Santiago, 4 de Enero de 2008

Juicio arbitral nuestrobiobio.cl
Rol 64-2007

Vistos:

Que mediante OF07963 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio nuestrobiobio.cl
Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 26 de Septiembre de 2007 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 11 de Octubre a las 15:30 horas en el despacho de esta juez árbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada, lo que consta en autos.
Que con fecha 11 de Octubre, a la hora fijada se llevó a afecto la audiencia con la asistencia de don Luis Ignacio Vergara López, con poder delegado de don Matías Somarriva Labra, por el segundo solicitante Pesquera Bio Bio S.A, y don Luis Fernando Fraczinet Chávez en representación del primer solicitante Corporación Centro para el Desarrollo sustentable El Peral y el arbitro que conoce de este conflicto.
Que conforme lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente las partes.
Que en el procedimiento fijado se estipulo un plazo de 15 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.
Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron sus argumentos y documentos, lo que consta en autos. Luego, con fecha 22 de noviembre se recibió la causa a prueba y el 13 de Dic. Se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente

1. Que, con fecha 26 de Octubre de 2007, don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación de PESQUERA BIO BIO S.A., como segundo solicitante y demandante, interpuso demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en la cual explicó sus argumentos, para obtener que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:
a.- 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 pesqueros 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 la Décima Región del país. Actualmente Pesquera BIO BIO exporta a más de 50 países del mundo.
b.- Que, PESQUERA BIO BIO S.A. es titular de la marca comercial "BIOBIO", bajo los siguientes registros marcarios:
- Registro N° 726.428 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 31
- Registro N° 721.607 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 29
c.- Que, PESQUERA BIO BIO S.A., es una de las empresas pesqueras más importantes de Chile y con una destacada presencia en el extranjero, dedicándose al rubro pesquero por más de 30 años en nuestro país y ha desarrollado diversas líneas de productos de mar que se comercializan con éxito mundial. Por lo mismo, se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus renombradas líneas de productos como a la empresa misma. De este modo, la marca BIO BIO se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, la cual es idéntica al elemento principal sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa.
En efecto, la marca del segundo solicitante está comprendida íntegramente dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual, lógica y razonablemente el público necesariamente asociará dicho sitio con los productos y actividades que desarrolla PESQUERA BIO BIO S.A.
En este sentido, la simple adición de la palabra "NUESTRO" no permite una efectiva diferenciación con la razón social, nombres de dominio y las marcas registradas del segundo solicitante. En efecto, dicha expresión bajo ninguna circunstancia puede ser considerada como un elemento diferenciador, toda vez que la palabra "NUESTRO" solamente indica una relación de pertenencia con la cosa poseída. De esta forma, existe un riesgo evidente de que cualquier usuario de Internet pueda llegar a pensar que se trata de un sitio perteneciente a PESQUERA BIO BIO S.A. Además, el demandante es titular del nombre de dominio enbiobio.cl, el cual presenta una plena identidad conceptual y estructural con el dominio en disputa.
d.- Que, Pesquera Bio Bio S.A. es titular de los siguientes nombres de dominio en Internet:
- ebiobio.cl
- bíobio.cl
- bíobío.cl
- bio-bío.cl
- biobioproyecta.cl
- centrodemediacionbiobio.cl
- todobiobio.cl
- abiertobiobio.cl
- pesquerabiobio.cl
- productosbiobio.cl
- altobio-bio.cl
- asexbiobio.cl
- biobiopesquera.cl
- biobiotrading.cl
- ceramicasbiobio.cl
- crecerbiobio.cl
- enbiobio.cl
- estatutomipymebiobio.cl
- mallaltobiobio.cl
- meetingsbiobio.cl
- mercadodelbiobio.cl
e.- Luego destaca el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, lo que ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. Cita para la resolución de los mismos, diversos criterios, entre

otros, 1. el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio ya que el propósito de éstos es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real Asimismo, cita el demandante diversas políticas aplicables a estos conflictos, refiriéndose especialmente a los criterios de la ICANN, la OMPI; lo estatuido por NIC – CHILE: dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile; y finalmente cita la aplicación del Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991; 2. el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo: Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicio; el Criterio de la Identidad, que establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo; 3. Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido: esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.
f) Finalmente el demandante aludió a un fallo anterior de este mismo Árbitro, en la causa enbiobio.cl Rol 12-2007 que asigno dicho nombre de dominio a su representada, refiriéndose a la aplicación precisa y concreta de algunos criterios resolutivos que le favorecieron en la resolución y que analógicamente podrían ser pertinentes para la resolución del presente conflicto. Termina pues solicitando al Tribunal la asignación de nombre de dominio en conflicto a su representada, por las mejores razones y derechos antes indicados.

