## FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

# biogaschile.cl

- ROL 13.343 -

Santiago, 5 de junio de 2011

#### **VISTOS**

**PRIMERO:** Que por oficio 13.343 de fecha 10 de diciembre de 2010, 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 **biogaschile.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 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA ENERGIA CHILE LIMITADA, RUT: 76.057.262-4, Contacto Administrativo: Ramiro Bofill, Dirección Postal: Av. Carlos Valdovinos 157, San Joaquín, Santiago; y como segundo solicitante ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S. A., RUT: 91.806.000-6, representada por JOHANSSON & LANGLOIS, Contacto Administrativo: Carolina Mora, Flavio Belair, Christopher Doxrud, Dirección Postal: San Pío X Nº 2460, Oficina 1101, Providencia, Santiago.

**CUARTO:** Que como consta a fojas 5, con fecha 13 de diciembre de 2010, 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 jueves 23 de diciembre de 2010, a las 12:05 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 23 de diciembre de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña Carolina Mora, abogado, por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, en rebeldía del primer solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

**SEXTO**: Que con fecha 31 de diciembre del 2010, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 14 de enero del 2011.

**SÉPTIMO:** Que, a fojas 19, con fecha 14 de enero del 2011, don Juan Carlos González Barahona, abogado en representación del primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Su representada es una empresa dedicada a la distribución y venta de soluciones energéticas alternativas al uso de combustibles fósiles, (Petróleo, Bencina, Parafina, Gas). Para esto, ofrece soluciones tanto habitacionales como industriales, tales como estufas, calderas y quemadores industriales, combustionados con Pellets, los que por ser generadores de CO2 neutro, prácticamente no contaminan y más aún, estas mínimas emisiones, no producen efecto invernadero. También, ofrece plantas de generación de electricidad desde 2 MW., las cuales pueden ser entregadas llave en mano y que funcionan en un 100% con energías renovables. Los equipos que distribuye Nueva Energía Chile, están diseñados para conseguir el máximo rendimiento energético con la mínima necesidad de mantenimiento y con precios sumamente competitivos a nivel de sus símiles. Realiza proyectos de instalaciones sostenibles para particulares y empresas tanto públicas como privadas, adaptándose en cada situación a las necesidades que el cliente requiera. Sus productos, están enfocados siempre en busca del ahorro energético y la no emisión de contaminantes;

b)Que Nueva Energía Chile Ltda., representa al Grupo Nova Energía (GNE) de España, el cual se sitúa a la vanguardia del sector en las energías renovables, ofreciendo soluciones a todo tipo de necesidades energéticas y garantizando un servicio al cliente totalmente satisfactorio, esté donde esté. Es ahora, con la llegada a Chile de esta tecnología en base a Pellets, (que amenaza seriamente con desplazar a las calderas de combustibles fósiles), cuando Nueva Energía Chile se destaca dentro de un sector prácticamente desconocido en cuanto a este tipo de tecnologías, para ofrecer por primera vez en nuestro país, soluciones reales y eficaces de ahorro energético y económico;

c) Que Nueva Energía Chile Ltda., se ha planteado como objetivo principal el compromiso con el medio ambiente, es por esto que ha traído a Chile equipos que ocupan energías renovables como combustible. Su meta es que las energías renovables lleguen a la mayor parte de público posible de forma que disminuya el impacto medioambiental. Su representada está consciente que el tema energético atraviesa por una situación muy delicada y preocupante. Por este motivo se preocupa que el público conozca la verdadera alternativa para no depender de los combustibles fósiles, los que son altamente contaminantes y residuales, siendo estos los que provocan el efecto invernadero en nuestro planeta, tema que hoy está presente en las agendas de todos los gobiernos del mundo. Es más, su compromiso es que al elegir sus productos, se estará contribuyendo a detener la contaminación mundial y a regenerar la capa de ozono. En la actualidad, se está viviendo una época donde los combustibles tradicionales han alcanzado precios inimaginables. Las economías mundiales dependen de estas fluctuaciones y enfrentan serios problemas, que naturalmente repercuten en el presupuesto de todos. Sobre este escenario es difícil creer que existe la forma de evitar ser alcanzado por esta dependencia. Centrándose su representada en los temas de calefacción, procesos industriales y cogeneración de energía eléctrica existen soluciones reales, que funcionan perfectamente y que por sobre todo son económicas, limpias y de fácil implementación;

d)Que Como parte de la estrategia para proteger sus derechos y nombre comercial, el cual, ha ido adquiriendo renombre en nuestro país, su representada es titular de una familia de dominios de Internet sobre la palabra BIOGAS CHILE, teniendo como objetivo proteger y distinguir sus productos y servicios en la Internet, que se detallan a continuación: a).- www.biogas-chile.cl; b).- www.biogaschile.com; c).- www.biogas-chile.com; d).- www.biogaschile.cl(en conflicto= su mandante es el primer solicitante)La familia de dominios de internet recién enumerados es una muestra de que su representada es la legítima usuaria del signo "biogaschile", y quien le ha otorgado notoriedad en el mercado. Como se aprecia, su mandante se ha esmerado y es titular de un importante número de dominios para una expresión idéntica o similar, a lo menos, al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, las cuales tienen por objeto distinguir e identificar los servicios o productos de su mandante, que como señalamos anteriormente, son efectivamente ofrecidos en el mercado nacional. De este modo, la expresión "biogaschile" en que se estructura el dominio en disputa, será claramente asociada por los usuarios de Internet con su representado y con nadie más, pues es idéntica a la expresión con la cual se identifica su mandante en Internet y el mercado en general, esto es, precisamente, biogaschile;

