MAT: Asignación de nombre de dominio **"biobiotrading.cl"**

Santiago, tres de Agosto de dos mil siete.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF07290 de fecha 16 de Marzo de 2007, 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 inscripción del nombre de dominio **"biobiotrading.cl";** entre Marcel Andre Duffau Morales, como primer solicitante, y Pesquera Bio Bio S.A., como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 21 de Marzo de 2007, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 3 de Abril de 2007 a las 16:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 3 de Abril de 2007, sólo con la asistencia del representante de la parte de Pesquera Bio Bio S.A., don Oscar Molina Díaz como segundo solicitante, y en ausencia del primer solicitante don Marcel Andre Duffau Morales;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Pesquera Bio Bio S.A., hizo valer oportunamente ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "biobiotrading.cl", para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que en Octubre de 1955, comienza a forjarse la historia de Pesquera Bio Bio, cuando la familia alemana Stengel, inició su travesía hacia Chile. En 1977, se formó una empresa, con la idea inicial de especializarse en la pesca de arrastre. Más tarde, en 1988 la compañía contaba con una amplia flota y, gracias al desarrollo exitoso de su negocio, deciden ampliar su giro. Así crean una planta de harina y aceite de pescado, y una empresa procesadora de productos congelados, llamada Congelados Pacíficos. Continuando con su expansión, en conjunto con otros industriales forman Unifish Canning, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de pescado. En 1992 crean la planta de consumo humano con más alta tecnología a nivel mundial, orientado a la elaboración y comercialización de conservas para los mercados externos y nacionales. En 1999, se suman a la industria salmonera. Así las cosas, hoy exporta a más de 50 países; b) Que es titular de las siguientes marcas comerciales, a saber: Registro Nº 726.428, marca "BIOBIO", mixta, para distinguir productos en la clase 31; Registro Nº 721.607 marca "BIOBIO", mixta, para distinguir productos en la clase 29; c) Que existe una evidente vinculación entre el nombre de dominio solicitado y esta parte, toda vez que la marca "BioBio" registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, es idéntica al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa "biobiotrading.cl". En efecto, la marca está íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con los productos de esta parte. Que la adición de la palabra "trading" no logra dotar al signo que compone el nombre de dominio disputado en autos de una adecuada

diferenciación con esta parte o su rubro particular; es más, dicha expresión corresponde a la palabra inglesa "Comerciar", por lo que denota el carácter de comercio, y justamente esta parte "comercializa" sus diversas líneas de productos marinos en todo el mundo. Entonces es lógica la asociación que se producirá entre el nombre de dominio en disputa y la actividad desarrollada por esta parte. La confusión es cierta al ser la expresión Bio Bio el elemento distintivo de la razón social de esta parte, así como también la marca que distingue líneas de productos de mar. Así, en el evento de rechazarse la solicitud de la contraria, se permitiría que un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, que no sólo sirve para distinguir los productos que esta parte produce sino que además, es una expresión que forma parte esencial de su razón social: PESQUERA BIO BIO S.A.; d) Que, esta parte es titular de 14 nombres de dominio que integran su marca "Biobio" en sus distintas formas, con y sin tilde; e) Desde el punto de vista del Derecho, señala que el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica en la red, para de esta forma poder usar los distintos servicios que dicho medio de comunicación ofrece. Lo anterior lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, y caótico; f) Que, el criterio de "first come first served" no es absoluto e incluso cada vez más, tanto la doctrina como la jurisprudencia se han inclinado a utilizarlo como *ultima ratio*, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En apoyo de lo anterior, cita el art. 11° y 15° del El Reglamento; g) Que, generado el conflicto, las partes se deben encontrar en un plano de igualdad y, sobre ella analizar cuál de las ellas es titular del

mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, todo vez que resulta ser una aplicación de "Imparcialidad en la Administración de Justicia" que debe inspirar todo procedimiento judicial; h) Que, en el Derecho Comparado y Jurisprudencia Nacional, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominios tienen no sólo una función técnica, sino que también un rol esencial como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet; i) Asimismo, cita como respaldo la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Nic Chile. El primero reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, cita como fundamento el título preliminar de dicha normativa, en cuanto al otorgamiento de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a un marca de productos o servicios, respecto de la cual la parte demandante tiene derechos; El segundo, mediante su informe final establece que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial. En cuanto al Reglamento de NIC, cita en apoyo sus Art.° 20, 21, y, especialmente el Art.° 22 literal a), todo lo cual viene a expresar que el criterio que reconoce la relación existente entre los nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto en autos arbitrales. Esto es importante, dado que esta parte es titular de la famosa y notoria marca comercial "BIOBIO", en circunstancias que la contraria no es titular de ningún registro marcario para dicha expresión u otra similar o que se le parezca; J) Cita además como respaldo de todo lo expuesto normas del Convenio de París art. 6° bis y 8°; k) De esta

