FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

biomark.cl

- ROL 15647 -

Santiago, once de junio dos mil doce

VISTO,
PRIMERO: Que por oficio 15647 de fecha 29 de diciembre de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <biomark.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 como primer solicitante Altamirano y Jimenez Ltda., RUT: 76.019.773-4, Bulnes 1238 Oficinas 201, Concepción y como segundo solicitante Silva & Compañía Patentes y Marcas limitada, rut: 78.310.380-K, representando a Biomar A/S, Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 29 de diciembre de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 06 de enero de 2012, a las 9:30 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 06 de enero de 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Ariel Jiménez por el primer solicitante, María José Arancibia por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 09 de enero de 2012, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 23 de enero de 2012.
SÉPTIMO: Que, a fojas 25, con fecha 19 de enero de 2012, Gonzalo Sanchez Serrano, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que, BioMar se estableció en Dinamarca en 1962 por un grupo de piscicultores danés bajo el nombre de Dansk Orredfoder A / S. En 1988, BioMar se hizo cargo de los cultivos y alimentos para animales compañía Aktieselskabet Korn-og Foderstof Kompagniet (KFK) - filial al grupo noruego Norsk Hydro- y por lo tanto la expansión internacional de la compañía se inició.El grupo BioMar es uno de los principales proveedores de alimento de pescado de alto rendimiento para la industria acuícola. Las áreas de negocio principales son: alimento para salmón y trucha en Noruega, el Reino Unido y Chile, y la alimentación de la trucha, la anguila, lubina y besugo en la Europa continental.La expansión continuó con el establecimiento de una fábrica de Grangemouth en Escocia en 1995, y en la adquisición del 50% de las dos fábricas de alimentos para peces en Chile en 2000. En 2001 la producción de BioMar estableció en Grecia y en 2002 se hizo cargo de BioMar el 50% restante de las dos fábricas en Chile. En 2005, el industrial danés holding Schouw & Co. se hizo cargo de 68,82% de las acciones de BioMar - A esto le siguió en la primavera de 2008, cuando Schouw & Co. compró las acciones restantes en el Grupo BioMar;
b) Que, el mayor paso en este proceso de crecimiento fue la adquisición de Provimi Aqua, cuarto proveedor del mundo de la alimentación de peces de alta calidad, a principios de 2008. Con esta adquisición BioMar hoy ocupa un puesto como uno de los principales proveedores de alimentos para peces en el mundo. BioMar tiene fábricas modernas en algunas de las naciones agrícolas más

importantes de peces, como Noruega, Chile, Grecia, Reino Unido, España, Francia y Dinamarca, BioMar tiene una plataforma sólida para el crecimiento global continuo;
c) Que, dado el carácter que poseen sus servicios se ha preocupado de resguardar su imagen y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marca comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto de biomar según copia de registros que acompaña y tiene registrado el nombre de dominio biomar.com;
d) Que, el nombre de dominio solicitado contiene los elementos idénticos a los característicos que identifican a su representada, produciéndose una confusión de sus conceptos, ello se desprende de la sola lectura del nombre de dominio en disputa, que se compone de la marca registrada Biomar agregándole la letra k, lo que no lo hace un signo distintivo para el público consumidor y ello provocará una confusión en el público nacional, con lo cual los consumidores quedarán expuestos a peligros de "confusión o error" al momento de adquirir productos y servicios;
e) Que, de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa biomar de su representada llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su cliente y considera que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante.1.- Por el gran potencial de confusión, 2.- Por atentar contra la propiedad de una marca registrada, 3.- Porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento;
f) Que, la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señaló que: " *Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo 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 con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos*";
g) Que, diversa jurisprudencia arbitral, ha indicado que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.
h) Que, dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener su representada una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio "*first come first served*", actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia;
i) Que, los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando y los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación a "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho", lo que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, pues su representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil;

j) Que, estima que el rechazar su solicitud, estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio. Lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio;
k) Que, el número 14 del reglamento NIC CHILE, señala: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros…*" La jurisprudencia ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado. Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma;
l) Que, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes;
ll) Que, el número 22 del Reglamento si bien está en el acápite de la revocación, las causales son muy aclaratorias para este caso es así como: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio;
m) Que, si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, ocurriría que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Lo que se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica;
n) Que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria;
o) Que, para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1.Documentos que dan cuenta de la representación del solicitante.
2.Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR Nº 668204.
3.Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR Nº 635499.
4.Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR Nº 635498.
5.Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR Nº 651800.

