FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO ECOBIOBIO.CL

Santiago, 25 de enero de 2008.

VISTOS:

- 1. El correo electrónico de fecha 3 de mayo de 2007, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio ECOBIOBIO.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.
- 2. El oficio OF07470 fecha 3 de mayo de 2007, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre Victor Olave Gutierrez, como primer solicitante y Pesquera Bio Bio S.A. representado por Sargent & Krahn, como segundo solicitante que rola a fojas 2 del expediente.
- 3. La individualización de las partes que rola a fojas 3 y 4 de autos.
- 4. La resolución de fojas 5 de fecha 7 de mayo de 2007, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes y que rola a fojas 6.
- 5. Correo electrónico recibido de parte de Nic Chile que rola a fojas 7 del expediente por el cual se comunica que Nic Chile ha tomado conocimiento con fecha 7 de mayo de 2007 de la aceptación del suscrito como arbitro del presente caso.
- 6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos en los cuales consta que la notificación del número 4 anterior fue despachada a las partes con fecha 7 de mayo de 2007, por correo certificado.
- 7. Correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2007 que rola a fojas 10, enviado por don Raúl Olave como primer solicitante en el que indica que no podrá presentarse en la fecha señalada que rola a fojas 5 de autos.
- 8. Resolución de fecha 16 de mayo de 2007, firmada por don Eduardo Lobos Vajovic en representación de Pesquera Bio Bio S.A., en conjunto con el arbitro donde fijan las normas de procedimiento que rola a fojas 5 de autos.
- 9. Escrito y documentos que rolan a fojas 13 y siguientes enviadas con fecha 16 de mayo de 2007 por don Alfredo Montaner Lewin en representación de Pesquera Bio Bio S.A., que solicita asignación de nombre de dominio, asume patrocinio y delega poder en don Eduardo Lobos Vajovic, junto con acompañar copia de patentes profesionales de ambos representantes, copia de delegación y revocación de poderes a Sargent & Krahn y otros.
- 10. Escrito y documentos que rola a fojas 15 y siguientes presentados por don Matías Somarriva Labra en representación de Pesquera Bio Bio S.A., otorgado por escritura pública a favord de Sargent & Krahn y respectivamente desde esta firma al abogado Matías Somariva con fecha 30 de mayo de 2007,

de defensa de la solicitud sobre el nombre de dominio ECOBIOBIO.CL, con el que se acompaña copia de los poderes, de la patente profesional, de la titularidad sobre diversos nombres de dominio, copias de certificados de registros de marca y copia simple de página de Internet de Pesquera Bio Bio S.A.

- 11. Escrito de fecha 31 de mayo de 2007 enviado por don Victor Raúl Olave Gutiérrez, primer solicitante, en el cual defiende su mejor derecho para obtener el nombre de dominio en disputa y acompaña documentos, factura, copia pagina web del sitio ECOBIOBIO.CL, y tarjeta de presentación.
- 12. Resolución de fecha 4 de junio de 2007 que da traslado a las partes de la documentación que se ha recibido por el árbitro y que rola a fojas 71 de autos.
- 13. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 72 y 73 de autos en los cuales consta que la notificación del número 12 anterior fue despachada a las partes con fecha 5 de junio de 2007, por correo certificado.
- 14. Correo electrónico de fecha 05 de junio de 2007, enviado por don Raúl Olave Gutiérrez, en el cual solicita que se le envíen los documentos vía Chilexpress con cargo a su cuenta corriente.
- 15. Escrito con copia de fecha 12 de junio de 2007 que rola a fojas 75, enviado por don Matías Somarriva Labra en representación de Pesquera Bio Bio S.A. que evacua traslado a la documentación y acompaña documentos, copia de ingreso a la página de Nic Chile y copia de la página web de Pesquera Bio Bio.
- 16. Escrito con copia de fecha 12 de junio de 2007 que rola a fojas 105, enviado por don Raúl Olave Gutiérrez por si, en la cual expone su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Y TENIENDO PRESENTE:

- I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl., es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", y que en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, ya que las partes han renunciado expresamente a recurrir de sus resoluciones, según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo Nº 1, de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
- II. Que a la audiencia del día 16 de mayo de 2007 a las 11:35 am., fijada en la resolución que rola a fojas 5 de autos para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, asistió don Eduardo Lobos Vajovic en representación de Pesquera Bio Bio S.A.
- III. Que con fecha 30 de mayo de 2007 don Matías Somarriva Labra comparece en representación de Pesquera Bio Bio S.A. y presenta escrito de demanda con el que funda el derecho de su representada sobre el nombre de dominio ECOBIOBIO.CL, y explica que constituye una empresa familiar desde 1955 cuando la familia Stengel llega a Chile y que hoy en día es una planta de consumo humano con la más alta tecnología a nivel mundial, la cual estaría orientada a la elaboración y comercialización de conservas para los mercados externos y nacionales y que en 1999 se suman a la industria salmonera, al incluir dentro de sus actividades un centro de cultivo de salmones y truchas ubicadas en la Décima Región del país; argumenta además que cuenta con la titularidad de la marca comercial "BIOBIO" con

los números de registro 726.428 en la clase 31 y 721.607 en la clase 29 y con los nombres de dominio ebiobio.cl, bíobio.cl, biobio.cl, biobio.cl, biobioproyecta.cl, todobiobio.cl, abiertobiobio.cl, mallaltobiobio.cl, mielbiobio.cl, museosdelbiobio.cl, pesquerabiobio.cl, productosbiobio.cl.

- IV. Que el escrito presentado por don Matías Somarriva Labra de fecha 12 de junio de 2007 argumenta que no existiría relación alguna entre el destino o utilización que se le pretende dar al nombre de dominio en conflicto y las actividades que desarrolla el primer solicitante, e insiste además en que su representada es una de las empresas líderes, tanto a nivel nacional como internacional, en el área pesquera, y explica también que la parte que representa desarrolla una serie de actividades de carácter ecológico y medio ambiental, ya que desde su creación ha implementado procesos destinados directamente a colaborar con el medio ambiente como plantas procesadoras para el tratamiento de las aguas, sistemas de tratamientos de desechos. Que en cuanto a los antecedentes de derecho en que se fundan las pretensiones de Pesquera Bio Bio S.A. se argumenta que el criterio de asignarlo a quien primero lo solicita, debe considerar también no solo el dominio en conflicto, sino ponderar la titularidad sobre marcas y dominios semejantes y tener presente que este mismo criterio se expresa en la normativa de los artículos 6 y 8 de ICANN, OMPI y Nic Chile y las normas del Convenio de Paris antes citadas que son plenamente aplicable a este caso.
- V. Que con fecha 12 de junio de 2007 don Víctor Olave Gutiérrez comparece por si y presenta un escrito en el que alega su mejor derecho sobre el dominio ECOBIOBIO.CL, en el que argumento que el segundo solicitante, esto es Pesquera Bio Bio S.A. registró la marca BIO BIO en las clases 29 y 31, que corresponden a harina de pescado y aceite de pescado según las pruebas presentadas, no así a los servicios turísticos ecológicos donde el pretende usar su nombre de dominio. Señala además que no es factible confundir el nombre de domino EBIOBIO.CL de propiedad de Pesquera Bio Bio S.A. con el dominio en disputa debido a que esta última no tiene una página web asociada a esa denominación, y que en cambio el dominio ECOBIOBIO.CL ha sido usado por su parte en internet, entregando por este medio información clara sobre el rubro de los servicios turísticos ecológicos. Que la página web asociada a la contraparte es WWW.PESBIO.CL y que no tiene relación alguna con el dominio en disputa por lo que no se podría producir confusión entre ambos.
- VI. Que don Victor Olave Gutierrez acompañó copia de formulario del Servicio de Impuestos Internos, paginas de Internet de la Cámara de Comercio y Turismo de los Angeles, Facturas de Nic Chile, impresiones de las correspondientes al sitio ECOBIOBIO.CL.; documentos que fueron objetados por el segundo solicitante por no constar su autenticidad y no referirse a la materia debatida en autos
- VII. Que, atendido que las partes han acompañado suficiente prueba instrumental al proceso fundando sus pretensiones, alegaciones y defensas, este árbitro arbitrador, teniendo en consideración las facultades legales conferidas por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ha estimado que no se hace necesario recibir la causa a prueba porque esos mismos antecedentes acompañados se refieren a los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos que deban ser objeto de probanzas, ni tampoco procede decretar diligencias adicionales destinadas al conocimiento de los hechos, ya que los documentos acompañados por cada parte se refieren al objeto del presente arbitraje y corresponde ponderarlos de manera individual y en su conjunto para arribar a una conclusión en este caso particular.
- VIII. Que adicionalmente, las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes y la ponderación de toda la prueba instrumental acompañada a estos autos y por los medios que aconseja la recta razón, el criterio racional puesto en juicio, el sentido común y la recta intención, han permitido a

este arbitro alcanzar, la convicción necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio ECOBIOBIO.CL.