3. Que, el demandante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:
.- Copia de documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de su mandante respecto de los nombres de dominio señalados previamente
- Copia simple de certificados de registros marcarios antes individualizados.
- Copia de la sentencia ENBIOBIO.CL, Rol 12-2007 de esta Juez Arbitro.

4. Que, con fecha 30 de Octubre de 2007, compareció don Luis Fernando Fraczinet Chávez, ingeniero agrónomo, administrador y director de proyectos de la Corporación Centro para el Desarrollo sustentable El Peral, quien como primer solicitante, explicó los motivos por los cuales considera que el dominio en disputa le debe ser asignado definitivamente. Sus argumentos, en resumen son:

1°.- Que la Corporación Centro para el Desarrollo Sustentable El Peral con oficina en Calle Colón 347 oficina 8, segundo piso, y con sede en la localidad de El Peral, Camino El Peral Km. 12; ambas en la Comuna de Los Ángeles, Provincia de Bio Bío, Octava Región del Bio Bío, es una entidad sin fines de lucro, con personalidad jurídica vigente y desarrolla actividades cooperativas con la comunidad de la Provincia de Bio Bío.

2°- Que la Corporación tiene por "misión la de propender con sus actos y acciones al desarrollo, permanente, sustentable y sostenible, a la protección y conservación del Medio Ambiente en el tiempo, generando espacios y estados propios para la estabilidad Sociocultural de los habitantes de la Provincia de Bio Bío, con el propósito de dar respuestas locales integradas a un mundo globalizado" según señalan sus Estatutos. Queda claro que ésta no tiene ninguna relación con los fines legales que determina la creación, en Chile, de la empresa "Pesquera Bio Bio S.A." y no es menester de la Corporación asumir un rol diferente al que señalan sus Estatutos.

3°.- El nombre "Bio Bío", que es raíz del dominio en disputa, tiene su origen en la repetición fonética del canto del ave Fío Fío (Elaenia albiceps) endémica del país, identificada con ese nombre común por los pueblos originarios del centro sur del país y castellanizada a "BIO BÍO", a su vez, corresponde a una denominación geográfica de una cuenca hidrográfica cuyo río principal es el Río Bio Bío; este río da origen al nombre de la unidad geográfica político administrativa de la Provincia de Bio Bío y de la que, a su vez, crea la toponimia que da origen al nombre de la Octava Región del Bio Bio.

En dicha cuenca hidrográfica se circunscribe el territorio de la Provincia de Bio Bio, con 14 comunas, siendo la de más reciente creación la comuna de Alto Bio Bío con fuertes raíces pewuenches y una idiosincrasia particularmente indígena, lo cual se repite con variaciones agrícolas o forestales en cada una de las 14 comunas de la provincia. La Provincia de Bio Bío tiene una población de trescientos sesenta mil habitantes que social, cultural, laboralmente y desde el aspecto biogeográfico tiene una estrecha relación con el territorio que se describe, relación que no es eminentemente comercial, sino una con una relación natural, por el lugar de origen de sus habitantes.

4°.- Un antecedente para recalcar la importancia que tiene el nombre de Bio Bío en el uso de este proyecto, es la tramitación legislativa desde el 13 de abril del presente año de un proyecto de ley para el nombramiento de la regiones que permite comprender la importancia de la identificación con los territorios y es el esfuerzo que el Estado está efectuando para fortalecer el uso de los nombres de las unidades administrativas territoriales regionales eliminando la designación de números y permitiendo el reconocimiento de sus territorios por sus nombres propios.

