Fallo arbitral por dominio "laescondida.cl"

BORIS IGNACIO VESPERINAS MARTINEZ

-v-

MINERA ESCONDIDA LIMITADA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, 01 de Octubre de 2007

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio OF06732, de 18 de Octubre de 2006, que rola fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio "laescondida.cl"

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto **BORIS IGNACIO VESPERINAS MARTINEZ**, domiciliado para estos efectos en Casilla 77, de la comuna y ciudad de

Osorno, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio “laescondida.cl”, el cual pidió a su favor con fecha 07 de Julio de 2006 a las 19:37:53 horas GMT; y **MINERA ESCONDIDA LIMITADA**, representado por doña Johanna Calderón de Silva y Compañía, todos domiciliados para estos efectos en Hendaya N°60, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, quién tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “laescondida.cl”, el cual pidió a su favor con fecha 28 de Julio de 2006 a las 15:01:18 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 23 de Octubre de 2006, que rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 31 de Octubre de 2006, a las 15:00 horas, para convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 31 de Octubre de 2006, tuvo lugar el comparendo con asistencia de doña MARCELA CUEVAS MARTINEZ, debidamente facultada y en representación de don BORIS VESPERINAS MARTINEZ, primer solicitante del dominio en conflicto y don RODRIGO LEON URRUTIA, debidamente facultada y en representación de MINERA ESCONDIDA LIMITADA, segundo solicitante del mismo dominio en conflicto, procediendo a fijar y acordar, el árbitro y las partes, las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 9 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 31 de Octubre de 2006, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el día 31 del mismo mes y año.

SEPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 25, de fecha 07 de Noviembre de 2006, la parte de MINERA ESCONDIDA LIMITADA, en cuyo nombre actuó el abogado don Rodrigo León Urrutia, debidamente facultado, demandó la asignación del nombre de dominio laescondida.cl, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

1. Que la expresión "escondida" representa el elemento más destacado y sobresaliente de su razón social, esto es, Minera Escondida Limitada.
2. Que esta parte hace uso profuso de la marca Escondida.
3. Que ésta se encuentra debidamente protegida como marca comercial como una manera de proteger la marca notoria y famosa en el ámbito nacional como internacional.
4. Que, en el derecho, la parte de Minera Escondida Limitada es titular de diferentes marcas, todas ellas inscritas en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía:
    a. Escondida, productos de la clase 40, bajo el número de registro 492.948;
    b. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 492.947;
    c. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 492.949;
    d. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 501.801;
    e. Escondida, productos de las clase 40, bajo el número de registro 501.861;

f. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 501.800;
g. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 501.799;
h. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 501.198;
i. Escondida, productos de la clase 40, bajo el número de registro 501.797;
j. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 501.796;
k. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 501.795;
l. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 501.794;
m. Escondida, productos de la clase 40, bajo el número de registro 501.793;
n. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 501.792;
o. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 501.791;
p. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 573.372;
q. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 573.374;
r. Escondida, productos de la clase 40, bajo el número de registro 573.373;
s. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 573.375;
t. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 626.891;

u. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 626.892;
v. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 626.893;
w. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 626.894;
x. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 626.895;
y. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 626.896;
z. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 626.897;
aa. Escondida, productos de las clases 1,6,14,19, bajo el número de registro 626.797;
bb. Escondida, productos de la clase 16, bajo el número de registro 688.948;
cc. Minera Escondida productos de las clases 1,14 y 19, bajo el número de registro 746.783;
dd. Minera Escondida productos de las clases 1,14 y 19, bajo el número de registro 746.782;
ee. Minera Escondida productos de la clase 40, bajo el número de registro 746.788;
ff. Minera Escondida productos de la clase 19, bajo el número de registro 746.781;
gg. Minera Escondida productos de la clase 16, bajo el número de registro 746.780;
hh. Minera Escondida productos de la clase 14, bajo el número de registro 746.779;
ii. Minera Escondida productos de la clases 1, bajo el número de registro 746.778;

jj. Minera Escondida productos de las clases 1,14 y 19, bajo el número de registro 746.777;

kk. Minera Escondida productos de las clases 1, 14 y 19, bajo el número de registro 746.776;

ll. Minera Escondida productos de la clase 40, bajo el número de registro 746.775;

mm. Minera Escondida productos de la clase 19, bajo el número de registro 746.774;

nn. Minera Escondida productos de la clase 16, bajo el número de registro 746.773;

oo. Minera Escondida productos de la clase 14, bajo el número de registro 746.772;

pp. Minera Escondida productos de la clase 1, bajo el número de registro 746.771;