- e) Que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio biogaschile.cl a un sitio de Internet con información relativa a los servicios o productos del rubro de los biodigestores y formas de energía naturales y renovables. Para reforzar lo anterior, conviene considerar los nombres de dominio ya señalados más arriba, los cuales son una muestra más del mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran en base a la expresión biogaschile, con la que se reconoce a su mandante a nivel nacional y que se encuentra íntegramente incluida en el dominio en disputa "biogaschile.cl", lo que claramente llevará a confusión a los usuarios de Internet. En este sentido es importante destacar que su mandante es titular de nombres de dominio virtualmente idénticos al nombre de dominio disputado en autos, lo que demuestra la vinculación entre su representado y el dominio en disputa, además de reafirmar la confusión que se generará entre los usuarios de la red global Internet enfrentados a este nombre de dominio en caso de otorgárselo a un tercero:
- f) Que al existir infinidad de ordenadores conectados a la Red, resulta imprescindible arbitrar un sistema que permita reconocer e individualizar cada máquina que esté en conexión. Para poder transmitir la información de un ordenador a otro es necesario que exista una dirección unívoca para transferir los datos. En un principio las direcciones de los ordenadores conectados se hacían a través de direcciones que funcionaban a modo de números de teléfono. Pero como los humanos no somos buenos para recordar números sino que por lo general prefiere utilizar nombres pues son más fáciles de recordar, inició la aparición de los llamados "nombres de dominio" que nacieron con la tarea de ayudar a los humanos en su lucha contra los números y así identificar un directorio en la red. Cualquier persona que desee estar en forma activa en la Red precisa de un domicilio, de una dirección que sea identificable desde cualquier ordenador conectado. Y además es necesario que cada agente tenga una dirección única, es decir que sean nombres unívocos. Debido a que los usuarios de Internet pueden tener dificultad para acceder a las direcciones o incluso

puede que les sea imposible acceder a una dirección concreta sin conocer el nombre de dominio, es que las empresas frecuentemente registran con su nombre el dominio de sus propios nombres, con las que son reconocidas en el mercado. Por lo tanto, tener un nombre de dominio conocido o deducible es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en Internet, este es el caso de biogaschile respecto de Nueva Energía Chile Ltda.;

- g) Que otro elemento a considerar es que, tal como consta de los documentos que se acompañan en el otrosí de esta presentación, el término "biogaschile" se utiliza real y efectivamente por su mandante en Internet. Basta un simple análisis de los documentos acompañados, para concluir que en las impresiones de diversas páginas Web, son reconocidos por los usuarios de Internet y público consumidor en general, los productos/servicios de su mandante, mediante la expresión biogaschile, término distintivo y sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa. El uso de la expresión "biogaschile.cl" por parte de su mandante, para distinguir sus diversos servicios ofrecidos en el mercado e Internet, se confirma en los siguientes sitios Web: www.biogaschile.cl www.biogas-chile.cl www.biogas-chile.cl www.biogas-chile.com www.biogas-chile.com;
- h) Que de acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de dominios de Internet, la fama y notoriedad de estas, la vinculación de la expresión biogaschile con los productos que comercializa su mandante, así como también la promoción y comercialización de diversos productos y prestación de servicios relacionados con los bio-combustibles, a través de un dominio en Internet, considera que es su representado el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. 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 haciendo aplicable el principio first come first served. Reconociendo que los nombres de dominio son el instrumento que permitirá continuar con el creciente desarrollo de la Internet, mientras constituyan un reflejo fiel de cada uno de los usuarios de dicha red, considera que la asignación del dominio "biogaschile.cl" al segundo solicitante 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 es fundamental para los intereses de su representado;
- i) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
- 1. Poder especial otorgado por Importadora y Comercializadora Nueva Energía Chile Ltda.

- 2. Copia de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad Importadora y Comercializadora Nueva Energía Chile Ltda.
- 3. Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad de su mandante respecto del nombre de dominio www.biogas-chile.cl
- 4. Copia de la búsqueda de la expresión biogas en conjunto con el nombre de su empresa nueva energía en el famoso buscador de Internet Google, donde se puede apreciar que alguno de sus resultados hacen alusión a la página Web www.nuevaenergia.cl también de propiedad de su mandante, lo que demuestra su amplio reconocimiento en la red global Internet.
- 5. Copia del sitio Web oficial de su mandante, www.biogas-chile.cl, en el cual aparece el segmento dedicado específicamente a ¿Cómo se obtiene el biogas?
- 6. Copia del sitio Web de su mandante, el que sin perjuicio se encuentra en litigio, está facultado para "subirlo" www.biogaschile.cl, en el cual aparece el segmento dedicado específicamente a ¿Cómo se obtiene el biogas?
- 7. Copia del sitio Web oficial de su mandante, www.biogaschile.com, en el cual aparece el segmento dedicado específicamente a produzca biogas con sus residuos organicos.
- 8. Copia del sitio Web oficial de su mandante, www.biogaschile.cl, en el cual aparece el segmento dedicado específicamente a produzca biogas con sus residuos organicos.
- 9. Copia del sitio Web oficial de su mandante, www.biogas-chile.cl, en el cual aparece el segmento dedicado específicamente a produzca biogas con sus residuos organicos.
- 10. Copia del sitio Web oficial de su mandante, www.biogas-chile.com, en el cual aparece el segmento dedicado específicamente a produzca biogas con sus residuos organicos.
- 11. Impresión del sitio Web de la reconocida enciclopedia virtual de Internet www.rae.es, en el cual aparece la definición del biogas.

