Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "antofagasta-negocios.cl"

Santiago, 03 de Marzo de 2014.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 18432 de fecha 22 de agosto de 2013 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 oposición al nombre de dominio "antofagasta-negocios.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: MAYKOL SEBASTIAN OLIVARES ALANO, con domicilio en Pasaje Gandarillas 564, departamento 301, Antofagasta, quien inscribió el nombre de dominio antofagasta-negocios.cl con fecha 27 de febrero de 2013, a las 14:38:08 GMT, y CHILEAN NORTHERN MINES LIMITED, representada por Silva & Cía., en la persona de Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio antofagasta-negocios.cl con fecha 18 de marzo de 2013 a las 16:23:38 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 22 de agosto de 2013, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "antofagasta-negocios.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 29 de agosto de 2013, a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 22 de agosto de 2013 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada
QUINTO: Que el día 29 de agosto de 2013, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Arancibia, por la oponente y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 11 de autos.
SEXTO: Que con fecha 29 de agosto de 2013 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 11, según consta a fojas 13.
SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante a fojas 14 de autos, la parte de CHILEAN NORTHERN MINES LIMITED, expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "antofagasta-negocios.cl" en los términos siguientes: Que Antofagasta Minerals S.A. es la principal minera privada nacional. Que corresponde a una sociedad anónima cerrada chilena, filial de Antofagasta PLC, sociedad anónima abierta, que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres, figurando en el índice de las cien compañías con mayor capitalización bursátil. Que el control de Antofagasta PLC pertenece a la familia Luksic, que controla el grupo de compañías mineras formado por Minera Los Pelambres (Antofagasta PLC posee el 60% de la propiedad), Minera El Tesoro (70%), Minera Michilla (74,18%) y la recién inaugurada Minera Esperanza (70%), todos ellos en Chile y dedicados a la minería del cobre, y en el caso de Los Pelambres, con molibdeno como subproducto. Que, además, el grupo cuenta con inversiones y exploraciones en otros lugares del país y del mundo. Que entre ellos destaca el proyecto de cobre y oro Reko Diq en Pakistán, controlado (75%) por Tethyan Copper Company (50% de Antofagasta PLC), que se encuentra en

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

estudio de factibilidad. Que en Chile, destacan las exploraciones en el desierto de Sierra Gorda. Que en el extranjero cuenta con asociaciones en distintos continentes. Que durante 2010 Antofagasta Minerals aumentó su producción un 17,9% como resultado de un incremento en todas sus operaciones, especialmente en Los Pelambres, que fue ampliada a comienzos del período y que aportó 384 mil T.M. de cobre, explicando más de un 90% del aumento registrado por la compañía. Refiere sus principales proyectos en Chile. Que existe también Chilean Northern Mines Ltda., filial de Antofagasta PLC, siendo esta empresa la titular de las marcas registradas bajo las cuales se fundamente esta demanda. Que ha sido justamente esta última empresa quien ha registrado las marcas que dicen relación con el signo "ANTOFAGASTA" destacando "ANTOFAGASTA MINERALS", todo ello de acuerdo a la ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial, conforme se desprende de los registros de marcas comerciales. Que el nombre de dominio en cuestión sólo corresponde exactamente a la marca de la parte, puesto que es sólo su traducción al español, y de esta manera cualquiera que ingrese a la página del primer solicitante puede pensar que se trata de una empresa que se encuentra relacionada con la parte, o peor aún que se trata de la parte misma. Que con este argumento se está demostrando el efectivo peligro de confusión. Que la parte posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos, dado por los registros marcarios, el nombre de dominio que posee y su razón social, además del posicionamiento del nombre en el mundo de internet. Que existe identidad de las expresiones y sólo la parte tiene registrada y protegida su marca. Que de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional, pues la marca famosa Antofagasta Minerals y su familia marcaria, que se encuentra dentro del concepto Antofagasta de la parte, llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de la parte, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Que, por lo anterior, estima improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante por el gran potencial de confusión, por tener una propiedad sobre la marca registrada y porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento. Invoca el criterio de mejor derecho, que se sobrepone en la especie al principio "first come, first served"; cita los artículos 19 Nº 24 y 25 de la Constitución Política del Estado, 582, 583 y 584 del Código Civil, 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: que por resolución de fecha 16 de septiembre de 2013, rolante a fojas 46 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía de la primera solicitante.

NOVENO: Que por resolución de fecha 9 de octubre de 2013, rolante a fojas 47, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "antofagasta-negocios". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente y/o realizarán en el futuro, de la expresión "antofagasta-negocios".

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

La parte de Chilean Northern Mines Ltd. rindió las siguientes pruebas: 1) Reporte de marcas comerciales (fs. 21 a 29); 2) Listado de nombres de dominio pertenecientes a Chilean Northern Mines Ltd. (fs. 30 a 31); 3) Impresos de página web

www.aminerals.cl (fs. 32 a 41); 4) Impreso de página web www.fundinguniverse.cl para "Antofagasta Plc History" (fs. 42 a 45).
La parte de MAYKOL SEBASTIAN OLIVARES ALANO no rindió pruebas.
UNDECIMO: Que por resolución de fecha 19 de noviembre de 2013, rolante a fojas 48, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de MAYKOL SEBASTIAN OLIVARES ALANO, justificó tal calidad, 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. Que, fuera de esa presunción, no rindió argumentos ni pruebas en el proceso.
CUARTO: Que la oponente, la parte de CHILEAN NORTHERN MINES LIMITED, argumentó y comprobó con la documental rendida ser filial de Antofagasta PLC, empresa que, a su vez, es la matriz de Antofagasta Minerals, empresa minera privada nacional exploradora y explotadora de reconocidos yacimientos mineros en el Norte de Chile. Tales hechos son públicos y notorios, como lo es también el que dicha empresa transa sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres. Comprobó además ser dueña de numerosos registros marcarios que incluyen las expresiones "Antofagasta" (fs. 21 a 29), de fecha anterior a la solicitud de registro de nombre de dominio por el primer solicitante, así como de dominios que se estructuran sobre la expresión "Antofagasta" (fs. 30 a 31), entre ellos el dominio "antofagastanegocios.cl", solicitado con fecha 28 de diciembre de 2009, el que es idéntico fonéticamente y similar gráficamente con el dominio en controversia. Con los documentos de fojas 32 a 45 comprobó dedicarse activamente a negocios en el rubro de la minería.
QUINTO: Que, con lo antes considerado, y toda vez que sólo la parte oponente concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 47, este árbitro estima que la oponente ha justificado tener mejores derechos a la denominación en controversia que su contraparte, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan 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 CHILEAN NORTHERN MINES LIMITED en contra de MAYKOL SEBASTIAN OLIVARES ALANO, y se asigna el nombre de dominio antofagasta-negocios.cl a favor de CHILEAN NORTHERN MINES LIMITED, 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; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.