- MAT: Asignación de nombre de dominio "colmenaresbiobio.cl"
- 2 Santiago, dieciséis de Noviembre de dos mil siete.

VISTOS:

3

9

- 4 1.- Que por oficio N° OF07682 de fecha 22 de Junio de 2007, el
- Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
- 6 Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para
- resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio
- "colmenaresbiobio.cl"; entre Raúl Baeza Suárez, como primer solicitante,
 - y Pesquera Bio Bio S.A., como segundo solicitante;
- 2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un
- estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento"
- para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en
- adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las
- normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y
- 15 Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado,
- 16 corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su
- calidad de "Árbitro Arbitrador";
- 18 3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 25 de
- Junio de 2007, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró
- 20 desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para
- convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 5 de Julio
- de 2007 a las 15:00 horas en la sede del Tribunal Arbitral. Esta resolución
 - se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a
- los domicilios y direcciones registrador en NIC Chile;
- 25 4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo
- comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el
- 27 día 5 de Julio de 2007, en ausencia del primer solicitante, y, con la
- 28 asistencia de don Oscar Molina Díaz en representación de Pesquera Bio
- Bio S.A., según poder acreditado y en ausencia de don Raúl Baeza
- 30 Suárez, como primer solicitante;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, dentro de plazo la parte de Pesquera Bio Bio S.A., como segundo solicitante, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "colmenaresbiobio.cl", para lo cual sostuvo lo siguiente: a) En cuanto a los hechos señaló que la historia de Pesquera Bio Bio se forjó en Octubre del año 1955, cuando una familia alemana inició su travesía hacia Chile. Más tarde en el año 1977, la empresa se especializaba en la pesca de arrastre. Luego en el año 1988 deciden ampliar su giro en orden de atender una mayor demanda de productos elaborados; así las cosas, crean una planta de harina y aceite de pescado, y una empresa procesadora de productos congelados llamada "congelados Pacíficos". Continuando con la expansión, en el año 1992, junto con otos industriales, se crea la planta de consumo humano con más alta tecnología a nivel mundial, la cual estaría orientada a la elaboración y comercialización de conservas para los mercados externos y nacionales. En el año 1999, incluyen un centro de cultivo de salmones y truchas ubicadas en el sur de nuestro país. Actualmente, esta parte exporta a más de 50 países del mundo; b) Que es titular de las siguientes marcas comerciales, a saber: Registro Nº 726.428, marca "BIOBIO", mixta, para distinguir productos en la clase 31; Registro N° 721.607 marca "BIOBIO", mixta, para distinguir productos en la clase 29; c) Que existe una evidente vinculación entre el nombre de dominio solicitado -colmenaresbiobio.cl- y el nombre de esta parte -Pesquera Bio Bio S.A.- La marca Bio Bio tal como ya se señaló en el literal b) de este numeral, es idéntica al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa. En efecto, señala que su marca está íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con los productos de esta parte, sin que la adición de la palabra de uso común "colmenares" logre dotar al signo que compone el nombre de

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

dominio en disputa de una adecuada diferenciación con esta parte. En este sentido, "colmenares" corresponde al lugar donde las abejas producen la miel, que como es sabido, es de aquellos productos amparados por las clases protegidas por los registros marcarios de esta parte; d) Que dada la fama y notoriedad de los productos de esta parte, los consumidores habituales de ellos concluirán erróneamente, que esta parte ha incursionado en el rubro de la apicultura, con lo cual la marca "BIO BIO", fuertemente asociada a productos de mar perderá la fuerte vinculación que ella posee con dichos tipo de productos, configurándose así el fenómeno de dilución marcaria; e) Que en armonía con lo expuesto anteriormente, cabe hacer presente que, esta parte es titular de una serie de nombres de dominio que integran su famosa marca, por lo cual es muy probable que los consumidores de productos Bio Bio asocien el nombre de dominio en disputa con este conjunto de nombres de dominio; f) Que en el caso que no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiría que un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial que sirve para distinguir productos que esta parte produce, además de ser parte de su razón social, esto es, Pesquera Bio Bio S.A.; g) Que esta parte es titular, además, de 15 nombre de dominios, todos los cuales contiene la expresión Bio Bio, en sus distintas formas; h) Desde el punto de vista del Derecho, señala que el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica en la red, para de esta forma poder usar los distintos servicios que dicho medio de comunicación ofrece. Lo anterior lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un confuso, y caótico; i) Que, el criterio de "first come first served" no es

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

absoluto e incluso cada vez más, tanto la doctrina como la jurisprudencia se han inclinado a utilizarlo como ultima ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En apoyo de lo anterior, cita los Art.°s 11° y 15° del Reglamento; j) Que, generado el conflicto, las partes se deben encontrar en un plano de igualdad y, sobre ella analizar cuál de las ellas es titular del mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, todo vez que resulta ser una aplicación de "Imparcialidad en la Administración de Justicia" que debe inspirar todo procedimiento judicial; k) Que, en el Derecho Comparado y Jurisprudencia Nacional, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominios tienen no sólo una función técnica, sino que también un rol esencial como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet; I) Asimismo, cita como respaldo la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Nic Chile. El primero reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, cita como fundamento el título preliminar de dicha normativa, en cuanto al otorgamiento de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a un marca de productos o servicios, respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. El segundo, mediante su informe final establece que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben circunstancias tales como que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial. En cuanto al Reglamento de NIC, cita en apoyo sus Art.ºs 20, 21, y, especialmente el Art.º 22 literal a), todo lo cual viene a expresar que el criterio que reconoce la relación existente entre los nombres de dominio y marcas

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto en autos arbitrales. Esto es importante, dado que esta parte es titular de la famosa y notoria marca comercial "BIOBIO", en circunstancias que la contraria no es titular de ningún registro marcario para dicha expresión u otra similar o que se le parezca; m) Cita además como respaldo de todo lo expuesto normas del Convenio de París Art.s 6º bis y 8º; n) De esta forma, la titularidad de las marcas BIOBIO, su fama y notoriedad, así como también la titularidad de nombres de dominios relacionados, no hacen más que demostrar que es ésta quien goza del "Mejor Derecho" para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa. A contrario sensu, evidentemente la asignación del dominio en disputa a la contraria, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa recientemente mencionada; o) En apoyo de sus argumentaciones acompañó a este Tribunal, para acreditar sus argumentaciones, copias de los siguientes documentos: o.1) Documentos obtenidos de www.nic.cl, que dan cuenta de la titularidad de esta parte respecto de los nombres de dominio ya señalados en este numeral; o.2) Copia de certificados de registros marcarios ya individualizados en este numeral; o.3) Copia del sitio de Internet www.pesbio.cl en que consta la exitosa historia de esta parte y comercialización de sus productos a nivel mundial;

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

- 6.- La parte de don Raúl Baeza Suárez no hizo valer sus pretensiones, por lo que este Tribunal Arbitral la tuvo en rebeldía en esta y, las posteriores diligencias en las que tampoco hizo valer sus derechos;
- 7.- Con fecha 26 de Julio de 2007, se dio traslado a las partes para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas, respecto de lo cual la parte de Pesquera Bio Bio S.A., reiteró lo siguiente: a) Que sólo esta parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en

disputa presentando la correspondiente demanda de "mejor derecho" y, a su vez, asistió a la audiencia arbitral de fijación de normas de procedimiento; b) Que cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizar el principio de "first come, first served" como última ratio, sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el dominio en disputa. Que de lo contrario no se entenderían los Art.s 10° y 14° del Reglamento; c) Que si bien por regla general el silencio no constituye aceptación de lo expuesto por la contraparte, y más aún al tener presente que en autos arbitrales no se exige patrocinio de un abogado para defenderse en la presente causa, la nula argumentación de la contraria en defensa de sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa debe ser considerada como un manifiesto desinterés en el mismo. En apoyo cita como respaldo que el criterio recién esbozado ha sido sostenido en algunos fallos arbitrales recientes que hacen presente, por interpretación analógica, la cláusula contenida en el Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de fecha 28 de abril de 2004 para la asignación de nombres de dominio en la extensión (fallo 17/01/2005 "colocoloeschile.cl"); d) Por lo anterior, recetar que es evidente que esta parte tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa y, que la inactividad del primer solicitante se debe entender como una renuncia a su petición a favor de esta parte;

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

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

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

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

- b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Pesquera Bio Bio S.A., ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;
- c) Que, también es un hecho indubitado que ha sido el segundo solicitante, la que ha acreditado una legítima y válida titularidad sobre la denominación "BIOBIO", reconocida bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial, nombre de dominio, nombre publicitario o similar, etc.;
- 10.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del primer solicitante sobre la denominación "BIOBIO", cabe entonces preguntarse si la adición de la expresión "colmenares", hace al nombre de dominio en diputa una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del primer solicitante;

11.- Que a juicio de este árbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que los antecedentes aportados por el segundo solicitante, acreditan que precisamente dentro de la protección otorgada por los registros marcarios del segundo solicitante, se comprenden también aquellos originados y creados en los colmenares, como es el caso de la miel, lo que también permite sostener una vinculación o relación, que en definitiva impide una efectiva diferenciación conceptual distinta o relevante respecto entre la expresión "biobio" y "colmenaresbiobio";

- 12.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia y similitud entre las expresiones "biobio" y "colmenaresbiobio", lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante;
- 13.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de la marca comercial "biobio". Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante acreditara además su mejor derecho por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que de hecho no ocurrió. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;
- 14.- Que de acuerdo a lo anterior, existen para este Juez Árbitro argumentos de peso para sostener que no es posible abstraerse de la relevancia de la sola expresión "Biobio", de propiedad del segundo solicitante;
- 15.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades

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

16.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7° que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie." Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros."

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

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "colmenaresbiobio.cl" a la parte de Pesquera Bio Bio S.A. Rechácese la solicitud presentada por el primer solicitante, Raúl Baeza Suárez.

no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso. 3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo. 4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman las partes la sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican. Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda. Dora Yañez Terán Carmen Gloria García M. C.I Nº 11.708.049-8 C.I Nº 13.688.508-1

Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro,

2.-