**OCTAVO:** Que, a fojas 48, con fecha 17 de enero de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito de don Juan Carlos González Barahona, por el primer solicitante, en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación y en relación a su mandato se tuvo presente.

**NOVENO:** Que, a fojas 49, con fecha 06 de enero del 2011, doña Carolina Mora Allende, abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que la solicitud por parte de su representada del nombre de dominio en disputa, se funda en el evidente e indiscutible hecho de que es titular de marcas que contienen el elemento principal y destacado de la solicitud de autos, esto es, "biogas", las cuales se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial para distinguir diversos productos;
- b) Que en cuanto a la historia de su mandante, es una empresa que nace en el año 1956 como respuesta a la creciente demanda por parte de los consumidores de obtener un producto energético de combustión limpia, que no contaminara, seguro, económico y de fácil uso para la población. Así, durante 55 años su mandante ha demostrado un liderazgo nacional en la distribución de gas licuado y desde sus inicios se ha caracterizado por entregar un óptimo servicio en el almacenamiento, envasado y distribución de gas licuado. Actualmente cuenta

con 8 plantas de almacenamiento de gas, un terminal marítimo de combustibles único en Chile, que fue creado para la recepción de naves, carga y descarga de combustibles líquidos y gaseosos, y además cuenta con veintiún oficinas de venta y estaciones de recarga distribuidas a lo largo del territorio nacional. Además, dispone de un equipo de más de mil trabajadores altamente calificados y son capacitados permanentemente, incluyendo profesionales ingenieros y técnicos, para ser capaz de otorgar el mejor servicio a sus clientes;

- c) Que para evidenciar la fama y notoriedad de su representada en nuestro país, basta con buscar información en la página web http://www.google.cl/ y el motor de búsaueda arroja un resultado de 58.700 resultados. Abastible trabaja en base a principios de confiabilidad, integridad y compromiso, para poder llevar a cabo la misión de disponer, operar y distribuir gas licuado, para dar el mejor servicio del mercado, que sea capaz de satisfacer los requerimientos de los consumidores. Su mandante tiene interés en ser líder en servicios de distribución de gas licuado de petróleo, siempre considerando un trabajo que conlleva innovación y que sea capaz de producir cambios rentables que constituyan una fuente permanente de realización y de aporte a la sociedad. Ha desarrollado una amplia gama de productos y servicios para satisfacer de mejor manera las necesidades de energía y calor de sus clientes, comercializando aas licuado a través de diferentes áreas de negocios: gas envasado (destinado principalmente a un uso en sectores residenciales), gas granel (se utiliza en aplicaciones de diversos sectores industriales, comerciales y complejos habitacionales), autogas-taxigas (solución alternativa en combustible vehicular, destinado principalmente a flotas comerciales y taxis básicos o colectivos) y nautigas (se utiliza en la conversión de motores marinos a gas licuado, marcando una fuerte presencia en las embarcaciones y aplicaciones de las industrias de cultivos marinos, en la operación de generadores eléctricos entre otras);
- d) Que actualmente es un hecho conocido por todos, que existe una preocupación sobre la continuidad del suministro de gas natural y su desfavorable perspectiva de solución en el corto plazo, situación que inquieta a los consumidores chilenos. Afortunadamente su representada representa la solución a los problemas de abastecimiento porque cuenta con un suministro oportuno, diversificado y porque además cuenta con almacenamiento de gas de gran capacidad. En consecuencia, previendo que a futuro el país puede verse enfrentado a una crisis de suministro de gas debido a las insuficiencias energéticas, es que su mandante, como una empresa innovadora se ha preocupado de buscar diversas fuentes de energía para la obtención de gas, en donde se encuentra el "biogas", que a fin de cuentas es un combustible o fuente de energía renovable. De esta manera, su mandante para poder desarrollar proyectos en diversas áreas del suministro de gas, se ha preocupado de resguardar y proporcionar la adecuada protección a sus marcas comerciales, entre las que destaca "biogas";
- e) Que en consecuencia, resulta innegable que de ser asignado el nombre de dominio "biogaschile.cl" al primer solicitante, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, pues sus mandantes tienen un derecho de propiedad sobre la expresión "biogas" y el público creerá que se trata de un sitio web asociado a productos ofrecidos por sus mandantes relacionados con gas de

carácter ecológico como lo es el "biogaschile". En definitiva, hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad de productos y/o servicios, razón por la cual el objetivo de esta presentación es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas registradas y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores;