5. Que los nombres de dominio son fáciles de recordar e identificar con alguna actividad empresarial y en consecuencia también cumplen funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, existiendo a menudo una relación con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios;
6. Que, la asignación del dominio en disputa, “laescondida.cl”, causaría un grave perjuicio a su representada, manifestado por una dilución de los signos marcarios de su propiedad y particularmente con el dominio escondida.cl ya que provocaría confusión entre los usuarios de internet, los cuales verían similitud con “laescondida.cl” e ingresarían en busca de productos ofrecidos por la Minera Escondida Limitada.
7. Que en consecuencia, no existiría identidad propia en “laescondida.cl” o distinta de “escondida.cl”.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 17 de Noviembre de 2006, que rola a fojas 44, se tuvo por presentada la demanda de asignación del nombre de dominio “laescondida.cl” en favor de MINERA ESCONDIDA LIMITADA y se confirió traslado a BORIS VESPERINAS M., se notificó a las partes con esa misma fecha y se tuvieron por acompañados los documentos con citación:

1. Libro cuentos mineros, editado con apoyo de Minera Escondida;
2. Formulario sobre la declaración de los derechos humanos editada por Minera Escondida;
3. Lápiz en que aparece la marca Minera Escondida;
4. Folleto sobre la ubicación de la Mina Escondida;
5. Casco en cobre de Minera Escondida;
6. Manual de normalización sobre uso de las marcas Escondida;
7. Tarjetas de identificación de uso interno de la Minera;
8. Papelería con la marca Escondida;
9. Block de notas con el nombre Minera Escondida;
10. Periódico de Escondida de octubre de 1990 que acredita uso desde ese año;
11. Tarjeta con reglas cardinales de la Compañía;
12. Sombrero Jockey de la Compañía.

NOVENO: Que mediante escrito que rola a fojas 42, de fecha 10 de Noviembre de 2006, la parte de BORIS VESPERINAS MARTINEZ, en cuyo nombre actuó la abogado doña Ana María Rojas Bobadilla, debidamente facultado, mediante su contestación hizo presente descargos frente a la demanda de mejor derecho presentada por su contraparte. En sus dichos sostiene que esta parte:

1. Su actividad económica no guarda relación alguna con las actividades ni con el rubro de una empresa minera, por lo que no se puede perjudicar en forma alguna a la empresa en cuestión, la minera.
2. Que la inscripción en el registro de NIC Chile sólo la limita para su uso a la crianza de caballos y al registro genealógico de los mismos, abarcando sólo aquello que dice relación con lo anterior.
3. Que es conocida la actividad de La Escondida en el ámbito de la crianza de caballos.

DECIMO: Que con fecha 22 de noviembre de 2006, la parte de don BORIS VESPERINAS M., evacua el traslado conferido, en los siguientes términos:

- ?? Que el dominio solicitado por esta parte guarda relación con la crianza de caballos inscritos y su respectivo registro genealógico, como consta en certificado acompañado;
- ?? Que por lo anterior, a juicio de esta parte, es improbable que la crianza de caballos y su registro genealógico influya de manera alguna en las actividades de Minera La Escondida y perjudique su marca, que en nada tiene que ver con el rubro que explota esta parte;
- ?? Que la contraria es líder en su rubro, minero, pero nada tiene que ver con la crianza de caballos y esto diluye la utilización de este dominio en perjuicio de la contraria, de sus clientes, recursos o inversiones.

DECIMOPRIMERO: Que con fecha 27 de noviembre de 2006, la parte de Minera Escondida Limitada, evacua el traslado conferido, en los siguientes términos;

- ?? Que esta parte es titular de la marca, famosa y notoria, como es “escondida”, conocida nacionalmente y cuyo prestigio constituye un hecho público;
- ?? Que el hecho que la parte contraria alegue tener un criadero de caballos autorizado por el SAG, no implica que, al carecer de marca comercial y al hacer valer registros sanitarios, pueda desconocer la marca famosa, el nombre social y el uso efectivo que da, esta parte, a la expresión que se solicita como registro de nombre de dominio;
- ?? Que esta parte es dueña de un derecho real de propiedad intelectual, propiedad que se usa en forma efectiva.

