Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio meetingsbiobio.cl

Santiago, 10 de septiembre de 2007.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 0F07536 de fecha 14 de mayo de 2007 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"meetingsbiobio.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto don Marcelo Raúl Soto Gourdet, con domicilio en Barros Arana 1012, Oficina F, Concepción, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 22 de febrero de 2007, a las 14:28:36 GMT, y Pesquera Bio Bio S.A., representada por Estudio Sargent & Krahn en la persona de Sandra Seguel, ambos con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 07 de marzo de 2007, a las 20:03:24 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 14 de mayo de 2007, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para arbitrar y resolver el conflicto por el nombre de dominio meetingsbiobio.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 18 de mayo de 2007, a las 9:35 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital el día 14 de mayo de 2007 y a las partes por carta certificada con fecha 15 de mayo de 2007, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el día 18 de mayo de 2007, a las 09:35 horas, tuvo lugar el comparendo decretado a fojas 5, con la asistencia de don Eduardo Lobos Vajovic, por la segunda solicitante y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta de fojas 20 de autos.

SEXTO: Que con fecha 18 de mayo de 2007 se notificó a las partes por correo electrónico lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 20, según consta del atestado de fojas 22.

SÉPTIMO: Que por escrito de fecha 04 de junio de 2007, el cual rola a fojas 23 de autos, la parte de Pesquera Bio Bio S.A. dedujo demanda de mejor derecho al nombre de dominio meetingsbiobio.cl, fundada en los argumentos siguientes: Que

la historia de Pesquera Bio Bio comienza a forjarse en el mes de octubre de 1955, cuando la familia alemana Stengel zarpa de su país de origen, a bordo de cuatro goletas pesqueras, para iniciar su travesía hacia Chile. Luego, en 1977, los hermanos Klaus, Frank y Jan resuelven concretar sus proyectos y forman una empresa, la cual en un principio se especializa en la pesca de arrastre. Para ello utilizaron dos pequeros importantes: el Pelicano y el Quillay, al cual luego se sumaría el Oceanic II. En 1988, la empresa ya contaba con una amplia flota, y gracias al desarrollo exitoso de su negocio, decidieron seguir expandiéndose e incluso ampliar su giro, en orden a atender una mayor demanda de productos elaborados. Es así como crean una planta de harina y aceite de pescado, y una empresa procesadora de productos congelados, llamada Congelados Pacíficos. Continuando con la expansión, los hermanos Stengel, en conjunto con otros industriales, forman Unifish Canning, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de pescado. En 1992 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. Además, en 1999 se suman a la industria salmonera, al incluir dentro de sus actividades un centro de cultivo de salmones y truchas ubicadas en el Décima Región del país. Actualmente Pesquera BIO BIO exporta a más de 50 países del mundo, dentro de los cuales, a modo meramente enunciativo, es posible mencionar a Australia, Canadá, China, España, Francia, India, Inglaterra, Japón, Rusia, Suiza, Tailandia, Sudáfrica, Fidji, Nueva Zelanda, Singapur, Jamaica, Italia, Egipto, Dinamarca, Corea, Puerto Rico, Sri Lanka, Venezuela. Asimismo, la parte se ha preocupado de registrar como marca comercial la expresión que la identifica, esto es "BIOBIO", bajo los siguientes registros: Registro Nº 726.428 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 31 y Registro Nº 721.607 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 29. Que la parte es una de las empresas pesqueras más importantes de Chile y con una importante presencia en el extranjero. Ella se ha dedicado al rubro pesquero por más de 30 años en Chile y ha desarrollado diversas líneas de productos de mar que se comercializan con éxito mundialmente. Justamente, son estas líneas de productos las que le han permitido crecer y contribuir al desarrollo del país. La parte se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto sus renombradas líneas de productos como a la empresa misma. Que de este modo, la marca BIO BIO se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, la cual es idéntica al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa. Que de su sola comparación se puede observar: BIOBIO (marcas por la parte) y MEETINGSBIOBIO (nombre de dominio en disputa). Que la marca de la parte está íntegramente comprendida dentro del dominio en disputa, por lo cual, lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con sus productos. Que la adición de la palabra "MEETINGS" no logra dotar al signo que compone el nombre de dominio en disputa de una adecuada diferenciación con la parte o su rubro particular. Que la palabra "meetings", es la traducción al inglés de la palabra "reuniones", por lo que es un

