Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **blumaru.cl**
Oficio OF17320

VISTOS:

1. Que con fecha 15 de agosto de 2012, don HYUNG JU KANG solicita la inscripción del nombre de dominio **blumaru.cl**. Posteriormente, con fecha 27 de agosto de 2012, BLUMAR S.A., representado en calidad de contacto administrativo por el Departamento de Dominios de Silva & Cía., solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **blumaru.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio OF17320 de fecha 30 de noviembre de 2012, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 3 de diciembre de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 11 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 11 de diciembre de 2012, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste únicamente doña MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLANUEVA LAGOS, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, BLUMAR S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante don HYUNG JU KANG, por lo que se fijan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral.

5. Que con fecha 18 de diciembre de 2012, el Segundo Solicitante, BLUMAR S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 5 de abril de 2013.

6. Que con fecha 26 de diciembre de 2012, don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación de del Segundo Solicitante, BLUMAR S.A., presenta su demanda de mejor derecho, señalando que es una empresa que surge de la fusión de ITATA y EL GOLFO, dos líderes de la industria chilena de alimentos marinos. Su principal fortaleza es contar con un equipo humano y material de primera línea en materia pesquera y acuícola, desde el nivel operativo al directivo. Agrega que ITATA es fundada en Talcahuano el año 1948 por don Jorge Sarquis N., como una planta elaboradora de pescado en conservas y salado, siendo claramente una de las empresas pioneras en la industria pesquera de Chile. Por su parte, EL GOLFO nace en Talcahuano el año 1962 con el nombre de PESQUERA EL GOLFO STENGEL Y CÍA. LTDA., la cual fue fundada por los inmigrantes alemanes Walter Stengel y Marcos Hinztler. La nueva empresa se dedica a la pesca de arrastre de la merluza, para venderla fresca en Santiago.

   BLUMAR S.A. señala que la unión de ambas compañías responde al complejo escenario pesquero, producto de la importante reducción en la biomasa del jurel y los cambios a la actual legislación que establece las cuotas de pesca y que vence a fines de 2012, agravado por el terremoto y maremoto de febrero de 2010, que dejó a la industria pesquera muy dañada. Indica que una empresa preparada para sortear con éxito las

vicisitudes del sector y posee activos importantes a lo largo del territorio nacional (desde la III a la XI regiones), una sólida posición financiera, un valioso y diversificado portafolio de productos y marcas, además de una vasta trayectoria en los mercados más exigentes de los cinco continentes.

El Segundo Solicitante señala que privilegia el desarrollo de productos para el consumo humano, lo que permite incrementar significativamente la rentabilidad de la materia prima y ampliar la línea de productos, manteniendo los niveles de empleo. Además, las operaciones del área acuícola lo posicionan como una de las principales productoras de salmones y truchas del país.

BLUMAR S.A. dice que dado el carácter que poseen los servicios que entrega, se ha preocupado de resguardar su imagen. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marca comercial el concepto de "BLUMAR", conforme se desprende de los registros de marca comercial que acompaña a su demanda. Asimismo, indica tener registrado los nombres de dominio **blumar.cl** y **blumar.com**, con el objeto de evitar ver afectada su imagen, fama, prestigio y notoriedad.

El Segundo Solicitante indica que el nombre de dominio en conflicto contiene los elementos idénticos a los característicos que lo identifican, produciéndose una confusión de sus conceptos, lo que se desprende de la sola lectura del nombre de dominio en disputa. Señala que el nombre de dominio se compone de la marca registrada **"BLUMAR"** a la cual se le ha agregado la letra "U", lo que estima no lo hace un signo distintivo para el público consumidor.

BLUMAR S.A. argumenta que como consecuencia de no existir una diferencia clara entre su marca comercial y el nombre de dominio en litigio, se producirá 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".

El Segundo Solicitante estima que la identidad de las expresiones y el hecho de que sólo él tenga registrada y protegida su marca, se constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado. Añade que de otorgarse al Primer Solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional, pues la marca famosa **"BLUMAR"** de su propiedad llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de BLUMAR S.A., que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

Por todo lo anterior, BLUMAR S.A. estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al Primer Solicitante por el gran potencial de confusión, por atentar contra la propiedad de una marca registrada y porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento. Reitera que el nombre de dominio en cuestión es idéntico a su marca registrada, por lo que el que exista un nombre de dominio con estas características daña totalmente su identidad comercial, por cuanto lo deja en la imposibilidad de utilizar su marca, legítimamente registrada, en el mundo de internet.