DECIMOSEGUNDO: Que por resolución de fecha 14 de Marzo de 2007, que rola a fojas 62, notificada por correo electrónico a las partes con esa misma fecha, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio laescondida.cl y; Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre escondida.

DECIMOTERCERO: Que ni el primer ni segundo solicitante ofrecieron ni rindieron prueba alguna dentro del periodo destinado ha ello.

DECIMOCUARTO: Que por resolución de fecha 21 de Septiembre de 2007, habiendo expirado el término probatorio, se fijo el plazo de 5 días

para que las partes realicen observaciones a la prueba rendida habiéndose.

DECIMOQUINTO: Que, ninguna de las partes presentó, dentro de plazo observaciones a la prueba o al proceso en general.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el sentido que posee la marca inscrita ESCONDIDA en los registros cuyos números y clases que se han precisado en la parte expositiva de este mismo fallo, para distinguir los productos de clases ya señalados en la cual adujo tener registrada la marca “escondida” bajo los números ya mencionados y para las clases ya indicadas, registros que no han sido controvertidos, permiten considerar razonablemente que el segundo solicitante, MINERA ESCONDIDA, tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre “laescondida.cl”.

SEGUNDO: Que, recibida la causa a prueba, ninguna de las parte en conflicto rindió probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus intereses relativos al nombre “laescondida”, ni sobre la utilización efectiva que han hecho del mismo.

TERCERO: Con todo, por su parte, Minera Escondida Limitada ha acreditado profusamente tener derechos en la palabra “escondida”, de la cual se sirve para sus actividades comerciales y publicitarias en el ramo de la minería. Es así, que es titular del dominio “escondida.cl”.

CUARTO: Por consiguiente, cabe a este árbitro sentenciador dilucidar si los derechos marcarios de MINERA ESCONDIDA LIMITADA esgrimidos en su oportunidad, sobre el nombre “escondida” constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio “laescondida.cl”.

QUINTO: De los documentos agregados a los autos, resulta que la palabra “escondida” se vincula estrechamente con Minera Escondida Limitada, al grado de ser reconocida en el mercado con dicho nombre. Para efectos de esta litis, es posible configurar con la sola palabra “escondida” un mejor derecho para la demandante y que la palabra que completa el nombre de dominio “laescondida”, no es más que una versión reducida de la denominación de la empresa minera, lo que fluye del examen de la prueba documental rendida por la demandante, consistente en las marcas comerciales, donde, además, surge la fuerte vinculación de la marca “escondida” con el rubro minería.

SEXTO: Que la parte demandada, esto es, don Boris Ignacio Vesperinas Martínez no la logrado acreditar derechos sobre el nombre de dominio en disputa, lo cual no se logra o se basta, con su inscripción en una Cooperativa o Sociedad que tiene el carácter de gremial. Que, asimismo, tampoco ha logrado acreditar un uso efectivo de la denominación “laescondida” que sea notoria y pública con el rubro principal que sostiene ejercer, esto es, como stub o criadero de caballos de deporte ecuestre.

SEPTIMO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio “*first come, first served*”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Como aquel principio no importa una regla absoluta, este tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del

mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto de este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "*first come, first served*".

OCTAVO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que ha demandado, en su concepto, su mejor derecho sobre el dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundando lo anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno y, ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este sentenciador, se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente.

DECIMO: Que la expresión que constituye el nombre de dominio en cuestión de estos autos, no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto.

DÉCIMOPRIMERO: Que junto a lo anterior, este sentenciador reconoce valor al criterio de identidad, el cual sostiene que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a quien cuya marca, derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al dominio en cuestión, es decir, a quien tenga más estrecha relación con él, lo cual se valora en conjunto con la prueba rendida. Asimismo, quien no obtenga en juicio la titularidad del dominio, por carecer de identidad tiene, sin duda

razonable, la posibilidad cierta de alcanzar su logro con un dominio que se relacione de esa manera, la antes descrita, con su marca comercial.

DÉCIMOSEGUNDO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare; que precisamente sobre la base de estos principios es que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada en autos para respaldar la convicción de su decisión.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de Mediación y Arbitraje de NIC Chile;

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “laescondida.cl” al segundo solicitante, esto es, **MINERA ESCONDIDA LIMITADA.**

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandada, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su

secretario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ
Juez Arbitro

GONZALO ANGELI GUTIERREZ
Secretario

Manuela Contreras Contreras
8.977.283-4

Pablo Sallés Ubilla
9.900.757-5