f) Que los registros marcarios de propiedad de abastible correspondientes a su marcas "biogas": registro 676755; marca biogas; tipo palabra; cobertura: productos; productos químicos industriales. [clase c3:] jabones y sustancias preparadas o elaboradas (no de tocador), para lavar, despercudir, descolorar y quitar manchas, detergentes, sales, lejías y azul de lavar, almidón y sustancias para bruñir telas y ropas, pastas, pomadas, polvos y líquidos para limpiar metales, mármoles, lozas, vidrios y objetos diversos; marca biogas reg. 4 8 11 34 [clase c4:) gas licuado; grasas, esenciales y aceites minerales, vegetales y animales, no comestibles, empleados como lubricantes, combustibles o ingredientes para uso diversos; aceites de linaza, esperma, sebo, estearina, petróleos, naftas y productos derivados similares trementina, cera, glicerina, vaselina; antorchas y bujías (velas); fósforos o cerillas, sopletes mecánicos, herramientas termógenas aparatos de calefacción, ventilación en general, hornos, fraguas, cocinas, estufas, braseros, anafes; aparatos calentadores, termógenos y conservadores de calor (menos calentadores de baño), lámparas, linternas y aparatos y efectos productores de luz, sus partes y accesorios; cerilla y enciende fuegos (no eléctricos) registro 609440;

a) Que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece "Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres día hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio". En otras palabras, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente debe resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, 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. Cree que el mejor derecho que tiene su representada sobre el nombre de dominio en cuestión va se encuentra suficientemente demostrado con los derechos de propiedad industrial de los cuales son titulares:

h) Que el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República "y que no vulnere derechos de terceros". Abastible posee respecto de las marcas "Biogas" un "derecho de propiedad", el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Así, el

artículo 2º primera parte de la Ley Nº 19.039, establece que "cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley". Por su parte, el inciso 3º del artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política prescribe: "Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley". De acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 19.039, Abastible, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas comerciales "biogas" por lo que tiene una exclusividad sobre ella para que los consumidores la identifiquen con claridad con su cliente, situación que desde luego no escapa ni debe escapar a un "espacio virtual", con el creciente y sostenido uso que ha experimentado la Internet;

i) Que estima que es necesario, hacer mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en esta presentación. Si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia. Así, el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, "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 conocido". Sin duda alguna que la solicitud del nombre de dominio "biogaschile.cl." por parte de Importadora y Comercializadora Nueva Energía Chile Limitada, vulnera abiertamente los intereses y derechos de sus mandantes. De hecho, vulnera un derecho primordial, cual es el de propiedad;

i) Que como bien lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios". De esta manera, cualquier consumidor que ingrese a la dirección www.biogaschile.cl tendrá la más plena convicción que los productos allí ofrecidos provienen de sus mandantes, nada de lo cual sería efectivo. En caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se producirá una dilución de las marcas de su cliente y evidentemente se inducirá a error a los consumidores, quienes incluso podrán asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá productos que no contarán con el prestigio de su cliente;

k) Que debe considerarse que es un hecho conocido y aceptado que existe una íntima relación entre una marca comercial y un nombre de dominio. Y estamos

ante un caso en que su mandante se enfrentará a un solicitante inescrupuloso que probablemente intentará distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos idénticos a los de su mandante. Cabe señalar sin duda alguna que el primer solicitante, al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio "biogaschile.cl", estaba en pleno conocimiento de la existencia de su mandante y de sus marcas "biogas". Pensar lo contrario es una verdadera irrealidad. De asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por su representada, como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, sería inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y servicios de sus mandantes que a través del eventual sitio web <a href="https://www.biogaschile.cl">www.biogaschile.cl</a> fueran promocionados;

I)Que "biogas" corresponde a las marcas comerciales de propiedad de su cliente, de modo que la sola incorporación, por parte del primer solicitante del término "chile" no constituye innovación alguna, por cuanto simplemente da cuenta de una ubicación geográfica, que por lo demás no tiene ninguna relevancia, si se considera que su mandante cuenta con presencia a lo largo de todo el territorio nacional, lo que de ninguna manera permitirá a los consumidores distinguir que no se encuentran ante productos de Abastible, lo cual causaría un enorme perjuicio a sus mandantes, pues el cliente se enfrentaría a un sitio con un contenido absolutamente diverso, en donde no estarían en presencia de productos que cuenten con su garantía de calidad;

II) Que Prueba de lo señalado anteriormente, es diversa jurisprudencia que existe en el mismo sentido, en donde podemos señalar los siguientes fallos: Felipe Barros Tocornal, en el arbitraje por el nombre de dominio "usmrancagua.cl" estableció en el considerando Nº 8 de la sentencia de fecha 3 de junio de 2008: "...atendido el hecho que la expresión o sigla USM que configura el nombre de dominio en disputa, presenta una clara identificación con la demandante, la que la tiene registrada como marca comercial en nuestro país, lo que hace plenamente aplicable en el especie el criterio de titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, y el hecho que una de sus sedes se encuentra en la ciudad de Rancagua, este Juez Arbitro puede concluir que Universidad Técnica Federico Santa María...tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio usmrancagua.cl". En igual sentido, Christian Ernst Suárez asignó el nombre de dominio "celulosavaldivia.cl" al Segundo Solicitante, Celulosa Arauco y Constitución S.A. y estableció en el considerando Nº 5 del fallo de fecha 23 de junio de 2008: "Que ninguna de las marcas comerciales inscritas por el Segundo Solicitante corresponde en formar exacta al nombre de dominio de autos, sin perjuicio de que algunos elementos que conforman dichas marcas si se encuentran incluidos en el nombre de dominio celulosavaldivia.cl en conflicto..." Considerando 8: "Que consecuentemente, al ser el nombre de dominio en disputa idéntico al nombre comercial por el cual se ha dado a conocer la planta de celulosa de propiedad de Celulosa Arauco y Constitución S.A. establecida en la ciudad de Valdivia, cualquier usuario de internet enfrentado al dominio celulosavaldivia.cl, pensará lógicamente que se trata de un sitio relacionado con el Segundo Solicitante;"Asimismo, Andrés Echeverría