En el Boletín 4938-06 de de La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social de la H. Cámara de Diputados se señala que el uso de números "menoscaba la identidad regional y, además, constituye un factor que juega en contra de la promoción turística-cultural del país. Por otra parte, está comprobado que los escolares desconocen muchas veces el nombre de cada una de las regiones y, por ende, no distinguen los elementos geográficos, históricos o étnicos que nutren la historia de cada una de ellas" Y debo agregar, no sólo "escolares" si no adultos que demuestran tal desconocimiento al redactar el nombre de Bio Bío (i.e.) con ocho formas diferentes según presencia y número de tildes y guión.

5°.- La empresa "Pesquera Bio Bio S.A.", con sede en Santiago y operativa en la comuna de Talcahuano, Provincia de Concepción, no tiene relación productiva alguna con la Provincia de Bio Bío con su territorio o sus habitantes, y por tanto no existe una relación social, cultural o productiva con los habitantes de la Provincia de Bio Bio y menos aún, no desarrolla una actividad ajustada al concepto de Responsabilidad Social Empresarial con los habitantes de este territorio; más aún, ninguno de los rubros para los cuales está habilitada comercializar son producidos, utilizan productos o materias primas generados en la provincia, y que a su vez no

generan reconocimiento nacional o internacional que identifiquen a este territorio y sólo corresponde a una pequeña proporción del universo total de rubros y productos que genera la Región del Bio Bío en su Producción Interna.

6°.- El dominio que se solicitó originalmente para efectos del proyecto "Portal Web Ebiobio.cl, Tierra de Encuentros" y que fuese presentado al Fondo Nacional Para el Desarrollo Regional 2006, Línea Cultura, subcategoría Corporaciones, a través del Gobierno Regional de la Región del Bio Bío (se adjuntó Convenio que da origen al dominio en disputa), proceso realizado durante el año 2006, fue originalmente el de "www.ebiobio.cl". Dicho dominio, si bien fue inscrito por la Corporación, al momento de proceder la cancelación, la empresa Pesquera Bio Bio S.A. por medio de su representante legal, inscribió y canceló ese primer dominio (EBIOBIO.CL).

Con el espíritu de cumplir con los compromisos adquiridos con el Gobierno Regional del Bio Bío y evitando el proceso de arbitraje que causaría la disputa del dominio "ebiobio.cl" y sin alterar en demasía la naturaleza del dominio, establecido en el convenio antes mencionado, se procedió a la tramitación de un segundo nuevo dominio (ENBIOBIO.CL) el cual fue sometido a arbitraje a solicitud del demandante Pesquera Bio Bío S.A.

Asumido el resultado en contra de los intereses de esta corporación se procedió nuevamente a la tramitación de un nuevo dominio más acorde a la naturaleza del proyecto que da origen a la nueva denominación, un pronombre -(NUESTRO)- unido a un nombre propio (BIOBIO), "NUESTROBIOBIO.CL".

7°.- El nombre "Nuestrobiobio.cl" forma parte de la leyenda que señala "Nuestra Tierra, Nuestras Costumbres, Nuestra Gente está NuestroBioBio.cl" con elementos patrimoniales ligados al territorio de la Provincia de Bio Bío y a la gente que la habita.

8°.- La identidad territorial se hace notoria por medio de publicidad con carácter comercial, en la gran necesidad de las empresas locales de asumir la identidad aprovechando el conjunto de letras que conjugan la palabra "biobio". Existiendo grandes y medianas empresas de diferentes rubros que utilizan dicho nombre en sus isotipos, siendo algunos ejemplos, Molinos Bio Bío S.A, Buses Bio Bío Soc. Ltda., Turismo Bio Bío Soc. Ltda., Radio Bio Bio, Universidad del Bio Bio, TourBioBio.cl, por mencionar solo algunas, todas ellas de origen en la Provincia de Bio Bío o en la Región del Bio Bío, y siendo propietarias de sus respectivos dominios nacionales utilizando las siglas "biobio" o sus alternativas, y todas ellas con sede central o sucursal en la Provincia de Bio Bío, aportando económica y laboralmente al desarrollo de este territorio y ahora esta corporación efectúa su aporte en el ámbito cultural con la ejecución de este proyecto.

