a nivel mundial, la cual estaría orientada a la elaboración y comercialización de conservas para los mercados externos y nacionales. En 1999 se suman 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. En la actualidad, el Segundo Solicitante exporta a más de 50 países del mundo, tales como 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, Venezuela.

PESQUERA BIO BIO S.A. señala ser titular de la marca comercial "**BIOBIO**", la cual se encuentra inscrita bajo los siguientes números:

- "BIOBIO", Registro № 721.607, para distinguir productos en clase 29.
- "BIOBIO", Registro № 726.428, para distinguir productos en clase 31.

PESQUERA BIO BIO S.A. es una de las empresas pesqueras más importantes de Chile, y 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 mundial. Agrega que justamente, son estas líneas de productos las que han permitido que PESQUERA BIO BIO S.A. crezca y contribuya al desarrollo del país.

PESQUERA BIO BIO S.A. se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus renombradas líneas de productos como a la empresa misma. Indica que la marca "BIOBIO" es idéntica a uno de los elementos sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa, por lo cual, lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con los productos de PESQUERA BIO BIO S.A. En este sentido, cabe indicar que la simple adición de la palabra "CAPACITA" no permite una efectiva diferenciación con PESQUERA BIO BIO S.A., sino que contribuye aún más a su confusión, porque esta empresa realiza diversas actividades sociales de capacitación con sus trabajadores y la comunidad. En consecuencia, el Segundo Solicitante considera que cualquier usuario de Internet enfrentando al nombre de dominio en disputa, pensará lógicamente que corresponde a un sitio en que existe información relativa a las actividades sociales y de capacitación que desarrolla activamente PESQUERA BIO BIO S.A.

Por otro lado, PESQUERA **BIO BIO** S.A. señala ser titular, además, de los siguientes nombres de dominio en Internet:

- biocenter.cl
- bioavisos.cl
- biopatentes.cl
- bioprecursor.cl
- bioprospeccion.cl

- bioética.cl
- ebiobio.cl
- bíobio.cl
- bíobío.cl
- bio-bio.cl

- biobioproyecta.cl
- centrodemediacionbiobio.cl
- todobiobio.cl
- abiertobiobio.cl
- pesquerabiobio.cl
- productosbiobio.cl
- altobio-bio.cl
- asexbiobio.cl
- biobiopesquera.cl

- biobiotrading.cl
- ceramicasbiobio.cl
- crecerbiobio.cl
- enbiobio.cl
- estatutomipymebiobio.cl
- mallaltobiobio.cl
- meetingsbiobio.cl
- mercadodelbiobio.cl

Agrega el Segundo Solicitante que en todos los nombres de dominio de PESQUERA BIO BIO S.A. se encuentra contenida la expresión "BIOBIO", la cual es idéntica al elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de domino materia de estos autos.

La amplia presencia en la World Wide Web de PESQUERA BIO BIO S.A. bajo el signo "BIOBIO", hace evidente, según el Segundo Solicitante, la posibilidad de confusión que existe para los usuarios de la red Internet, toda vez que el dominio materia de estos autos será relacionado lógica, directa e inmediatamente con PESQUERA BIO BIO S.A.

Señala el Segundo Solicitante 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. 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.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que entre los que deben tenerse presente es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. El Segundo Solicitante reitera que 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. En este sentido, señala 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. En efecto, los nombres de dominio comparten

un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los 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. En definitiva, reitera el Segundo Solicitante, que 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. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante 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 los conflictos de nombres de dominio, 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: letra 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.*" Agrega PESQUERA BIO BIO S.A. que 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.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), 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.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "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." Al respecto, el Segundo Solicitante indica que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio al Primer Solicitante, se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca "BIOBIO" y evidentemente podría inducir a error a los usuarios, que podrían llegar a asociar la marca de PESQUERA BIO BIO S.A. con una actividad desarrollada por un tercero. En síntesis, 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 PESQUERA BIO BIO S.A. es titular de dos registros marcarios para el signo "BIOBIO", los cuales se encuentran debidamente registrados ante el Departamento de Propiedad Industrial.

El Segundo Solicitante cita además el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el cual se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre el nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, la parte que efectivamente ofrezca dichos productos o servicios. Pues bien, ha sido PESQUERA BIO BIO S.A. quien ha utilizado desde sus orígenes la expresión "BIOBIO", la cual lo identifica tanto a nivel nacional como internacional. Así, resulta indudable que dicha expresión es utilizada actualmente por PESQUERA BIO BIO S.A., y que corresponde la aplicación de este principio para la resolución del conflicto de autos. Más aún considerando que la expresión "BIOBIO" es utilizada efectivamente por PESQUERA BIO BIO S.A. para actividades de capacitación.

El Segundo Solicitante indica que en este sentido, la contraria se limitó a tomar uno de los elementos de la marca registrada y utilizada por PESQUERA BIO BIO S.A. y adicionarle el término "CAPACITA" lo cual, como ya ha señalado, resulta insuficiente para su adecuada diferenciación e identificación por los consumidores; máxime, cuando PESQUERA BIO BIO S.A. es titular de una serie de nombres de dominios donde se utiliza la voz "BIOBIO" con alguna otra expresión adicionada, tal como se señaló precedentemente.

El Segundo Solicitante considera que para el caso de autos es aplicable el criterio de la notoriedad del signo pedid, que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo 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. PESQUERA BIO BIO S.A. ha utilizado y usa actualmente profusamente la marca "BIO BIO" en el mercado y, por lo tanto, ésta goza de fama y notoriedad. En consecuencia, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio biobiocapacita.cl a PESQUERA BIO BIO S.A.