Bunster, en el fallo de fecha 11 de marzo de 2002 que acogió la demanda de revocación solicitada por el Sr. Yanine Nazal del nombre de dominio "cecinaschillan.cl", estableció en su fallo: Considerando IX.- Que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulado por Decreto No. 425, publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, en su Artículo 6 bis, prohíbe el uso de marcas notoriamente conocidas; estimando el sentenciador que, para cualquier vecino de la localidad, como es el caso del primer solicitante, la expresión "Cecinas Chillán" es una marca notoriamente conocida. X.- El Artículo 8º del mencionado Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, señala 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 de comercio"; de lo cual se desprende que nadie sino la empresa Cecinas Chillán Limitada, tiene derechos legítimos sobre la razón social de la misma. XI.- Que el Artículo 10 bis del citado Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial sanciona la competencia desleal y en particular prohíbe "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"; estimando el sentenciador que la inscripción como nombre de dominio de una expresión que constituye la razón social de una empresa competidora y una marca comercial ajena, constituyen claramente un acto capaz de crear confusión y es un acto de competencia desleal. XII.- Que el Artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, contenido en el anexo 1c del "Acuerdo de Marrakech" por la que se establece la Organización Mundial del Comercio, promulgado por Decreto No. 16, publicado en el Diario Oficial de 17 de Mayo de 1995; así como las normas pertinentes de la Ley No. 19.039 que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, publicada en el Diario Oficial de 25 de Enero de 1991, protegen el uso de las marcas comerciales reaistradas, confiriendo derechos de exclusividad a sus titulares. XVIII.- Habida consideración de la notoriedad del signo distintivo "Cecinas Chillán", no cabe sino concluir que si un tercero solicita la inscripción del mismo a su nombre como nombre de dominio, ha actuado con malicia o temeridad, tanto en el acto de solicitar el registro como al poseer o detentar el dominio inscrito a su nombre. En igual sentido, Luis Claro Swinburn, estableció en el fallo de fecha 17 de mayo de 2002 de revocación del nombre de dominio "aolchile.cl", en las consideraciones de hecho y de derecho: "existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas reaistradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o un servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas, y no sólo como localizadores de direcciones IP". En razón de la documentación aportada por America Online, Inc. y por el conocimiento personal que este árbitro tiene del término AOL, este término constituye una expresión archinotoria a nivel mundial y notoria a nivel nacional en

el rubro de Internet, a nombre de America Online, Inc, el cual se encuentra registrado a nombre de America Online, Inc en diversas clases y países. Pretender registrarlo con fines comerciales, al menos en el rubro de Internet, constituye un acto de mala fe, salvo que se cuente con una autorización o licencia concedida por America Online, Inc. lo que no consta en autos. Comercial Raymarket Ltda., sabiendo o debiendo saber que el nombre AOL era y es famoso en el rubro de Internet a nombre de America Online, Inc, no debió haber pedido el nombre de dominio "aolchile.cl" y no está en condiciones de demostrar que posee interés legítimo alguno sobre el registro "aolchile.cl". El hecho de haberse incluido el término "chile" en el nombre de dominio en nada disminuye la confusión que se produce con el nombre AOL, ya que el elemento esencial y característico del nombre pedido es "aol";

m) que su cliente es titular del nombre de dominio "biogas.cl" el cual se encuentra inscrito desde el año 2005. En efecto, el mismo juez árbitro de autos, se pronunció a favor de su cliente previamente, quien con fecha 20 de junio de 2006 asignó el nombre de dominio "biogas.cl" a Abastible. En la sentencia Rol 5887 el considerando segundo estableció: "Que, la segunda solicitante -como se señaló anteriormente- es titular de marcas que contienen la palabra `biogas', la que es fonéticamente idéntica a la palabra que conforma el nombre de dominio solicitado, por lo que a este sentenciador le asiste la más absoluta convicción de que al asignarle el nombre de dominio 'biogas' al primer solicitante, provocaría confusión en los consumidores, causando perjuicios económicos al segundo solicitante, quien ha invertido importantes recursos económicos de manera permanente para lograr posicionar su marca en el mercado nacional. De esta manera, considera que habiendo un precedente que da cuenta que anteriormente el dominio "biogas.cl" fue asignado a su mandante por el juez de autos, es que esta parte solicita que se aplique el aforismo legal que establece: "donde cabe la misma razón, cabe la misma disposición";

- n) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
- 1.- Copia de Fallo de 20 de Junio de 2006, respecto al dominio 'biogas`, dictada por Ruperto Pinochet Olave.
- 2.- Copias de las marcas comerciales Biogas de su mandante:
- A) Registro  $N^{\circ}$  609.440 de la marca "Biogas" que distingue productos de la clase 4, 8, 11 y 34.
- B) Registro  $N^{\circ}$  676.755 de la marca "Biogas" que distingue productos de la clase 1 y 3.
- 3.- Impresos obtenidos desde la página web www.inapi.cl en donde consta que los registros de las marcas Biogas de su mandante han sido renovados desde hace más de 30 años.
- a)Registro N° 278.353 que renueva al registro N° 189.537 de la marca BIOGAS.
- b)Registro N° 415.188 que renueva al registro N° 278.353 de la marca BIOGAS.
- c)Registro N° 247.943 que renueva al registro N° 179.898 de la marca BIOGAS.
- d)Registro N° 379.526 que renueva al registro N° 247.943 de la marca BIOGAS.
- 4.- Impresos obtenidos desde la página web www.nic.cl en donde consta que el dominio "biogas.cl" se encuentra inscrito a nombre de su cliente desde noviembre de 2005.