9°.- El proyecto Portal Web "Ebiobio.cl, Tierra de Encuentros" ha sido preparado y presentado en diferentes instancias de financiamiento, siendo en primera instancia un proyecto presentado al Fondo de Las Artes y la Cultura, FONDART 2006 Línea de Difusión del Patrimonio Inmaterial (Registro FONDART 2006 Folio N° 1CL08301200633077, Línea Conservación y Promoción del Patrimonio Inmaterial, Área Prácticas Sociales, Rituales y Festividades), y posteriormente, acogido a la Ley de Donaciones Culturales LEY N° 18.985, con la colaboración de la Corporación Cultural Artistas del Acero de la Ciudad de Concepción.

Lo anterior demuestra el historial del proyecto, previo a su aprobación por el Gobierno Regional de la Región del Bio Bío, que acarrea todo un año de trabajo para lograr concretar dicho proyecto. Esto involucra la importancia del proyecto y los

beneficios a los cuales se espera llegar con esta instancia en el territorio de la Provincia de Bio Bío.

10°.- El nombre del portal "NUESTROBIOBIO.CL TIERRA DE ENCUENTROS", no es una marca comercial, ni tiene fines similares, si no mas bien, se enmarca dentro del concepto de desarrollo social y cultural de los habitantes que dan origen, forma e identidad a la Provincia de Bio Bio. Con este elemento de por medio no puede suscitarse confusión alguna y afectar, con la ejecución este proyecto, ningún aspecto comercial y/o económico de cualquier empresa o institución, precisamente porque la finalidad, tanto de la corporación como de este proyecto, no es lucrar sino difundir la provincia, su entorno, su patrimonio, su gente, crear un enlace virtual entre el patrimonio del territorio y la comunidad de Bio Bío.

11°.- El desarrollo de este proyecto ha involucrado la creación de más de 890 páginas acompañadas de 2.500 imágenes, todas haciendo referencia única y exclusivamente a temáticas históricas, sociales, culturales y patrimoniales que conforma la Identidad de la Provincia de Bio Bio y que, como ocurre con toda la información publicada en Internet, es entregada de forma elaborada y gratuita a todo el público visitante, como complemento al enriquecimiento cultural de los habitantes tanto de la provincia como de la región.

12°.- A su vez el nombre de "biobio" siendo marca comercial registrada para todos los fines comerciales que señala la clasificación NIZA que normaliza las clases de marcas comerciales, es necesario explicitar que la empresa demandante solo es propietaria de la marca comercial que protege los productos en las clases comerciales 29 y 31 que legalmente están definidos como tales, y que en su detalle individualizan los rubros y productos que protege dicha marca comercial, y que señaló: CLASE 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocindas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, lecha y productos lácteos; aceites y grasas comestibles y CLASE 31: Productos agrícolas, hortalizas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. Queda claro así, que la empresa demandante SOLO ES PROPIETARIA DE LA MARCA COMERCIAL QUE PROTEGE LOS PRODUCTOS SEÑALADOS EN DICHAS CLASES, Y NO DE TODO EL INFINITO UNIVERSO DE PRODUCTOS COMERCIALES que el Servicio de Impuestos Internos reconoce como productos y servicios transables.

La protección de marcas comerciales sólo habla de un subconjunto de bienes transables en el mercado, mas no de aquellos bienes intangibles que son propiedad del bien común, como lo es LA CULTURA EN TODAS SUS FORMAS.

13°.- En conclusión, al verse enfrascada esta Corporación, por tercera vez un en un conflicto de dominio requerido por ésta, es necesario señalar que no existe motivo, ni derecho de propiedad alguno que pueda aludir la empresa demandante sobre el dominio "NUESTROBIOBIO.CL" el cual, como se señaló, conjuga dos elementos, el pronombre "NUESTRO" que ofrece el SENTIDO DE IDENTIDAD y el NOMBRE PROPIO "BIO BÍO" que identifica el territorio que sobre el cual se desarrolla la IDENTIDAD. Ambos, PRONOMBRE y NOMBRE PROPIO, generan un conjunto de palabras de uso UNIVERSALES que identifican las características biogeográficas y socioculturales de la zona territorial a la cual se hace mención al pronunciarse el nombre de BIO BíO. Por otra parte, siendo a su vez los primeros dominios requeridos "EBIOBIO.CL" y "ENBIOBIO.CL" propiedad solo producto del proceso de la inscripción realizada por esta corporación, y ninguno de ellos activo o en uso, para los requerimientos de la empresa demandante, solo cabe deducir que existe mala fe y abuso en el procedimiento de inscripción de dominios, no permitiendo el

uso del nombre propio Bio Bio, aludiendo propiedad para todos los usos posibles de los dominios que permite la red Internet y que incorporen el nombre de Bio Bío. Por ello se insiste en que el uso de la marca comercial BIOBIO solo es para exclusiva pertenencia de la empresa en los productos para las cuales fue validamente clasificada (Clase de productos números 29 y 31)