6.Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR Nº 673035.
7.Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR Nº 635500.
8.Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR Nº 666454.
9.Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR Nº 666453.
10.Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR Nº 666452.
11.Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR Nº 638070.
12.Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR Nº 635496.
13.Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR Nº 667481.
14.Impresión de la página whois la cual da cuenta de la titularidad del solicitante sobre el nombre de dominio biomar.com
15.Impresión de la página de su representada.
OCTAVO: Que, a fojas 63, con fecha 29 de marzo de 2012, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación.
NOVENO: Que, a fojas 64, con fecha 23 de enero de 2012, Ariel Jiménez Godoy, ingeniero, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que, Altamirano & Jiménez Ltda. en ningún caso se actuó de mala fe en la compra del dominio biomark.cl;
b) Que, el dominio biomark.cl fue comprado por Altamirano & Jiménez Ltda. el día 12 de Septiembre del 2011, 18 días antes que la empresa biomar a/s;
c) Que, el dominio biomark.cl corresponde en su totalidad al nombre de la marca biomark, por lo que pretende usarse para fines comerciales y difusión comercial y no fue adquirido para poner barreras de entrada a futuras competencias;
d) Que, el dominio biomark.cl fue objetado por la empresa Biomar a/s, correspondiente a su marca biomar, la cual no representa en su totalidad el dominio y pretende ser adquirida para poner barreras de entrada;
e)Que, la marca biomark de Altamirano & Jiménez Ltda. está operando en la Octava Región y responde a una solicitud de la empresa Fesub S.A. para la instalación de soportes publicitarios;
f) Que, la Marca biomark de Altamirano & Jiménez Ltda., cuenta con un sitio web totalmente operativo y terminado en el dominio biomark.cl desde el primer día de registro, corresponde al rubro de Publicidad y Marketing, por lo que no representa una amenaza, por rubro, para la contraparte y no justifica su objeción;
g) Que, la marca biomark de Altamirano & Jiménez Ltda., corresponde a una marca de una empresa creada en Chile con sus servicios en Chile lo que justifica la compra de un dominio .CL;
h)Que, la empresa Biomar a/s no tiene operativo un sitio web en ningún dominio adquirido a NIC Chile y el dominio biomark.cl fue adquirido legalmente y regido por todas las normas presentes de NIC Chile;
i) Que, la empresa Altamirano & Jiménez Ltda. está presentando estos fundamentos y documentos adjuntos por una real preocupación para la adquisición del dominio biomark.cl ya que al no obtenerla se enfrentaría a una grave redirección de todos sus contratos, posicionamiento y procesos;
j) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación, los siguientes documentos:
1. Argumentación del nombre de marca biomark.
2. Declaración Mariana Henríquez Bravo Asistente Comercial Fesub S.A.
3. Inversiones realizadas por Altamirano & Jiménez Ltda. para su marca biomark.
4. Convenio Comercial Altamirano & Jiménez Ltda. y Fesub S.A.

5. Facturas de Servicio Altamirano & Jiménez Ltda. para su marca biomark.
DECIMO: Que, a fojas 79, con fecha 29 de marzo de 2012, este tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.
DECIMO PRIMERO: Que a fojas 80, con fecha 29 de marzo de 2012, este tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 05 de abril de 2012.
DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 81, con fecha 27 de abril de 2012, María José Arancibia, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, que refuerza sus argumentos, con las ideas ya expuestas en el planteamiento.
DÉCIMO TERCERO: Que a fojas 83, con fecha con fecha 30 de abril de 2012, 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 los interesados que estimen que sus derechos son afectados a presentar solicitudes competitivas de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que**,** 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. El sólo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*biomark*" como componente, en ningún caso permite sostener que se trata de un solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión genérica, que en como ya se ha señalado en numerosos casos importa una unión de términos que en un caso aluden a vida y en el otro como diminutivo de una actividad marketing, en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros en el caso de bio y en el caso de marketing, lo que implica muchas opciones y usos, verificados en uso de las facultades de oficio del Tribunal.
TERCERO: Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served",* que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.
CUARTO: Que, la utilización del término biomark por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, no puede ser considerado una creación original del mismo, por lo ya expuesto y porque ambos términos están inscritos en diversas marcas, por diferentes personas para actividades y zonas diferentes, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades para actuar de oficio, propias de su naturaleza de juez árbitro arbitrador, para determinar el mejor derecho de las partes. Y el segundo solicitante la tiene registrada dentro de sus marcas comerciales, como biomar, en numerosas clases en Chile relativas a la actividad pesquera y el mar, como se comprueba además de la documentación acompañada y no objetada, y el segundo está solicitando el dominio para el rubro de la publicidad.
QUINTO: Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior, asignar el nombre de dominio biomark.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial biomar, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "biomar", tanto para marcas o logos o etiquetas fundado únicamente en la posible confusión con su marca o etiqueta, o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial, etiqueta o zona, extendiendo el ámbito de protección a muchas más áreas que las que el sistema marcario desea proteger, el clasificador marcario distingue entre productos y servicios y realiza un listado alfabético de los mismos, con lo que claramente se busca establecer que aún

cuando tengan la misma clase, el servicio no es igual, así el ámbito de protección se restringe, más aun en este caso en que el término es biomark y no solamente biomar.
SEXTO: Que, lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "biomar" es el resultado de la unión de términos genéricos, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma argumentando además, la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive el área geográfica, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, como es el caso, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. A mayor abundamiento, a la expresión biomar se le agrega la letra k, elementos que pueden considerarse como suficientemente diferenciadores y original, para evitar confusión en el público o la temida dilución marcaria. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, utilizando los mismos signos, etiquetas y coloridos, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, que en este caso se ha acreditado, no ocurre. En caso de ocurrir que se extendiera el dominio a áreas de la protección de las marcas y etiquetas del segundo, se daría origen a una posible indemnización por eventuales perjuicios, fuera de las posibilidades de la revocación, que contempla el reglamento.
SEPTIMO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten suponer que no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, ya que el interés que pretende proteger el primer solicitante proviene de su proyecto empresarial el que está dirigido a consumidores claramente segmentados, incluyendo en su demanda de mejor dominio, una serie de documentos que acreditan los hechos que se han dado por acreditados anteriormente. Por lo demás, ha probado que funciona y pretende funcionar en la Octava Región del país, mientras que el segundo funciona a nivel mundial.
OCTAVO: Que además de lo anterior, el segundo solicitante posee dominios tanto en Chile como en el extranjero, a través de los cuales promociona sus productos y servicios, por lo que el ejercicio de su actividad comercial, está plenamente garantizado.
NOVENO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, 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 la solicitud de la parte del primer solicitante Altamirano y Jimenez Ltda., tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.
DECIMO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.
DECIMO PRIMERO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado.

DECIMO SEGUNDO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que nuestra Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir".* Por el contrario, en el caso sub lite, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

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 "biomark.cl" al primer solicitante Altamirano y Jimenez Ltda., RUT: 76.019.773-4.

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.