5.- Diversos impresos obtenidos desde la página web de su mandante www.abastible.cl, que dan cuenta de la historia de Abastecedora de Combustibles S.A. y del crecimiento sostenido que ha tenido a través del tiempo. 6.- Impreso obtenido desde la página web www.google.cl en donde al buscar información sobre su mandante, el motor de búsqueda arroja un resultado de 58.700 links asociados, lo que deja en evidencia de la fama y notoriedad con que cuenta su cliente en nuestro país.

**DECIMO:** Que, a fojas 93, con fecha 17 de enero de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito de doña Carolina Mora Allende abogado, en representación del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación y el patrocinio y poder se tuvo presente.

**DECIMO PRIMERO:** Que a fojas 94, con fecha 18 de enero de 2011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 25 de enero del 2011.

**DECIMO SEGUNDO:** Que a fojas 95, con fecha 25 de enero del 2011, don Juan Carlos González Barahona, abogado en representación del primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siquiente:

- a) Que cree que se encuentra debidamente acreditado el mejor derecho de su mandante Importadora y Comercializadora Nueva Energía Chile Ltda., sobre el nombre de dominio biogaschile.cl. En efecto, en la demanda de mejor derecho que esta parte presentó en tiempo y forma, se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignarse a su representado. Su mandante es titular no sólo de dominios que se construyen bajo la denominación biogaschile, específicamente correspondiente al signo distintivo del nombre de dominio en disputa, sino que también es ampliamente reconocido en el mercado e Internet como una de las empresas pioneras en el tema de los biodigestores. En efecto, Nueva Energía Chile Ltda., comercializa biodigestores (equipos) exclusivos para la generación de Biogás y por los argumentos vertidos en su escrito, la contraria, Abastible, no produce ni comercializa Biogás, quienes no ofrecen o no tienen mecanismo alguno, para generar Biogás, al contrario de su representada, que si comercializa biodigestores para la generación de Biogás;
- b) Que por otro lado, Nueva Energía Chile Ltda., pertenece como miembro activo a la entidad llamada Red Biogás, la cual es una institución Pionera en Chile, que tiene por finalidad promover proyectos energéticos en biogás a nivel nacional en base a la experiencia exitosa desarrollada en otros países y los potenciales que existen en Chile. Esta es una asociación público, privado y académico (pública-privada y ciencia-empresa), el cual pretende transformarse en un punto de encuentro para la elaboración de una plataforma para el desarrollo de proyectos de Biogás en Chile;
- c) Que los servicios de su representado se identifican en Internet y el mercado real través de la expresión "biogaschile.cl", siendo reconocido por esta expresión por los usuarios de Internet y el público consumidor en general. En este sentido es importante destacar que su mandante es titular de de nombres de dominio virtualmente idénticos al nombre de dominio disputado en autos, como lo son biogas-chile.cl o biogaschile.com, lo que demuestra la vinculación entre su

representado y el dominio en disputa, además de reafirmar la confusión que se generará entre los usuarios de la red global Internet enfrentados a este nombre de dominio;

- d) Que si bien la contraria plantea sus fundamentos en base a ser titulares de la marca biogas, por lo antes expuesto, no es una marca notoriamente conocida ni menos asociable a la contraria, por lo que el uso del nombre de dominio "biogaschile.cl" podría, en caso de asignársele al segundo solicitante, crear confusión entre los usuarios respecto a la naturaleza de los servicios ofrecidos a través del dominio en disputa, puesto que se reitera, ha quedado claro que es su representada quién comercializa biodigestores para la obtención de biogás y que promueve activamente su uso, además de participar en una organización dedicada a esta forma sana y renovable de energía;
- e) Que su mandante ha actuado siempre de buena fe y que jamás ha intentado aprovecharse o colgarse de un nombre ajeno, según se esboza en el libelo pretensor de la contraparte. De la jurisprudencia citada por la segunda solicitante, se desprende un razonamiento que implica que todo registro de dominio implica per se la violación del derecho de marca. De seguirse este razonamiento en forma lineal se trabaría el desarrollo de la red Internet puesto que cualquier nombre de dominio registrado puede encontrar una marca igual o similar entre el más de medio millón de marcas registradas en el INAPI en las 45 Clases del Clasificador Internacional. El argumento de que el mero registro de un dominio implica la violación de cualquier marca, en las 42 clases, no es válido, más aun teniendo presente el verdadero uso del dominio en disputa por parte de su mandante y que además este se vincula íntimamente con el primer solicitante (Nueva Energía Chile LTDA.) a través de la propiedad de OTROS dominios similares al del presente litigio, según latamente se ha explicado;
- f) Que Se ha traído a colación, precisamente lo que prescribe el número 22 del reglamento, que señala como causal de revocación de un nombre de dominio, "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 conocido". Este numeral es claro, por cuanto pretende sancionar al que maliciosamente inscriba un dominio basándose en una marca similar o idéntica. Ha quedado demostrado, la íntima vinculación entre su representada y el dominio en disputa y el desarrollo del sitio; pero además ha quedado establecida la integración de su representada al ámbito de los bio digestores, necesarios para la producción de biogás, por lo que una inscripción "maliciosa" es repugnada por esta parte;
- g) Que es absolutamente pertinente referirme a que la contraria (reclamante) no es conocida por el segmento biogaschile y si a alguien se le ha de conocer o vincular con ese nombre es precisamente a su mandante y no a la contraparte. Lo anterior, fue reafirmado con fuerza en la presentación anterior y cualquier interpretación que se le quiera dar en contrario escapa a la verdad;
- h) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado el siguiente documento:
- 1.- Copia obtenida del sitio Web, www.redbiogas.cl, en el cual aparece el link dedicado a integrantes de la red biogás, constando que don Ramiro Bofill, en su

