Santiago, 8 de Noviembre de 2013.

Juicio arbitral aulapelambres.cl
Rol 79–2013

VISTOS:

Que mediante oficio N° OF18475, de Nic Chile, con fecha 9 de Sept. de 2013, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio aulapelambres.cl

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 9 de Sept. de 2013, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 24 de Sept. de 2013, a las 15.45 horas, en la sede del Tribunal, notificándoseles la misma por carta certificada, lo cual consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña María José Arancibia, abogado, con delegación de poder del abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, del Estudio Silva & Cía., por el segundo solicitante**,** MINERA LOS PELAMBRES, en rebeldía del primer solicitante CELERIS SERVICIOS DE CAPACITACION LIMITADA, y el árbitro que conoce el presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de 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 a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud del nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y en atención a la rebeldía del primer solicitante, a fs. 71 se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que a fojas 8, con fecha 8 de Octubre de 2013, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, en representación de MINERA LOS PELAMBRES, como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa a su representada.

2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:
Que Minera Los Pelambres es una de las mineras mas importantes en el país, con un gran reconocimiento nacional y en razón de ello es que ha procedido a registrar las marcas comerciales MINERA LOS PELAMBRES todo ello de acuerdo a la ley Nº 19.039. En internet, su representada ha inscrito el nombre de dominio **lospelambres.cl.**
Que el nombre de dominio en disputa **AULAPELAMBRES.CL** se estructura sobre la base del nombre por el cual es conocida su representada "LOS PELAMBRES", y la existencia de un nombre de dominio de ese tipo, provocaría una serie de confusiones, más aun cuando se trata del mismo rubro o bien rubros que se relacionan o dependen uno de otro.
Que su representada posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos, a saber, por sus registros marcarios, el nombre de

dominio que posee y su razón social, además del posicionamiento del nombre en el mundo de internet.

Que de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio en disputa, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa LOS PELAMBRES, que se encuentra dentro del nombre de dominio, llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su representada.

Que en cuanto a los *Criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio*, señala que hoy en día la diversa jurisprudencia arbitral indica que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

Que dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener su representada una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio "*First come, first served*", Así, los criterios que se están aplicando para la solución de estos conflictos, se han ido refinando, de esta manera ellos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".

Que su representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario se estaría vulnerando el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.

Luego cita lo dispuesto en los artículos 14 y 22 del Reglamento Nic Chile, los que estarían siendo vulnerados en el caso sublite por el primer solicitante y finalmente, apela a que la marca de su representada podría sufrir el efecto de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, ocurriría que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a sus signos registrados.

3°. Que acompañó, con citación, los siguientes documentos:

1) Listado de marcas registradas que contienen la expresión Los Pelambres
2) Impresión del sitio de NIC Chile el registro del nombre de domino lospelambres.cl a nombre de su representada.
3) Impresión del sitio de NIC Chile el registro del nombre de domino mineralospelambres.cl a nombre de su representada.
4) Observaciones conductuales MLP
5) Folleto generando valor para la región de Coquimbo. Minera Los Pelambres.
6) Como mínimo respeta la máxima. Minera los Pelambres
7) Invitación Beca 2012 Minera Los Pelambres
8) Invitación Copa Minera Los Pelambres 2011
9) Folleto estudiar Te hace más grande Beca Minera Los Pelambres 2012.
10) Folleto cierre participativo del Tranque de relaves Los Quillayes
11) Folleto de procedimiento de tramitación de licencias médicas y recuperación anticipos subsidios. Minera Los Pelambres.
12) Impresión de la página web lospelambres.cl
13) Búsqueda en Google de "Los Pelambres"

4°. Que a fojas 71, con fecha 29 de Octubre de 2013, y en atención al mérito de los antecedentes, y a la inactividad procesal del primer solicitante, se 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 cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, aulapelambres.cl

SEGUNDO: Que la sociedad CELERIS SERVICIOS DE CAPACITACION LIMITADA, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder 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.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos se encuentra MINERA LOS PELAMBRES, quien ha expresado en su libelo ser titular de la marca MINERA LOS PELAMBRES, tanto denominativa como mixta, en diversas clases, tanto para productos como servicios, así como también como establecimiento industrial y comercial, como se acreditó con el informe acompañado a dicho libelo, y que este sentenciador además, ha comprobado en el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

CUARTO: Que MINERA LOS PELAMBRES -para los efectos de acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "aulapelambres.cl"- señala ser una destacada y posicionada empresa minera nacional, de destacada trayectoria y la que ha demostrado un interés legítimo, marcas y nombres de dominio registrado, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, todo lo cual la perfila como titular de un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "aulapelambres.cl", toda vez que el vocablo "Pelambres" está íntegramente incluido en el nombre disputado. De otra parte, es necesario señalar que estas consideraciones han quedado demostradas con la abundante prueba allegada a estos autos, la que da razón del uso y posicionamiento de la marca MINERA LOS PELAMBRES, toda la cual no fue objetada por la contraria.