El Segundo Solicitante indica que debe señalarse qué se debe entender por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Para ello, recoge lo que ha

indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” señalando al respecto: “*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*”. Sostiene que así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando 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.

BLUMAR S.A. afirma que dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener registrada 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.

El Segundo Solicitante sostiene que, afortunadamente, los criterios que están aplicando los árbitros de Internet se han ido refinando, de tal forma que 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”. Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que estima que sin duda alguna posee sólidos fundamentos. Al respecto, dice que 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.

BLUMAR S.A. argumenta que el rechazar su solicitud vulneraría 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. Esto no busca limitar al Primer Solicitante de poder iniciar su actividad económica, cualquiera que ella sea, sino que 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 a NIC Chile otro nombre de dominio.

El Segundo Solicitante indica que el número 14 del reglamento de 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…" Afirma que la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, por lo que se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos:

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.

BLUMAR S.A. señala 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.

En suma, conforme a lo dicho, el Segundo Solicitante dice que puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes. Por otro lado el número 22 del Reglamento, si bien está en el acápite de la revocación, incluye causales que son muy aclaratorias para este caso:

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*."

Además, BLUMAR S.A. se refiere a la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a 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 propiedad, ocurriría que los usuarios de Internet identificarían servicios que no corresponden a ella, por lo que indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario

asociado a los signos registrados por el Segundo Solicitante. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que BLUMAR S.A. tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior 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.

Por último, el Segundo Solicitante dice que debe tenerse presente 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 al Primer Solicitante. De acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento al Primer Solicitante del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir éste con el concepto **blumaru.cl** dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática, con BLUMAR S.A. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estima que el Primer Solicitante no posee un derecho equivalente al suyo, dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y, más aún, no posee derecho alguno que pueda rebatir el del Segundo Solicitante.

En suma, BLUMAR S.A. concluye que interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que lo perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. En razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento de NIC Chile ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, solicita se le conceda el registro del nombre de dominio **blumaru.cl** a BLUMAR S.A., con expresa condena en costas al Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante acompaña a su demanda los siguientes documentos:

a) Informe de Marcas Comerciales de su propiedad.

b) Certificado emitido por NIC Chile sobre el dominio **blumar.cl** dando cuenta de la titularidad de BLUMAR S.A.

c) Impresión de la página WHOIS la cual da cuenta de su titularidad sobre el nombre de dominio **blumar.com**.

d) Impresión de su página Web ubicada en **blumar.com/historia-blumar.html**.

7. Que por resolución de fecha 5 de abril de 2013, se provee el escrito presentado con fecha 26 de diciembre de 2012 por don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación del Segundo Solicitante, BLUMAR S.A. y se da traslado al Primer Solicitante de las demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico.

8. Que con fecha 19 de abril de 2013, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, BLUMAR S.A., ha hecho valer lo que estima son sus derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Primer Solicitante, don HYUNG JU KANG, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión.

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que posee legítimos derechos sobre la marca **"BLUMAR"**, la cual se encuentra ampliamente registrada en Chile para distinguir productos de las clases 29 y 31, como asimismo servicios de las clases 35, 39 y 44, entre otros.

7. Que, además, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio **blumar.cl** y **blumar.com**.

8. Que al ser el nombre de dominio en conflicto prácticamente idéntico a la marca comercial **"BLUMAR"** de propiedad del Segundo Solicitante, es indudable que el dominio en litigio podría producir errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general.

9. Que si bien el Primer Solicitante tiene activo el sitio Web **blumaru.cl**, no tiene contenido relevante alguno, al corresponder únicamente a una plantilla usada para efectuar blogs en Internet, haciéndole imposible a este sentenciador conocer los eventuales derechos o legítimos intereses que podría tener don HYUNG JU KANG al dominio pedido.

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

11. Que por el mero hecho de que don HYUNG JU KANG haya solicitado primero el nombre de dominio **blumaru.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.

12. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por BLUMAR S.A., así como la falta de ellos por parte de don HYUNG JU KANG y, en especial, atendidos los principios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que el Primer Solicitante carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio **blumaru.cl** y, en cambio, al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio pedido.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **blumaru.cl** al Segundo Solicitante, BLUMAR S.A., RUT Nº 80.860.400-0.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 26 de abril de 2013.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete
RUT 15.370.106-7

Alicia Medel Acuña
RUT 5.994.801-6