calidad de gerente general de Nueva Energía Chile Ltda., es miembro activo de dicha entidad;

i) Solicita al Tribunal una diligencia de inspección personal sobre los siguientes sitios web: que acreditan la vinculación de su representada con el nombre de dominio www.biogaschile.cl:

A.-

www.redbiogas.cl;B.<u>www.biogaschile.cl</u>;C.www.biogaschile.com y D.-www.nuevaenergia.cl

**DÉCIMO TERCERO:** Que a fojas 100, con fecha 11 de marzo del 2011, proveyendo el escrito presentado por Juan Carlos González Barahona, el Tribunal, resuelve: Téngase por evacuado el traslado, por acompañado el documento, con citación y se hace lugar a la diligencia de inspección personal del Tribunal, ordenándo realizarla ante Ministro de fe, levantar acta y notificarla a las partes.

**DECIMO CUARTO:** Que a fojas 101, con fecha 22 de marzo del 2011, Flavio Belair Santi, abogado en representación del segundo solicitante, presenta un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que jamás la contraparte ha logrado desestimar la titularidad que su representada ostenta en torno a las "marcas comerciales" biogas, registradas en la clase 4 del Clasificador de Niza, categoría que corresponde precisamente al ámbito de protección que el primer solicitante pretende hacer uso del dominio en conflicto, como lo es combustibles, gas y productos asociados. Ha sido la propia contraparte quién ha reconocido la existencia de las marcas comerciales de su representada y, sin embargo, pretende minimizar esta circunstancia aduciendo argumentos que más bien revelan un interés sobre el nombre de dominio de autos, más no un derecho sobre el mismo, como lo es un título;
- b) Que los conflictos suscitados en torno a nombres de dominio, las partes deben demostrar quién tiene un mejor derecho sobre el mismo, donde el reglamento de Nic Chile, expresamente reconoce a las marcas comerciales como un derecho y, en consecuencia, los titulares de éstas pueden oponerse a nombres de dominio que sean semejantes o iguales a una marca comercial, como es el caso que nos atañe.
- c) Que el primer solicitante no ha tenido la capacidad de acompañar prueba suficiente que refleje un derecho sobre el nombre de dominio "biogas.cl", sino más bien meras declaraciones de un legitimo interés, lo cual bajo punto de vista alguno puede tener un valor superior a los registros de marcas comerciales, máxime si éstas son idénticas al nombre de dominio solicitado.
- d) Que no debemos olvidar que la protección a los derechos de propiedad intelectual e industrial, entre ellas las marcas comerciales, están garantizadas en el Artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República como un derecho de propiedad, otorgando a su titular un derecho para usarla de manera exclusiva y excluyente, uso exclusivo que necesariamente debe ser extensivo en el mundo virtual, como lo es la Internet, máxime en los tiempos de hoy donde la tecnología es cada vez más avanzada y agresiva, siendo en la actualidad uno de los medios más usados para infringir los derechos de propiedad intelectual.
- e) Que en consecuencia, en la hipotética y escasa probabilidad de asignar el nombre de dominio "biogas.cl" al primer solicitante, se estaría avalando una limitación a un derecho de propiedad que su mandante ostenta en torno a su marca comercial biogas, limitación que no contará con legitimidad alguna.

f) Solicita además que se cite a las partes a oír sentencia.

**DÉCIMO QUINTO:** Que a fojas 103, con fecha 28 de marzo del 2011, proveyendo el escrito presentado por Flavio Belair Santi, abogado, el Tribunal, resuelve: Téngase por evacuado el traslado y al otrosí, existiendo diligencias pendientes, no ha lugar.

**DECIMO SEXTO:** Que a fojas 104, se realiza diligencia de inspección personal del Tribunal, y se notifica el acta de inspección a las partes.

**DECIMO SEPTIMO:** Que, a fojas 106, con fecha 26 de mayo del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve 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: En relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los 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, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "biogas" y "chile" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión genérica que hace alusión al nombre que se da a un tipo de energía y chile, que como ya se ha dicho muchas veces por este Tribunal hace alusión a un sustantivo nominativo que corresponde por un lado al nombre de nuestro país, y en otros países a un tipo de ají, por lo que sobre este término no puede haber ningún tipo de propiedad, atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, a su vez 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, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. El signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifica tanto en el lenguaje como en el mercado nacional e internacional, con varias actividades como ha quedado demostrado en autos, relacionadas por un lado con energías renovables y por otro, con calefactores y químicos. No constando en autos que sea tampoco un signo original o una creación de uno u otro solicitante, pues además es un signo conocido en nuestro país y el extranjero. 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.

