Santiago, 13 de Diciembre de 2007

Juicio arbitral portalbiobiocentro.cl
Rol

Vistos:

Que mediante OF07932 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **portalbiobiocentro.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 16:00 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,, en rebeldía del primero, y el árbitro 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 notificada personalmente la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 10 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 XX de noviembre se recibió la causa a prueba y el XX de diciembre 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, interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en la cual explica 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, dentro de los cuales, a modo meramente enunciativo, podemos nombrar 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.

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 importante 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 las palabras "PORTAL", y "CENTRO", 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 "PORTAL" es utilizada también para hacer alusión a un sitio en internet. 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.

Para reforzar lo anterior, señala que tampoco la expresión "CENTRO" permite diferenciar el dominio solicitado de los registros marcarios y nombres de dominio del segundo solicitante. Al efecto, basta señalar que el demandante es titular del nombre de dominio centromediacionbiobio.cl.

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.- Que, el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, 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.

En palabras muy sencillas, 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, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.
El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, PARQUE ARAUCO, BANMEDICA o PHILIPS, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

f.- Que, en cuanto a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, el segundo solicitante señala:

1.- <u>Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales</u> y su relación con los nombres de dominio, destaca que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.

En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal modo que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet.

En definitiva, el propósito de los nombres de dominio 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.

2.- ICANN: En este contexto, cabe tener presente que con fecha 1° de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

3.- OMPI: El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI, establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

4.- NIC – CHILE: A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

5.- 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 servicios. Pues bien, ha sido el segundo solicitante quien utiliza la expresión "BIOBIO", la cual lo identifica a nivel nacional e internacional.

En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto le debe ser asignado, ya que es titular de la marca famosa y notoria "BIOBIO" que es absolutamente idéntica al elemento sobre el cual se estructura al nombre de dominio en cuestión, y dicho signo corresponde a su razón social. Más aún, dicha marca distingue variados productos que comercializa en Chile y el mundo.

6- Convenio de París: El 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.

7.- Jurisprudencia: Cita el fallo de este mismo Árbitro en la causa "enbiobio.cl", Rol 12-2007, que sirve de antecedente válido para esta decisión arbitral.

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 del solicitante respecto de los nombres de dominio señalados en el N° 2, letra d) antes indicados.
- Copia simple de certificados de registros marcarios individualizados en el N° 2, letra b)antes indicados.
- Copia de la sentencia ENBIOBIO.CL, Rol 12-2007 de la esta misma Juez Árbitro.

4°. Que, el primer solicitante, esto es, don Oscar Ernesto Alvial Parra no allegó sus argumentos ni adjuntó pruebas, como consta en autos, lo que se certificó con fecha 5 de N**ov.** de 2007, a fs. 51 vta.

5.- Que, con fecha 22 de Nov. 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, en la asignación del nombre de dominio en disputa "portalbiobiocentro.cl".

SEGUNDO: Que don Oscar Ernesto Alvial Parra es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por la presunción conocida como "first come, first served", la cual señala que, de no mediar antecedentes de hecho o de derecho que acrediten un mejor derecho para la contraria, la parte que primero realiza la inscripción del nombre de dominio es quien consolida tal inscripción. Sin embargo, esta no es una presunción de derecho, por lo cual admite prueba en contrario.

TERCERO: Que así las cosas, el primer solicitante no ha comparecido en esta causa, ni ha allegado argumento alguno que haga a este sentenciador informarse sobre sus pretensiones, por lo cual este tribunal no tiene más elementos de convicción que los enunciados precedentemente, dejando expresa constancia que su inactividad procesal es un elemento no menor a tener en consideración.

CUARTO: Que el segundo solicitante ha allegado al proceso elementos de prueba relevantes para dirimir la cuestión controvertida, toda vez que ha acompañado registros marcarios de la expresión BIOBIO, elemento central del nombre de dominio en disputa, además de una serie de argumentos de hecho y de derecho que no hacen más que afianzar su posición de cara a la resolución de la controversia de autos.

QUINTO: Que este tribunal estima que la actitud del primer solicitante, en atención a inscribir el nombre de dominio portalbiobiocentro.cl, vulnera las normas sobre competencia leal, toda vez que el segundo solicitante ha demostrado ser el titular de las marcas BIO BIO que acompañó oportunamente, además de haber demostrado dotar a estas marcas de un velo de fama y notoriedad, suficiente para que este tribunal estime que todas estas circunstancias configuran un mejor derecho para la segunda solicitante.

SEXTO: Que atendido a las especiales circunstancias de este caso, y en especial consideración a la rebeldía del primer solicitante, es necesario señalar que este tribunal estimará la circunstancia de existir otros nombres de dominio con la expresión BIOBIO inscritos por el segundo solicitante, como argumento válido para acoger la demanda de oposición, toda vez que cualquier consumidor que digite portalbiobiocentro.cl, creerá que está ingresando a un portal del segundo solicitante, circunstancia que no se cumpliría de rechazarse la demanda intentada.

SÉPTIMO: Que, en este caso en particular, el principio "first come, first served" antes mencionado, deberá ceder ante el peso de los argumentos y probanzas rendidas por el segundo solicitante, lo que hacen configurar un mejor derecho a su favor, máxime considerando que los únicos registros marcarios casi idénticos al nombre de dominio en disputa, los posee el segundo solicitante. Prima pues, por analogía, en opinión de este árbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo en cuestión, criterio recogido asimismo por la UDRP, desarrollada por la ICANN, política que reconoce la aplicación de este criterio, el que también recoge la OMPI y la Reglamentación de Nic Chile.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustar su actuar a su 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 justamente, sobre la base de estos principios es que este Arbitro ha valorado los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante, para respaldar su pretensión, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde el mejor derecho sobre el dominio portalbiobiocentro.cl

NOVENO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio portalbiobiocentro.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de ningún otro.

DECIMO: 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 de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposición de fs. 18 y por lo tanto asignar el nombre de dominio **portalbiobiocentro.c**l **a** PESQUERA BIO BIO **S.A. RUT N° 84.902.900 – 2.**

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile