Asunto: serviciosbiobio.cl - sentencia definitiva **De:** "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>

Fecha: Sat, 1 Dec 2007 14:45:20 -0300

A: <fallos@legal.nic.cl>, <jimmyalexis3000@gmail.com>, <cadmin@weekmark.cl>, <ctecnico@weekmark.cl>, <sseguel@weekmark.cl>, <elobos@sargent.cl>, <pahumada@sargent.cl>, <sargent@sargent.cl>

CC: "'Moya, Alejandra'" <amoya@estudiogkd.cl>, "'Valeria Taborga'" <vtaborga@gmail.com>

Santiago, 1° de diciembre de 2007

A continuación se agrega sentencia definitiva dictada en conflicto por el nombre de dominio de la referencia.

Alejandra Moya Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a 30 de noviembre del año dos mil siete, en los autos por conflicto en inscripción del nombre de dominio **serviciosbiobio.cl**, suscitado entre don JIMMY ALEXIS BUSTOS IBARRA, RUT 15.176.468-1, domiciliado en Los Fresnos 4159 Huachicop, Talcahuano y PESQUERA BIO BIO S.A. Rep. Por Sargent & Krahn, RUT 84.902.900-2, domiciliado en Av. Colon No 2450, Talcahuano, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1. Que conforme consta en autos, con fecha 6 de diciembre de 2006, siendo las 20:54:54 GMT, **JIMMY ALEXIS BUSTOS IBARRA** formuló solicitud de inscripción de nombre de dominio **serviciosbiobio.cl**, constituyéndose así en el primer solicitante de éste, y el día 29 de diciembre de 2007, siendo las 15:55:37 GMT, **PESQUERA BIOBIO S.A. REP. SARGENT & KRAHN (PESQUERA BIO BIO S.A.)**, formuló la solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombres de dominio.
- 2. Que con fecha 3 de abril de 2007 recibió de NIC Chile el Oficio Nº 07344, por el que doña Margarita Valdés Cortés comunica a este árbitro su designación como Árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **serviciosbiobio.cl**, suscitado las partes ya individualizadas.
- 3. Que con fecha 12 de abril de 2007 se aceptó la designación y se citó a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 25 de mayo de 2007 en Bandera 341 oficina 757, comuna de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrónico y agregándose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal como consta a fs 5.
- 4. Que a fojas 6 consta correo electrónico del primer solicitante de fecha 25 de mayo a las 16:35 pm, en el cual informa que no comparecerá por encontrarse en la octava región. Señala que su intención es hacer una guía de servicios de la octava región, los que incluyan restaurantes, hoteles, talleres mecánicos, empresas y todo tipo de servicios en un solo lugar. Continúa señalando que no es su intención competir con la segunda solicitante ya que se trata de giros totalmente diferentes.
- 5. Que con fecha 25 de mayo del año 2007 a las 17:45 se realizó la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, cuya acta rola a fjs. 6 y siguiente de autos. A dicha audiencia compareció por el segundo solicitante don Oscar Molina Díaz, quien acompañó los poderes con que acreditó la representación invocada, solicitando asimismo que se le concediera un plazo adicional para presentar boleta de consignación, a lo que el Tribunal dio lugar, para que se presentara dentro de quinto día bajo apercibimiento de tenerlos por desistido de su solicitud al nombre de dominio en disputa. El primer solicitante se contactó telefónicamente, solicitando se le considerare como compareciente a la audiencia, a lo que el Tribunal proveyó ha lugar sin perjuicio de comparecer personalmente o por escrito debidamente autorizado ante Notario, en el plazo fijado en el procedimiento de autos, bajo apercibimiento de tenerlo por no compareciente a la audiencia. Posteriormente, se procedió derechamente a la fijación del procedimiento, en resolución que fue notificada por correo electrónico a la inasistente.
- 6. Que a fojas 18 el segundo solicitante acompañó dentro de plazo la respectiva boleta de depósito, la que se

tuvo por acompañada por el Tribunal a fs. 19.

7. Que a fojas 20 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya individualizada en autos, quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa, en base a los antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales señala.

Señala 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 lo cual utilizaron dos pesqueros importantes el Pelicano y el Quillay, al cual luego se sumaría el Oceanic II. Continúa señalando que 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, lo que significó la creación de una planta de harina y aceite de pescado, y una empresa procesadora de productos congelados, llamada Congelados Pacíficos. Continua afirmando que 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, agrega la demandante, 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. Señala adicionalmente que en la actualidad Pesquera BIO BIO exporta a más de 50 países del mundo, dentro de los cuales, a modo meramente enunciativo, el actor nombra 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.

En cuanto a los registros marcarios del demandante, éste señala que se ha preocupado de registrar como marca comercial la expresión que la identifica, esto es "BIOBIO", bajo los siguientes registros: a) Registro Nº 726.428 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 31; y b) Registro Nº 721.607 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 29. Además, el actor manifiesta que se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus renombradas líneas de productos como a la empresa misma, de modo que la marca BIO BIO se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, la cual a su juicio es IDENTICA al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa, por cuanto la marca del actor está íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual, lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con los productos de de éste, sin que la adición de la palabra "SERVICIOS" logre dotar al signo que compone el nombre de dominio en disputa de una adecuada diferenciación.

En cuanto a los nombres de dominio cuyo titular es el actor, éste destaca que es titular de una serie de nombres de dominio que integran su famosa marca, acompañando un listado de ellos.

Por otra parte, el actor señala 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 no sólo sirve para distinguir los productos que el demandante produce, sino que además, es una expresión que forma parte esencial de su razón social, PESQUERA BIO BIO S.A.

En cuanto al Derecho aplicable al caso que nos ocupa, el actor señala 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. Agrega el demandante que 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.

En cuanto a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, el actor hace presente que el principio "first come, first served" no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como ultima ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Acto seguido, expresa el demandante que en cuanto al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, 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 este contexto, continúa el actor, cabe tener presente que con fecha 1º 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"), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

Por su parte, el actor agrega que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), 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.

Los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual es especialmente relevante en este caso, ya que si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca "BIOBIO" y evidentemente podría inducir a error a los usuarios.

Por último y después de citar diversas disposiciones del Convenio de París que tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, el actor concluye que a la luz de lo expuesto en la demanda y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de las marcas BIOBIO, la fama y notoriedad de estas marcas, así como también la titularidad de nombres de dominio relacionados, considera que tiene el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa, más aún considerando que ha sido éste quien le ha otorgado proyección internacional a la marca "BIOBIO", debido a la importancia que tiene nuestro país en el rubro pesquero, y a la cual evidentemente a contribuido el actor; y que resulta evidente que la asignación del dominio "SERVICIOSBIOBIO.CL" a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile.

8. Que, a fojas 54 el Tribunal dio traslado, el cual no fue evacuado y habiéndose vencido todos los plazos fijados en autos, a fojas 55 se citó a las partes a oír sentencia,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ha vencido el plazo fijado por este Tribunal sin que la primera solicitante ratificara ya sea personalmente o por poder autorizado ante Notario su comparecencia a la audiencia de fojas 6, motivo por el cual debe tenérsela por no compareciente en autos. Sin perjuicio de lo anterior, se ha estimado igualmente pertinente considerar las alegaciones remitidas por correo electrónico por dicha parte, toda vez que este árbitro, en su calidad de árbitro arbitrador, está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, esto es, "serviciosbiobio.cl".

TERCERO: Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio "first come first served", actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

CUARTO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

QUINTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que a través de la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

SEXTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios y a la utilización de su razón social como parte del nombre de dominio. Acreditó con este fin en la documental que consta en autos, que cuenta con el registro marcario del término idéntico, varios registros marcarios que incluyen parte del término solicitado, el cual además es su razón social.

SEPTIMO: Que en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio **serviciosbiobio.cl**, es preciso señalar que, considerando que el primer solicitante no ratificó su comparecencia, no aportó antecedente probatorio alguno que permitiera a este árbitro formarse una opinión sobre su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

OCTAVO: Que el término que busca proteger el segundo solicitante, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, la identidad del término "biobio" entre el dominio solicitado y la marca comercial, puede llevar a error en la comunicación. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual a aquel registrado, aquello es perjudicial no sólo para el titular de la marca debilitada, sino que también para el público consumidor ante el cual se producirá confusión.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asígnese el dominio **serviciosbiobio.cl** al segundo solicitante, Pesquera Bio Bio, Rep. por Sargent & Krahn (PESQUERA BIO BIO S A), ya individualizado en autos.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Valeria Taborga B.

Ingrid Barra H.

CI. 8.433.902-4

CI. 15.226.520-4