QUINTO: Que acompañados en tiempo y forma los documentos que avalan dicha marcas, ya referidos en la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni tampoco objeto de observación o reserva alguna, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos. Que consta de los mismos documentos ya referidos y reconocidos y lo alegado por la demandante, que MINERA LOS PELAMBRES es titular en Chile de la marca "MINERA LOS PELAMBRES", en distintas clases, todas las cuales tienen como componente común la voz "los pelambres". Asimismo, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en litigio "aulapelambres.cl" cuyo componente principal se identifica con las referidas marcas inscritas a su favor y con las cuales desarrolla sus negocios y proyectos, y comercializa y promociona productos con esas denominaciones, y que el primer solicitante no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre de dominio solicitado y en disputa, que el haberlo solicitado primeramente. Así entonces, de lograr la parte contraria el nombre de dominio en disputa, se produciría lesión a los derechos que amparan las marcas comerciales ya indicadas, como asimismo en internet se produce riesgo de error y confusión entre sus productos y servicios, y los del primer solicitante.

SEXTO: Que este Tribunal efectivamente establece que el segundo solicitante posee un interés legítimo en torno al nombre de dominio disputado, esto es, "aulapelambres.cl", teniendo en consideración especial que dicho solicitante posee registrada la denominación MINERA LOS PELAMBRES, como marca en Chile desde el año 2007, lo cual le hace merecedor de protección en relación a dicha denominación. Sin embargo, se hace presente que en el ámbito marcario, conforme al principio de especialidad marcaria, es posible la coexistencia pacífica de distintos actores comerciales que registren sus productos y servicios bajo una misma denominación, en distintos clasificadores del registro marcario, con lo cual la protección que se pretende impetrar, no es de modo alguno una protección erga omnes, sino que se encuentra limitada por lo expresado anteriormente, salvo cuando se trate de una marca famosa y notoria; sin embargo, es un elemento a considerar para la resolución del presente conflicto.

SEPTIMO: Que este Tribunal estima que el primer solicitante -como ya lo ha señalado-, no posee otros elementos de convicción que los indicados precedentemente, toda vez que el primero no se ha apersonado en el presente litigio, actitud que ha quedado demostrada al no concurrir a la audiencia de conciliación y fijación de las normas de procedimiento, y además en el hecho que no presentó al proceso probanza alguna que permitiese informar a este Tribunal sobre los alcances de sus pretensiones en torno al nombre de dominio solicitado, motivo por el cual sólo obra en su defensa, el principio denominado "first come, first served", ampliamente discutido y aceptado en doctrina, principio que como ya se ha señalado previamente, es de última ratio.

OCTAVO: Que entonces, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión aulapelambres.cl ya que su elemento central, es decir el término "Minera Los Pelambres" ha sido utilizado profusamente por el segundo solicitante para ofertar sus productos y servicios a nivel nacional, por lo cual reviste un carácter suficiente para solicitar la protección que no emana sólo del derecho marcario, sino también del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio y que se han señalado previamente en la parte considerativa. Así pues, a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión, es el que podemos denominar "criterio de la fama y notoriedad del signo pedido", conforme al cual debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo derecho sea gráficamente idéntico o similar al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a la parte cuyo derecho presente mayor similitud o vinculación lógica con el referido SLD. A este respecto, en consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia a la pretensión del segundo solicitante.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la 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 procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para hacer valer sus pretensiones, creándose la convicción de que es a él a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio aulapelambres.cl, convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

DECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio aulapelambres.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; y que tanto la buena fe, su interés legítimo, su marca comercial y su presencia comercial, como su trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos, son elementos que

avalan su pretensión y que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al primer solicitante o incluso a terceros en derecho correspondan.

DECIMO PRIMERO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema 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 interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio aulapelambres.cl al segundo solicitante**, MINERA LOS PELAMBRES,** Rut 96.790.240-3

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía 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.

Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo, Rut 14.396.781-6 y doña Loreto Véjar Villalobos, Rut 14.044.80-1