- IX. Que como elemento principal para alcanzar la convicción a que este arbitro ha llegado en este caso se debe tener presente que se ha comprobado al revisar en internet como es efectivo que el primer solicitante efectivamente usa el nombre de dominio www.ecobiobio.cl para promocionar servicios turísticos en la región del Bio Bio, y que por lo demás este uso ha sido demostrado en el listado de google acompañado por el primer solicitante no fue objetado por los representantes de Pesquera Bio Bio S.A..
- X. Que la marca comercial registrada de la palabra BIOBIO se refiere exclusivamente a los productos de las clases 29 y 30, clases que corresponden respectivamente a productos de origen animal, así como legumbres y otros productos hortícolas comestibles preparados para el consumo; y la conservación y los productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos, por lo que el registro No.678.764 protege "harina de pescado, con exclusión de variedades de vegetales" y el registro No.673.194 comprende "aceite de pescado"; todo lo cual nos hace concluir por una parte que existe una diferencia sustantiva en cuanto al nombre de dominio que se refiere a un término de fantasía y por la otra al conocido río del sur de nuestro país y que por la otra, existe una diferencia en cuanto al rubro de los servicios que ofrece y los trabajos que realiza el primer solicitante y los productos que elabora y comercializa el segundo solicitante respectivamente.
- XI Que se ha realizado una búsqueda en internet y se ha podido comprobar que los nombres de dominio de propiedad de Pesquera Bio Bio S.A. que han sido citados en su escrito por el segundo solicitante, tales como ebiobio.cl, bíobio.cl, biobio.cl, bio-bío.cl, biobioproyecta.cl, todobiobio.cl, abiertobiobio.cl, mallaltobiobio.cl, mielbiobio.cl, museosdelbiobio.cl, pesquerabiobio.cl, productosbiobio.cl. no están siendo usados de modo habitual.
- Que de la misma búsqueda en internet también se ha podido comprobar que existen otros XII nombres de dominio que distinguen a terceras partes, sin relación con el primer o segundo solicitante y que contienen la palabra biobio. como los siguientes: www.radiobio.cl;www.enciclopediabiobio.cl; www.ubiobio.cl; www.biobio.vialidad; gobiernobiobio.cl; www.corbatas.bio.bio.cl y otros, lo que demuestra que es posible la coexistencia pacifica de nombres de dominio de titulares diversos y en áreas comerciales diferentes que contienen la palabra "biobio".

XIII Que el primer solicitante ha dado ha conocer un fallo anterior ya ejecutoriado que constituyen un precedente y forma jurisprudencia que se refiere al caso del dominio FOSASBIOBIO.CL que se une al del dominio EBIOBIO.CL y que en ambos procesos alegó su mejor derecho el segundo solicitante Pesquera Biobio S.A. invocando argumentos semejantes a los que ha expuesto en este caso, los que en definitiva fueron rechazados.

XIV. Que las citas de los artículos de ICANN, Nic Chile y del Convenio de Paris que ha hecho el segundo solicitante no son aplicables a este caso porque los nombres de dominio citados en el Número XI no son usados actualmente en internet y los nombres de dominio citados en el número XII pertenecen a terceras partes, de lo cual se puede suponer que el segundo solicitante no tiene exclusividad sobre el uso del nombre o sufijo "biobio". Porque adicionalmente se trata de discutir en este proceso que persona tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio ECOBIOBIO, y porque no se está discutiendo la notoriedad de la marca BIOBIO cuya cobertura corresponde a las clases 29 y 30, ni

tampoco los derechos sobre el nombre comercial de Pesquera Bio Bio S.A. que se refiere a cuestiones diversas a la titularidad sobre dominio de fantasía ECOBIOBIO; que se ha pedido respecto servicios turísticos y otros relacionados con los mismos y que en autos ha quedado demostrado que el mejor

derecho sobre dicho nombre de dominio corresponde al primer solicitante.

XV Que la petición del primer solicitante no es contraria a 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, por lo que las demás alegaciones de las partes se estima que tienen un valor secundario y que deben ceder ante la fuerza de los argumentos señalados con anterioridad en los puntos IX a XII inclusive, por medio de los cuales ha quedado demostrado que el mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto corresponde al primer solicitante.

RESUELVO:

Aceptar la solicitud de nombre de dominio ECOBIOBIO.CL, pedida por don Victor Olave 1.

Gutierrez

Rechazar la solicitud de nombre de dominio ECOBIOBIO.CL, pedida por Pesquera 2.

Bio Bio S.A. representado por Sargent & Krahn

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo

Pablo Ruiz-Tagle Vial Arbitro.

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Lionelly Ávila Castro y don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna de las Condes.

Lionelly Ávila Castro Rut. 12.660.956-6

Hernán Soriano Arancibia Rut. 6.925.757-7