MAT: Asignación de nombre de dominio **"mel-logistics.cl"**

Santiago, nueve de Septiembre de dos mil once.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº 12516 de fecha 19 de Julio de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"mel-logistics.cl";** entre Mariana Elisa Loedel agente embarcador E.I.R.L. como primer solicitante, Mermeladas Mel Limitada como segundo solicitante y Minera Escondida Limitada como tercer solicitante.

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 28 de Julio de 2010, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 16 de Agosto de 2010 a las 16:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 16 de Agosto de 2010, con la asistencia de doña María José Arancibia por la parte de Minera Escondida Limitada como tercer solicitante, y en ausencia de Mariana Elisa Loedel Agente Embarcador

E.I.R.L como primer solicitante, y de Mermeladas Mel Limitada como segundo solicitante. Esta último parte quedó excluido del procedimiento de arbitraje por su rebeldía en dicha audiencia.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Minera Escondida Limitada hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio mel-logistics.cl, para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Señaló que internet, en su regulación y evolución, ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Que en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. En este sentido, agregó que este caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "first come, first served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos; b) Expresó que afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho"; c) Que es una de las empresas mineras mas reconocidas en el mundo, con la operación minera de cobre de mayor producción en el mundo. Minera Escondida Ltda (MEL) en el año 2008, con 1.255.019 toneladas métricas de cobre fino, representó aproximadamente un 23,5% de la producción nacional. Indicó que el yacimiento Escondida está ubicado en el Norte de Chile, a 170 kilómetros al Sureste de la ciudad de

Antofagasta, su operación productiva comenzó en 1990 y desde octubre de 2005 la compañía explota también Escondida Norte, un segundo rajo abierto que se ubica a 5 km del rajo principal. Que la compañía mueve anualmente del orden de 360 millones de toneladas de mineral mina. Agregó que se ha preocupado de resguardar sus activos intelectuales, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro, protegiendo como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, la denominación "MEL", tal como consta de las inscripciones N° 860580, N°860581 y N° 860582 del Registro de Marcas Comerciales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Luego citó los principales hitos de desarrollo y operaciones de Minera Escondida Ltda; d) Posteriormente mencionó el derecho que tiene toda empresa a capitalizar su trayectoria y la importancia de evitar la confusión y dilución marcaria, señalando que nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. Se hace referencia a la aplicabilidad en autos del articulo N° 8 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Chile; e) Señaló luego que se vulneran sus intereses, por ser las otras solicitudes carentes de fundamentos prácticos, y en base a cuestionamientos sobre la justicia y desarrollo de la situación, determina que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y que no se avienen a los principios económicos y jurídicos de nuestro ordenamiento, estimando que el hecho de la similitud de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado, haciendo referencia al artículo 14 del reglamento NIC Chile, y al artículo 22 del mismo cuerpo legal, que si bien está en el acápite de la revocación, sugiere revisar y rescatar el espíritu de la norma; f) Reitera posteriormente el tema 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 cuasi-idéntica a sus marcas y nombre de fantasía como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a su signos registrados; g) Argumenta que la identidad de una organización por ley y sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones que podrían verse perjudicadas por este tipo de actos; h) Señaló luego que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria; i) En suma, concluye que buena fe, interés legítimo, marcas registradas, presencia comercial, trayectoria, posicionamientos comerciales consolidados, y orden público, son todos elementos que la perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.-

6.- En respaldo de sus pretensiones, acompañó los siguientes documentos: a) Impresión de su página web; copia de certificados obtenidos del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la marca comercial “MEL”, N° 860.580, N° 860581, N° 860582; copia impresa de presentación de Fundación Pro Humana en que se individualiza a su representada como MEL; copia impresa de noticia aparecida en la página Nueva Minería en que se individualiza a su representada como MEL; copia impresa del boletín minero de la página web SONAMI en que se individualiza a su representada como MEL; copia impresa de noticia aparecida en portal Universia en que se

individualiza a su representada como MEL; copia impresa de noticia aparecida en revista MCH en que se individualiza a su representada como MEL.

7.- Por resolución de fecha 3 de Septiembre de 2010, se tuvo por presentada la demanda por la parte de Minera Escondida Ltda.-, y por acompañados los documentos con citación. Habiendo transcurrido el plazo para la presentación del primer solicitante, doña Mariana Elisa Loedel Agente Embarcador EIRL, sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada;

8.- De la presentación de Minera Escondida Ltda.-, se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por esta parte;

9.- El primer solicitante no presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;

10.- Por resolución de fecha 9 de Diciembre de 2010, encontrándose vencidos los plazos de discusión para hacer valer las pretensiones y acompañar los medios de prueba, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

11.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "mel-logistics.cl", basado por una parte en que Mariana Elisa Loedel agente embarcador E.I.R.L. presentó en primer lugar su solicitud, y por parte de Minera Escondida Ltda., basado en el interés legítimo que ha demostrado por diferentes medios a lo largo del proceso en la denominación "MEL";

12.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,

éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni menos ha acompañado en autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba acompañada por la contraparte;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Minera Escondida Ltda. ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;

c) Que, también es un hecho que la denominación "MEL" bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial, nombre publicitario o similar, es de propiedad y uso del segundo solicitante, quién así lo ha acreditado sobradamente en autos;

d) Que en este sentido, el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresión "MEL", es un signo notorio y conocido no sólo en sus propias palabras, sino también en el público en general;

13.- Que acreditado un legítimo interés o derecho de Minera Escondida Ltda. sobre la denominación "MEL", cabe entonces preguntarse si la adición de la expresión "logistics", hacen al nombre de dominio en disputa una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del segundo

solicitante, en términos de impedir su confusión;

14.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la simple incorporación de la expresión "logistics", no le otorga una diferenciación relevante, más aún tratándose de una expresión descriptiva de apoyo a la gestión;

15.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia y similitud entre las expresiones "mel" y "mel-logistics", lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante;

16.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de la marca comercial "MEL". Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante acreditara además su mejor derecho por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que de hecho no ocurrió. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;

17.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso de un signo substancialmente similar, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales), nombre comercial y de publicidad, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

18.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en 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 juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por Minera Escondida Ltda. para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a esta última corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "mel-logistcs.cl";

19.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "*Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie*.". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.*".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente 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 y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "mel-logistics.cl" a la parte de Minera Escondida Limitada. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Mariana Elisa Loedel Agente Embarcadora E.I.R.L .

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Pía Béjares Casanueva	Yohanna Bustillos Espinoza
C.I Nº 15.385.486-6	C.I Nº 12.286.487-1