forma, la titularidad de las marcas "BIOBIO", su fama y notoriedad, así como también la titularidad de nombres de dominios relacionados, no hacen más que demostrar que es ésta quien goza del "Mejor Derecho" para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa. A contrario sensu, evidentemente la asignación del dominio en disputa a la contraria, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa recientemente mencionada; I) En apoyo de sus argumentaciones acompañó a este tribunal, para acreditar sus argumentaciones, copias de los siguientes documentos: I.1) Copia simple de certificados de registro singularizados en el literal b) de este numeral, I.2) Copia de documento de www.nic.cl que da cuenta de la titularidad de esta parte respecto de los nombres de dominio ya señalados en este numeral;

6.- La parte de don Marcel Andre Duffau Morales no hizo valer sus pretensiones, por lo que el Tribunal Arbitral lo tuvo en rebeldía en esta, y las posteriores diligencias en las que tampoco hizo valer sus derechos.

7.- Con fecha 20 de Abril de 2007 se dio traslado para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por la parte de Pesquera Bio Bio S.A., la que además reiteró sus argumentos señalando lo siguiente: a) Que sólo esta parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa presentando la correspondiente demanda de "mejor derecho" y, a su vez, asistió a la audiencia arbitral de fijación de normas de procedimiento; b) Que si bien por regla general el silencio no constituye aceptación de lo expuesto por la contraparte, y más aún al tener presente que en autos arbitrales no se exige patrocinio de un abogado para defenderse en la presente causa, la nula argumentación de la contraria sobre sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa debe ser considerada como un manifiesto desinterés en el nombre de dominio en disputa. En apoyo citó como respaldo que el

criterio recién esbozado ha sido sostenido en algunos fallos arbitrales recientes que hacen presente, por interpretación analógica, la cláusula contenida en el Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de fecha 28 de abril de 2004 para la asignación de nombres de dominio en la extensión (fallo 17/01/2005 "colocoloeschile.cl"); c) Por lo anterior, es evidente que esta parte tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa y, que la inactividad del primer solicitante se debe entender como una renuncia a su petición a favor de esta parte;

8.- En consideración a las normas de las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni menos ha acompañado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Pesquera Bio Bio S.A.;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo

cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Pesquera Bio Bio S.A., ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;

c) Que, también es un hecho indubitado que ha sido el segundo solicitante, la que ha acreditado una legítima y válida titularidad sobre la denominación "BIOBIO", reconocida bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial, nombre de dominio, nombre publicitario o similar, etc.;

10.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del primer solicitante sobre la denominación "BIOBIO", cabe entonces preguntarse si la adición de la expresión "trading", hace al nombre de dominio en diputa una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del primer solicitante;

11.- Que a juicio de este árbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que los antecedentes aportados por el segundo solicitante, acreditan que dentro de su giro también está la "comercialización" o "trading", lo que en definitiva no otorga a la expresión "biobiotrading" una diferenciación conceptual distinta o relevante respecto de la expresión "biobio";

12.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia y similitud entre las expresiones "biobio" y "biobiotrading", lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante;

13.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de

dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de la marca comercial "biobio". Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante acreditara además su mejor derecho por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que de hecho no ocurrió. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;

14.- Que de acuerdo a lo anterior, existen para este Juez Árbitro argumentos de peso para sostener que no es posible abstraerse de la relevancia de la sola expresión "Biobio", de propiedad del segundo solicitante;

15.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por los solicitantes de autos para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción absoluta de que es el segundo solicitante a quien corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "biobiotrading.cl";

16.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "*Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.*". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "*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.".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "biobiotrading.cl" a la parte de Pesquera Bio Bio S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Marcel Andre Duffau Morales.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Dora Yáñez Terán Carmen Gloria García Maragaño

1 C.I. Nº 13. 688.508-1 C.I. Nº 11.708.049-8