En Santiago de Chile, a treinta de abril del año dos mil siete.-

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 13 y 14 de autos, lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia en litigio por asignación del nombre de dominio "bonita.cl".

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 14 de diciembre de 2006, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "bonita.cl", surgido entre doña Ingrid Marcela Castro Flores, periodista, domiciliada en calle Marchant Pereira Nº 521, departamento 415, Providencia, Santiago y Pesquera Bío Bío S.A., sociedad del giro de su nombre, representada en estos autos arbitrales por el Estudio Jurídico Sargent & Krhan, quien comparece representada por su abogado don Matías Somarriva Labra, todos domiciliados en Av. Andrés Bello Nº 2711, Piso 19, comuna de Las Condes, Santiago. Que por resolución de fecha 18 de diciembre de 2006 el suscrito aceptó el cargo de juez árbitro arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 27 de diciembre de 2006, a las 16.00 horas, con la asistencia de doña Ingrid Marcela Castro Flores y de don Oscar Molina Díaz, Estudiante de Derecho, quien compareció en representación de "Sargent & Krahn", Estudio Jurídico que representa a Pesquera Bío Bío, según ya se señaló anteriormente y en la que se establecieron las bases del procedimiento

arbitral, según consta a fojas 13 y 14 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa doña Ingrid Marcela Castro Flores, primer solicitante del nombre de dominio “bonita.cl” y Pesquera Bío Bío S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

Tercero: Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda de Pesquera Bío Bío S.A.:

La parte demandante de autos, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “bonita.cl” a doña Ingrid Marcela Castro Flores e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas19, cita los siguientes antecedentes de hecho:

Señala que Pesquera Bío Bío S.A. se fundó en el año 1955, año en que zarparon los hermanos Stengel desde Alemania rumbo a Chile, con cuatro goletas pesqueras y que en el año 1988 ya contaban con una importante flota pesquera, ampliando sus actividades con la fundación de una planta de harina y aceite de pescado e inician la producción de alimentos congelados, con una empresa denominada “Congelados Pacíficos”; posteriormente los hermanos Stengel junto a otros industriales forman la empresa “UNIFISCH CANNING”, cuyo giro de actividades es la elaboración y comercialización de productos del mar; agrega que en el año 1999, se suman a la industria del cultivo de salmones y truchas, en la Décima Región del país.

Agrega que actualmente Pesquera Bío Bío S.A. exporta a más de cincuenta países.

2.- Marca Comercial “La Bonita”: Señala que la demandante es titular de la marca comercial “La Bonita” e identifica a una gran gama de productos del mar que la demandante produce y comercializa tanto en el mercado nacional como internacional, bajo la forma de “conservas de pescado”, entre las que destacan Jurel al Natural “Única La

Bonita”, Jurel en Salsa de Tomate “Única La Bonita”, Medallones de Jurel Natural “Única La Bonita”, Medallones de Jurel en Aceite “Única La Bonita”, Jurel Desmenuzado “Única La Bonita”, entre otros, de tal forma que siendo Chile un país relevante en la producción y comercialización de productos del mar, la marca “La Bonita” a logrado fama y notoriedad en los mercados.

3.- Registros Marcarios de Pesquera Bío Bío S.A.: Señala que la demandante es titular de la marca comercial “La Bonita”, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 29, cuyo certificado acompañó en copia en el escrito de demanda.

4.- Vinculación entre el nombre de dominio solicitado “BONITA.CL” y la marca comercial de la demandante “LA BONITA”. Afirma la actora que resulta evidente la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y la marca comercial de la parte demandante, por lo que existe una identidad gráfica y fonética, por lo que un usuario de Internet puede pensar que al ingresar al portal “bonita.cl” se va a encontrar con información respecto de una línea especializada de los reconocidos productos “La Bonita”, con lo que resulta evidente el interés en ser titular del nombre de dominio “bonita.cl”.