Comprendiendo estos antecedentes, no existe relación entre el dominio "NUESTROBIOBIO.CL", el proyecto por el cual es conocido dicho dominio, los fines que establece dicho proyecto, la naturaleza de la organización que lo ejecuta y los beneficios socioculturales que se persiguen con el contenido que se divulga en dicho sitio web, con ninguno de los productos para los cuales la empresa demandante tiene protegida la marca comercial.

Así bien, presentados los antecedentes de Hecho y los elementos argumentativos sobre la historia del proyecto que genera el dominio en disputa, sólo resta aplicar el criterio de "first come, first served" el cual nos dice que el nombre de dominio debe ser asignado a quien lo solicitó en primera oportunidad, lo cual es lo más lógico, más aún cuando, la empresa demandante solo es motivada por la única vinculación a la propiedad de la marca comercial BIOBIO y ningún otro uso.

5.- Que el primer solicitante y demandado adjuntó la siguiente prueba documental, no objetada por la contraria:
- Documento que aprueba el Convenio Mandato con Transferencia de Recursos de Cultura de Iniciativa de Inversión: "PORTAL WEB EBIOBIO.CL, TIERRA DE ENCUENTROS", que detalla los alcances, naturaleza y responsabilidades que dan origen al dominio en disputa.

6.- Que, con fecha 12 de Noviembre de 2007 el demandado presentó escrito complementando sus primeros argumentos, refutando afirmaciones de la parte contraria, y que en síntesis son:
- El nombre Bío Bío tiene sus orígenes más allá de lo aportado por cada institución, gubernamental o no, que haya hecho uso de dicho nombre para asociar su institución a lo que geográficamente todo habitante de este país asocia con la sola pronunciación del nombre Bío Bío, o empresa que haciendo usufructo del nombre antedicho, asocia sus productos y/ o servicios con el significado y características, no tangibles, que genera la pronunciación del nombre.
- Hay que diferenciar la intención en el uso del nombre Bio Bio, donde las instituciones gubernamentales o no, lo hacen en pos de fortalecer actividades de beneficio social, cultural, histórico y económico y que en su conjunto forman parte del desarrollo que se espera a nivel regional y que afectan la idiosincrasia del habitante, en el caso de las instituciones con fines económicos lo hacen para relacionar sus productos y/o servicios a las cualidades biogeográficas de paisajes pristinos y antecedentes socio culturales históricos que acarrea el pronunciamiento del nombre Bio bio, y en ningún caso es a la inversa.
- Que en relación al origen del nombre Bio Bio, es necesario recalcar que su origen, fortalezas y características no están asociadas a los productos que la empresa demandante genera para fines exclusivamente comerciales, ni en la historia de la familia que origina la empresa Pesquera Bio Bio S.A, y que el abogado demandante bien hace en no indicar su fecha de creación.
- Que con lo mencionado anteriormente cabe deducir que la segunda solicitante no es propietaria del nombre en su origen, y es más, hace uso del nombre Bio Bio para beneficio económico aludiendo la propiedad de la marca comercial, lo cual como quedó claro, no es un nombre de uso exclusivo para la empresa demandante, salvo los productos que legalmente discrimina la inscripción de la marca comercial Bio Bio.
- Por último, el primer solicitante no alude propiedad ni representación alguna de los habitantes de la provincia o la

región del Bio Bio respecto al nombre mismo, atendiendo al hecho de que el nombre Bio Bio es un nombre propio que alude características bio geográficas y socio culturales universales en la apropiación que cada habitante hace al relacionarse con este territorio:
- Esta corporación no recrimina el uso comercial del nombre antedicho que empresa alguna haga sobre sus productos o servicios, bien cuando se entienda que legalmente se les permite para un conjunto de productos y/o servicios y no para el universo de actividades que culturalmente caracterizan al hombre, sus actividades y su entorno, entiéndase como todo tipo de actividades y productos que crea, ejecuta y desarrolla la humanidad.
- La primera solicitante, sólo hace uso del nombre de dominio "NUESTROBIOBIO.CL", para los fines establecidos en el proyecto "portal web Ebiobio.cl Tierra de Encuentros", de difusión y fortalecimiento de la cultura de la Provincia de Bio Bio, de la región de Bio Bio, sus habitantes y para uso universal de todo internauta.