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 bis, el cual 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." El Segundo Solicitante señala que los signos famosos y notorios, como

es el caso de "BIOBIO" 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 PESQUERA BIO BIO S.A., o deduciría lógicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en error y confusión, ya que el Primer Solicitante en nada se relaciona con la misma.

Señala además el Segundo Solicitante que el artículo 10 bis del mismo tratado, en su apartado sobre competencia desleal, indica que "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", definiendo una acto de competencia desleal como "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial" e indicando que en particular deberá prohibirse "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 para el Segundo Solicitante que se produciría confusión al otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con PESQUERA BIO BIO S.A. y que es muy similar a las marcas notorias y famosas de la que es titular.

A su vez, 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, agrega el Segundo Solicitante que "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. Resulta evidente, según el Segundo Solicitante, que cualquier usuario enfrentado al dominio biobiocapacita.cl lo asociará con PESQUERA BIO BIO S.A.

Indica el Segundo Solicitante que también es aplicable el Criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido, que se refiere a 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, 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 PESQUERA BIO BIO S.A. y sus productos en el mercado es uno de sus activos más importantes.

Otro criterio que considera aplicable PESQUERA BIO BIO S.A. es el Criterio de la Identidad, el cual 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, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a PESQUERA BIO BIO S.A., ya que es titular de la marca famosa y notoria "BIOBIO", la cual coincide con el elemento distintivo del nombre de dominio en cuestión y forma parte de la extensa serie de nombres de dominio de PESQUERA BIO BIO S.A. e integra su razón social. Por último, el Segundo Solicitante hace presente que 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, en el cual se indica que: "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.."

El Segundo Solicitante indica que, por su importancia para la resolución de la demanda de autos, es necesario señalar el criterio que se sostuvo en un caso análogo. Es así como con fecha 16 de agosto del año 2007, el Juez Arbitro don Felipe Barros Tocornal dictó sentencia en el conflicto por el nombre de dominio bioprospeccion.cl. Al igual que en este caso, en ese juicio 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 PESQUERA BIO BIO S.A. sobre el nombre de dominio indicado, principalmente en atención a la titularidad de PESQUERA BIO BIO S.A. sobre la marca comercial "BIO BIO" y la amplia familia de nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión "BIO" y "BIO BIO". El Segundo Solicitante considera que al ser este caso mencionado análogo al de autos, corresponde aplicar el mismo criterio, otorgando el nombre de dominio biobiocapacita.cl a PESQUERA BIO BIO S.A., más aún, cuando aguí el nombre de dominio en disputa comprende parte de la marca comercial que ha registrado PESQUERA BIO BIO S.A., con anterioridad a la iniciación de este juicio.

Agrega el Segundo Solicitante que a mayor abundamiento, la jueza árbitro doña Janett Fuentealba Rollat, en la Sentencia **enbiobio.cl**, asignó dicho nombre de dominio a PESQUERA BIO BIO S.A., 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.". Adicionalmente, 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."

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos 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 PESQUERA BIO BIO S.A. tiene el mejor derecho para la obtención 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 concluyen necesariamente, para el Segundo Solicitante, en el mejor derecho de PESQUERA BIO BIO S.A. sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio **biobiocapacita.cl** al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de PESQUERA BIO BIO S.A.;

- 7. Que por resolución de fecha 12 de agosto de 2008, se provee el escrito presentado con fecha 8 de agosto de 2008 por don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico;
- 8. Que con fecha 29 de agosto de 2008, se tiene por evacuado el traslado en rebeldía, y se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

 Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio

- CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;
- Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;
- 3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;
- 4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto:
- 5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;
- 6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca "BIOBIO", la cual se encuentra registrada bajo el N° 721.607, para distinguir productos en clase 29 y Nº 726.428, para distinguir productos en clase 31.
- 7. Que la expresión "BIOBIO" no solamente corresponde a una marca comercial de propiedad del Segundo Solicitante sino que, además, forma la parte más importante y distintiva de la razón social de PESQUERA BIO BIO S.A.;
- 8. Que, a su vez, el Segundo Solicitante es asignatario de numerosos nombres de dominio que incluyen las expresiones "BIO BIO" o "BIO", lo que ha acreditado fehacientemente en estos autos PESQUERA BIO BIO S.A.;
- Que al estar contenida la expresión "BIOBIO" en el dominio solicitado, correspondiendo dicha expresión en forma exacta a la marca comercial "BIOBIO" de propiedad del Segundo Solicitante, este sentenciador considera que el nombre de dominio en conflicto podría producir errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general;
- 10. Que el hecho de que, a su vez, PESQUERA BIO BIO S.A. ya sea asignatario de numerosos nombres de dominio formados por las expresiones "BIO BIO" o "BIO", es un antecedente adicional que también debe ser tomado en cuenta al momento de fallarse este conflicto, puesto que sería otra razón para concluir que podrían producirse errores y confusiones entre los usuarios de Internet;

11. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

12. Que por el mero hecho de que don RAUL OSVALDO ROJAS DELPINO haya solicitado primero el nombre de dominio **biobiocapacita.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

13. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por PESQUERA BIO BIO S.A., así como la falta de ellos por parte de don RAUL OSVALDO ROJAS DELPINO, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **biobiocapacita.cl**al Segundo Solicitante, PESQUERA BIO BIO S.A., RUT № 84.902.900-2.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Santiago, 12 de septiembre de 2008.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo RUT 16.413.746-5 Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2