vocablo de uso común y genérico, y, dada la fama y notoriedad de la marca de la parte, el público lógicamente interpretará el nombre de dominio en disputa como perteneciente o relacionado publicitáriamente con Pesquera Bio Bio. Que además, en consideración a la popularidad internacional de sus productos, el hecho de que dicha palabra esté en inglés facilita dicha asociación. Que la posibilidad de confusión es cierta, al ser la expresión Bio Bio el elemento distintivo de la razón social de la parte Pesquera BIO BIO S.A., así como también la marca que distingue sus diversas líneas de productos marinos. Que también la 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. Que, a la luz de los antecedentes antes expuestos, queda en evidencia la posibilidad de confusión cierta que existe entre la razón social de la parte, sus marcas comerciales registradas y los nombres de dominio afines, y en el caso de 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 no sólo sirve para distinguir los productos que la parte produce, sino que además, es una expresión que forma parte esencial de su razón social, Pesquera Bio Bio S.A. Menciona 15 nombres de dominio que incluyen la expresión Bio Bio. Cita derecho e invoca los criterios aplicables a la resolución de esta clase de conflictos, tales como "First come, first served", de titularidad de marcas comerciales, a cuyo efecto menciona la normativa de Icann y Ompi, artículos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile. Artículos 6 bis y 8° del Convenio de París, y en mérito de todo lo anterior solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 14 de junio de 2007, rolante a fojas 61, notificada con esta misma fecha, el tribunal confirió traslado de la demanda al primer solicitante, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 13 de julio de 2007, rolante a fojas 62, notificada con esa misma fecha, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación meetingsbiobio o en sus componentes. 2.- Utilización efectiva que las partes realizan, han realizado o realizarán, fundada esta última en hechos Y proyectos concretos, respecto de la denominación meetingsbiobio o de sus componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio se rindieron las siguientes pruebas:

Por la parte de Pesquera Bio Bio S.A., la documental constituida por los siguientes documentos: 1.- Listado de marcas comerciales para la expresión "Bio Bio" (fs. 36 y 37); 2.- Listado de nombres de dominio que incluyen la expresión Bio Bio (fs. 38 a 52); 3.- impresos de la página web www.pesbio.cl (fojas 53 a 60); 4.- folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado LT bajo la marca Bio Bio (fs. 65 a 66); 5.- folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado Súper Prime 500, bajo la marca Bio Bio (fs. 67 a 68); 6.- folleto informativo en inglés sobre las

harinas de pescado White Fischmeal, bajo la marca Bio Bio (fs. 69 a 71); 7.- Papelería de las actividades y productos Bio Bio (fs. 72 a 78).
Por la parte de Marcelo Raúl Soto Gourdet no se rindieron pruebas.
UNDECIMO: Que por resolución de fecha 7 de septiembre de 2007, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 96 de autos, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la documental referenciada en el acápite décimo de la parte expositiva, acompañada a los autos en tiempo y forma, no fue objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal la tiene por reconocida.
SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio “meetingsbiobio.cl”, y según consta del mérito de autos y de lo alegado por la demandante, la posición de los litigantes de este juicio en relación con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer solicitante, Marcelo Raúl Soto Gourdet, ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Fuera de dicha presunción, el primer solicitante no alegó otros motivos de derecho o interés en el nombre de dominio, ni rindió pruebas, manteniéndose en rebeldía durante todo el proceso. En cuanto a la segunda solicitante, Pesquera Bío Bío S.A., acreditó ser titular de marcas comerciales para la expresión Bio Bio, de fecha anterior a la solicitud de nombre de dominio formulada por el demandado (fs. 36 y 37) y de numerosos nombres de dominio para dicha expresión y otras que la comprenden. Acreditó también ser una empresa del rubro pesquero y conservero que comercializa y promueve sus productos a nivel nacional e internacional, actividades todas que efectúa con la denominación y marca “Bio Bio”.
TERCERO: Que fue objeto de la prueba solicitada por el Tribunal, cuya resolución no fue recurrida (fs. 62) la acreditación de derechos, intereses y utilización efectiva tanto del nombre meetingsbiobio como de sus componentes, sin que, como quedó dicho, el primer solicitante haya rendido argumentos ni pruebas al tenor de ninguno de los extremos, en tanto que la demandante acreditó poseer fuertes vínculos jurídicos con la expresión Bio Bio. Señaló, además, de un modo explícito, que al efectuar importante comercio con el exterior, la expresión en lengua inglesa “meetingsbiobio” le provocaba riesgos de confusión y dilución marcarios, sin que la contraria hiciera controversia de esa afirmación. Lo anterior lleva a este Juzgador a estimar como plausibles los riesgos de confusión y dilución marcarios denunciados por la demandante, los que adiciona a los motivos de su resolución.
CUARTO: Como consecuencia de todo lo antes visto y considerado, el Tribunal

estima que la parte de Pesquera Bio Bio S.A. ha demostrado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, por sobre el primer solicitante, que no manifestó otro interés que el haber solicitado dicho nombre en primer término, lo anterior al tenor de los puntos de prueba de fojas 62, y estima plausibles los riesgos de confusión y dilución marcarios, razón por la cual dará lugar a la demanda, en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Pesquera Bio Bio S.A. en contra de Marcelo Raúl Soto Gourdet, y se asigna el nombre de dominio meetingsbiobio.cl a favor de Pesquera Bio Bio S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.