7.- Que, con fecha 22 de noviembre de 2007, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
a.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio nuestrobiobio.cl
b.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación nuestrobiobio.cl

8. Que, con fecha 4 de diciembre de 2007, el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

1. Folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado "LT" que la Pesquera produce y comercializa internacionalmente bajo la marca BIO BIO.
2. Folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado "Super Prime 500" que produce y comercializa internacionalmente bajo la marca BIO BIO.
3. Folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado "White Fishmeal" que produce y comercializa internacionalmente bajo la marca BIO BIO.
4. Fotocopia de papelería de la empresa en cuya esquina superior derecha se destaca la marca BIO BIO que identifica tanto a sus productos como a la empresa misma.
5. Libro informativo sobre el desarrollo de Pesquera BIO BIO S.A. en el cual se explica el origen de esta empresa, se detallan sus principales productos y, en su última página, se destaca que los productos BIO BIO se comercializan en diversos países tales como Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Taiwán, China, Indonesia, Italia y Australia.

9.- Que, con fecha 13 de Diciembre de 2007, este tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, para decidir la posterior asignación del nombre de dominio en disputa"nuestrobiobio.cl".

SEGUNDO: Que, de la discusión surgida en autos, se desprende que el demandante señala que éste posee un sinnúmero de nombres de dominio y marcas comerciales, que poseen relación con el nombre de dominio en disputa. Aduce además, que su marca comercial BIOBIO se encuentra comprendida íntegramente dentro del dominio en disputa, y que la palabra "nuestro" no sirve para hacer una diferencia efectiva entre el dominio registrado y las marcas comerciales del

segundo solicitante. Señala entonces que, de asignársele el nombre de dominio al primer solicitante, se incurriría en un riesgo de dilución de marca, la que cuenta además con el requisito de fama y notoriedad, toda vez que la asignación al primer solicitante sólo causaría error y confusión en Internet, puesto que los usuarios, creyendo acceder a los productos y servicios de la segunda solicitante, erróneamente se encontrarían con los de la primera.

TERCERO: Que el demandado primer solicitante señaló que el dominio se solicitó para efectos del proyecto "Portal Web ebiobio.cl, Tierra de Encuentros", presentado al Fondo Nacional para el Desarrollo Regional 2006, línea cultura, subcategoría corporaciones, con un fin meramente cultural, para directo beneficio de la Provincia de Bio Bio. Señaló además, que el nombre del Portal no es una marca comercial, sino que se enmarca dentro de un concepto de desarrollo social y cultural de los habitantes de la Provincia del Bio Bio.

CUARTO: Que en relación al conflicto entre marcas y nombres de dominio, es menester señalar que el demandante ha demostrado fehacientemente ser titular de las marcas BIO BIO, en distintas clases del Clasificador de Niza, entre otras, que acompañó en sus escritos. Cabe considerar, en efecto, que tanto a nivel nacional como internacional, la preponderancia de la marca comercial en relación a los nombres de dominio es un tema central, más no único al momento de dirimir un conflicto de esta naturaleza, al contrario de lo que señala la parte demandante. Por ende, mal se puede pretender utilizar tan sólo este criterio como elemento determinante para la resolución del conflicto.

QUINTO: Por otra parte, tanto en nuestro ordenamiento como en el derecho comparado, el criterio esencial que se exige para que una marca obtenga protección, y en la práctica, pueda excluir a otras denominaciones que puedan afectarla, es que la denominación que supuestamente afecta a la marca comercial, sea idéntica o engañosamente similar a la que pretende la protección. Este criterio se encuentra recogido en el artículo 22 letra a.- de la Reglamentación para la Resolución de Conflictos relativos a Nombres de Dominio .CL, el cual refiriéndose a las causales de revocación, señala que la inscripción del dominio se debe considerar efectuada de forma abusiva o de mala fe. Para dilucidar que ésta sea abusiva, se requiere, entre otras, 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".