5.- Otros Nombres de Dominio CL de Pesquera Bío Bío S.A. Señala la actora que es titular de los nombres de dominio “bonitasvip.cl” y de “radiobonita.cl” y que la empresa “Unifish Canning”, empresa relacionada con la demandante, es titular del nombre de dominio “bonitas.cl” y para acreditar lo señalado acompañó en su demanda copias de los certificados obtenidos del sitio Web de Nic Chile, que acreditan la titularidad de los nombres de dominios individualizados.

Fundamentos de Derecho invocados por la parte demandante:

1.- Señala la demandante que el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red. Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea

de poder identificar a cada usuario en Internet.

Cita que para resolver los conflictos por asignación de nombres de dominio debe considerarse, entre otros, la titularidad de registros marcarios respecto del signo pedido como nombre de dominio y que en el caso de autos, la demandante es titular de la marca comercial “La Bonita”, en Chile.

Agrega que en la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, desde el año 2000, reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, y, que así ha sido reconocido también en el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), que señala en el procedimiento de revocación de nombres de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial; y lo mismo en el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, en cuanto establece entre sus causales, para revocar un nombre de dominio, “que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido”.

2.- Cita también el criterio de la notoriedad del signo pedido, en cuanto a que las marcas famosas y notorias, como el caso de “La Bonita”, han de protegerse espacialmente por los países signatarios del Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante Decreto Supremo Nº 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991 y cita al efecto el articulo 6 bis.

3.- Finalmente, cita la actora el artículo 22 del Reglamento NIC Chile, en el sentido de que es causal de revocación, que el nombre de dominio “sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derecho el reclamante…”, y que en caso de autos, no puede desconocerse que la demandante es la titular de la marca comercial “La Bonita”, conocida tanto a nivel internacional como en Chile.

Concluye su escrito de demanda solicitando que por los argumentos de hecho y de derecho invocados, se le asigne el nombre de dominio en disputa.

Con fecha 31 de enero de 2007 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio "bonita.cl" de Pesquera Bío Bío S.A. y confirió traslado a la demandada doña Ingrid Marcela Castro Flores, por el termino de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados a la demanda, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

La parte demandada no evacuo el trámite de contestación de demanda, razón por la cual el Tribunal con fecha 23 de abril de 2007, tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada y citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "bonita.cl", esto es sí a doña Ingrid Marcela Castro Flores, primer solicitante, o a Pesquera Bío Bío S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

2° Que la parte demandante Pesquera Bío Bío S.A., a efectos de fundamentar un mejor derecho invocado, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, ha citado y acreditado en el proceso ser titular de la marca comercial "La Bonita", que tiene inscrita en Chile con el registro Nº 646.187, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 29, en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente de la Subsecretaria del Ministerio de Economía. Así consta de los documentos acompañados a la demanda de fojas 19 de autos. Que asimismo, a efectos de acreditar un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "bonita.cl", respecto a la primera solicitante, ha invocado que es titular

de los nombres de dominio CL “bonitasvip.cl” y “radiobonita.cl” y que la empresa relacionada “UNIFISH Canning” es titular del nombre de dominio “bonitas.cl”.

3º Que a efectos de resolver el caso sub lite, cabe considerar que la primer solicitante del nombre de dominio en disputa “bonita.cl”, no cumplió con las cargas procesales mínimas para sostener la legitimidad de su pretensión, tales como contestar la demanda de autos y aportar las pruebas pertinentes habiendo tenido las oportunidades procesales para hacerlo, por lo que los únicos antecedentes que obran en el proceso, son la demanda de Pesquera Bío Bío S.A., la invocación de la marca comercial “La Bonita”, para distinguir los productos de la clase 29 y la titularidad de los nombres de dominio “bonitasvip.cl” y “ radiobonita.cl”, las que comparten con el nombre de dominio la expresión “bonita”, razón por la cual, no habiendo otro elemento probatorio que ponderar, corresponde declarar que sólo la parte demandante acreditó una mejor posición jurídica para ser titular del nombre de dominio “bonita.cl”, ya que como se señaló el litigio se ha seguido en rebeldía de la demandada.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y al principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “bonita.cl”, a Pesquera Bío Bío S.A., acogiendo en consecuencia la demanda de fojas 19 de autos.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 3 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Francisco José Aguayo Bahamondes

Cecilia Alcaine Abrigo