**TERCERO:** Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso sublite se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará seaún la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se encuentra hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6° y 7° del Código Civil de Québec, del año 1994. Se trata de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, venire contra factum proprium non valet, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4º ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no habiéndose acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "biogaschile.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante o del segundo, por lo que este argumento de parte del segundo solicitante se desechará, debiendo analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

**CUARTO:** Pese a lo anterior, la reala general del principio de "first come, first served" no resulta ser una regla absoluta, aún cuando ha sido sostenida en muchos casos por este Tribunal arbitral, en este caso concreto se considera que no corresponde aplicarla, por las siguientes razones: 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; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que ambas partes tienen derechos que justifican su legítimo interés en el nombre de dominio en cuestión, sin embargo, el segundo solicitante ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S. A., tiene un respaldo claro y objetivo, gracias al cual ha acreditado en estos autos tener un mejor derecho al dominio en cuestión, inclinando la recta razón a su favor, toda vez que posee un registro marcatorio, actualmente vigente ante el INAPI sobre la marca "biogas"; Registro N° 609440 y sobre la clase 04,08,11 y 34 y registro N° 676755, clase 1 y 03, que ampara productos como gas licuados, grasas, combustibles, aceites vegetales minerales para uso combustibles, sopletes, herramientas, aparatos de calefacción, hornos termos, productos químicos industriales y otras sustancias, etc., como consta a fojas 69 y 70 de autos, de los certificados acompañados al Tribunal y no objetados, por lo que este Tribunal no puede menos que otorgar pleno valor probatorio a los mismos y dar este hecho por acreditado en autos. El segundo solicitante, no posee registros marcarios, sino nombres de dominio relacionados al nombre en cuestión, como www.biogaschile.cl: Α.www.redbiogas.cl; В. www.biogaschile.cl; C. www.biogaschile.com y D.- www.nuevaenergia.cl, de los cuales existe debida constancia. En consecuencia se ha acreditado un derecho de propiedad válidamente adquirido sobre la expresión "biogas" para la clase de productos relativos a combustibles, es decir un derecho sobre una expresión idénticamente similar a la que se disputa como nombre de dominio bajo.CL El agregar la expresión chile, no puede considerarse como elemento diferenciador suficiente, toda vez que el componente esencial y mayoritariamente destacado es biogás, además en el mercado y público consumidor, Chile puede implicar una simple referencia geográfica al producto, sin constituir un elemento original que evite la confusión en el público consumidor y la dilución marcaria, causando perjuicios económicos al segundo solicitante, quien ha invertido importantes recursos económicos de manera permanente para lograr posicionar su marca en el mercado nacional. Estos hechos y argumentos, hacen plenamente aplicable en la especie el criterio de titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

**QUINTO:** Que el rubro comercial al cual pretende acceder y desarrollar el primer solicitante al pedir el nombre de dominio en cuestión, es el mismo que se encuentra amparado por el registro marcario del segundo solicitante, lo que ha quedado fehacientemente acreditado en autos, tanto de sus dichos como de los medios de prueba acompañados en autos. El segundo solicitante ha acompañado sus registros que datan del 2011 en adelante, así el primer uso de esta marca es con mucha anterioridad a la solicitud del nombre de dominio, en conflicto de autos.

**SEXTO:** Que si bien, la marca registrada ampara la expresión o signo biogas y el nombre de dominio solicitado contempla la expresión biogaschile, es un hecho que las expresiones son idénticas y por lo dicho "chile" no constituye suficiente elemento diferenciador. Esto lo que constituye un hecho público y notorio e induce a una clara confusión en los usuarios de Internet y público en general, confusión que justamente la legislación actualmente vigente en nuestro país y tratados comerciales han buscado evitar, a fin de facilitar el comercio mundial.

**SEPTIMO:** Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestión compuesto por los signos "biogaschile", infringe la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, lo que se acredita por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente.

**OCTAVO:** Que de los hechos antes expresados y que constan en este proceso, se deduce que ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S. A., es el primer usuario y creador del signo "biogas" en el mercado, quien además ha invertido recursos para su protección en Chile, por lo que goza de un amplio conocimiento a nivel nacional e internacional, en su rubro;

**NOVENO:** En consecuencia, le parece a este tribunal, que estos antecedentes que, a su vez, denotan, un amplio conocimiento del signo "biogas" como de propiedad del segundo solicitante, en el mercado nacional, unido a que existe identidad material entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario que obra en su favor, más el interés del primer solicitante de comercializar el signo biogas, en uno de los rubros en que existe protección marcaria para el segundo solicitante, más una actividad comercial legítima y consistente por parte del segundo solicitante, llamada conducta comercial concluyente, lo que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad, establecen un mejor derecho

por parte del segundo solicitante sobre esta expresión, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia "first come first served".

**DECIMO:** Por otra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral aoza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten, concluyendo que biogas resulta ser una marca conocida y difundida dentro de nuestro mercado nacional. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte del primer solicitante que resulta ser engañosamente similar y fonéticamente idéntico a la marca del segundo solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.

**DECIMO PRIMERO:** Por consiguiente, este Tribunal estima que el segundo solicitante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "biogaschile.cl" y que esto no generará perjuicios al primer solicitante toda vez que posee diferentes dominios similares, en los que podrá promocionar su actividad de forma adecuada.

## **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 " biogaschile.cl " al segundo solicitante ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S. A., RUT: 91.806.000-6.

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.

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

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