SEXTO: En autos, el demandante ha pretendido demostrar que, por el sólo hecho de desarrollar una actividad comercial bajo el nombre "Pesquera Bio Bio", y amparado por diversos registros marcarios que contienen la expresión "BIOBIO", es titular de una protección que emana desde el ámbito marcario, a su marca en cuanto signo distintivo, por su cualidad de notoria y famosa, ante cualquiera que pretenda utilizar alguna denominación similar. Por este motivo, considera que tiene un mejor derecho en relación al nombre "nuestrobiobio.cl", porque el elemento central de éste, es decir la expresión "bio bio", idéntica a su marca comercial protegida.

SEPTIMO: Este tribunal considera sin embargo que no se logra determinar que la expresión "nuestrobiobio.cl" ni siquiera sea engañosamente similar a la de la demandante, debido a que el único elemento en común que poseen, esto es, la expresión "BIOBIO", es precisamente el nombre de la provincia en donde se desarrollan tanto las actividades económicas de la demandante, como el lugar objeto de los fines culturales que pretende el demandado. Por ende, no se puede determinar que sea un elemento exclusivo y excluyente sólo del demandado, lo cual queda fehacientemente demostrado por la cantidad de dominios y marcas comerciales que actualmente ocupan la expresión "BIOBIO" dentro de sus nombres.

Todo lo anterior rige además para los nombres de dominio invocados, por los mismos argumentos. Por estos motivos es que no se puede considerar que el nombre de dominio inscrito, esto es "nuestrobiobio.cl", sea idéntico o engañosamente similar a las marcas que posee el demandante, no pudiendo invocarse éstas como elemento gravitante sobre la discusión.

OCTAVO: Por otra parte, si bien el demandado primer solicitante no exhibe registro marcario alguno, sí ha demostrado que su actividad escapa al ámbito comercial, con lo que este tribunal considera que mal puede afectar a las actividades económicas realizadas por el segundo solicitante, toda vez que el primer solicitante ha demostrado hacer lo que en doctrina se denomina "fair use", en relación a la página web objeto del nombre de dominio en disputa. Es por estos motivos, que se considera que el primer solicitante realiza un uso justo de la expresión en disputa, con lo cual no cabe invocar una protección en donde no existe menoscabo.

NOVENO: A mayor abundamiento, cabe señalar que el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, señala expresamente que: "Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,
b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y
c. **Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores. "**

Así las cosas, este tribunal considera que si bien el segundo solicitante posee intereses legítimos sobre la denominación, no puede pretender revocar una inscripción hecha de buena fe, ya que el primer solicitante ha demostrado haber realizado una inscripción acorde con lo señalado en el Reglamento antedicho.

DÉCIMO: Además, debemos atender al principio denominado en derecho comparado "first come, first served", o principio del primer solicitante, el cual nos señala que, no pudiendo probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante. En autos, como se ha explicado latamente, no se ha logrado configurar alguna causal de peso para que este tribunal logre asignarle el nombre de dominio al segundo solicitante, y sin embargo existen antecedentes fundados para considerar que el primer solicitante pretende hacer un uso lícito y de buena fe del dominio en disputa, por tanto no queda otra alternativa más que asignarle el nombre de dominio a éste.

UNDÉCIMO: Que atendida la sana razón y justa prudencia que debe observar este Tribunal Arbitral en una contienda de las especiales características que tiene una relativa a la asignación de un nombre de dominio, no caber sino otorgar protección jurídica al primer solicitante, a través de la asignación del nombre de domino "nuestrobiobio.cl"

DUODÉCIMO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8, Anexo 1 del procedimiento sobre Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL

SE RESUELVE

1.- Que se asigna el nombre de dominio "nuestrobiobio.cl", al primer solicitante, esto es, CORPORACION CENTRO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EL PERAL**, Rut N° 75.997.480 – 8.**

2.- Que no se condena en costas al segundo solicitante, por haber tenido motivo plausible para litigar

Notifíquese la presente resolución a las partes por medio de carta certificada, y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.

Janett Fuentealba R.
Juez Árbitro
NIC Chile.

Autoriza este fallo el Notario de Santiago, don Pedro Sadá Azar.