MLPCHILE.CL

Santiago, 27 de Enero de 2012.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 01 de Agosto de 2011, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF14620, denominada "Arbitraje dominio mlpchile.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 03 de Agosto de 2011 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 19 de Agosto del año 2011, a las 17:45 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **Depto. Informática (SOC INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORT Y EXPORT LOUIS PHILIPPE LIMITADA),** RUT: 50.143.670-4, domiciliado en Américo Vespucio 1397, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, Teléfono: 5878027, e-mail: caraya@ellus.cl, quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado y **Minera Los Pelambres Rep. por Silva & CIA (MINERA LOS PELAMBRES),** RUT Nº 96.790.240-3, con domicilio para estos efectos en Hendaya 60, piso 4, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: (56-2) 4387000, e-mail: dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, registros@nameaction.com, mjarancibia@silva.cl quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 19 de Agosto del año 2011, siendo las 17:45 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de Minera Los Pelambres, representada por doña María José Arancibia de Silva & Cia y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No concurrió el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 a fs. 14 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 20 a fs. 24 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Minera Los Pelambres (MLP) dedujo en contra de Depto. Informática (SOC INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORT Y EXPORT LOUIS PHILIPPE LIMITADA), con el objeto que la asignación del nombre de dominio **"mlpchile.cl**" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- El demandante señala que es un actor fundamental en la región y su reconocimiento en la zona en que opera es real. Consecuencia de la importante de su nombre, resulta fundamental señalar que Minera Los Pelambres es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional.

- Luego, el demandante expresa que el nombre de dominio solicitado **MLPCHILE.CL**, incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa y renombrada de la cuál es titular, "**MLP**". Señala que cabe hacer presente que no sólo corresponde a la marca, sino al acrónimo de Minera Los Pelambres (MLP), por lo que es fácil de advertir la presencia de este acrónimo en forma principal en el nombre de domino**,** y por el hecho que sea acompañada de la palabra "CHILE" correspondiendo el lugar geográfico donde se explota y desarrolla su actividad comercial. Agrega que ello no cabe dudas que traería como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en la economía como lo son **la dilución marcaria y la confusión en el mercado,** estimando que el hecho de **la igualdad de conceptos y anterioridad registral** es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado al actor.

- Agrega que es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obra de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio. De esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente **confusión** en el público nacional pues la marca famosa **MLP** de mi representada porque, llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio del demandante, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

- Agrega que como cuestión previa, se debe señalar qué se entiende por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Para ello, recoge lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” señalando al respecto: “ Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos”. Expone el actor que 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, señalando que es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

- Agrega que en virtud de lo anterior, y por el hecho de tener el actor una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico “*prior in tempore prior in iure*”, que en materia de nombres de dominio se traduce en “*el primero que llega es el único servido*” por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia, por lo que el conflicto debe analizarse a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "**mejor derecho**", lo que estaría constituido porque la actora es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa.

- Explica a continuación que lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, sino que lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.

- Cita como aplicable el **número 14** del reglamento NIC CHILE, señala: “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**…”. A continuación, el actor, expone que puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes. Luego señala que el **número 22** si bien está en el acápite de la revocación, sugiere revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis del actor.

- Expresa el actor a continuación que 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 del demandante, 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 los signos registrados por el actor, lo que se traduce en un importante atentado a la "**identidad comercial**", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Agrega que su marca notoria y conocida, MLP está incluida en el dominio de autos.

- Termina el actor concluyendo que de asignarse el dominio al primer solicitante, se generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto **MLPCHILE.CL** dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con la demandante, estimando que el demandado **no posee** un derecho equivalente al del actor dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el del demandante. Expone en último término, que su interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan al demandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

I.4.2.- <u>Traslado y trámite evacuado en rebeldía</u>: A fs. 37 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. El comprobante de la notificación por correo electrónico a las partes de dicha resolución rola a fs. 38 de autos y el certificado de la empresa de correos que acredita la notificación por carta certificada de la misma al demandado, rola a fs 40 de estos autos arbitrales. Por resolución de fecha 14 de Octubre de 2011, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 37 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 43 y 44 de autos.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 14 de Octubre de 2011, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "**mlpchile.cl**".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 43 y a fs. 44 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental</u>: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: **Uno.-** Reporte de Marcas Comerciales, a nombre de Minera Los Pelambres, emitido con fecha 02 de Septiembre de 2011, que incluye las siguientes: **i)** Marca CMLP, Mixta, clase 6, registro Nº 601993, en renovación; **ii)** Marca CMLP, Mixta, clase 6, registro Nº 601994, en renovación; **iii)** Marca CMLP, mixta, clase 16, registro Nº 601995, en renovación; **iv)** Marca CMLP, denominativa, clases 6 y 16, registro Nº 616452, concedida; **v)** Marca CMLP, denominativa, clase 6, registro Nº 616453, concedida; **vi)** Marca CMLP, denominativa, clase 7, registro Nº 838484, concedida; **vii)** Marca CMLP, denominativa, clase 9, registro Nº 838482, concedida; **viii)** Marca CMLP, denominativa, clase 18, registro Nº 839000, concedida; **ix)** Marca CMLP, denominativa, clase 25, registro Nº 838481, concedida; **x)** Marca CMLP, denominativa, clase 28, registro Nº 838480, concedida; **xi)** Marca CMLP, denominativa, clase 35, registro Nº 838479, concedida; **xii)** Marca CMLP, denominativa, clase 37, registro Nº 838462, concedida; **xiii)** Marca CMLP, denominativa, clase 38, registro Nº 838485, concedida; **xiv)** Marca CMLP, denominativa, clase 39, registro Nº 838460, concedida; **xv)** Marca CMLP, denominativa, clase 40, registro Nº 838461, concedida**; xvi)** Marca CMLP, denominativa, clase 41, registro Nº 838459, concedida; **xvii)** Marca CMLP, denominativa, clase 42, registro Nº 838972, concedida; **xviii)** Marca CMLP, denominativa, clase 43, registro Nº 838483, concedida; **xix)** Marca MLP, denominativa, clase 6, registro Nº 616454, concedida; **xx)** Marca MLP, denominativa, clase 7, registro Nº 838558, concedida; **xxi)** Marca MLP, denominativa, clase 9, registro Nº 838451, concedida; **xxii)** Marca MLP, denominativa, clase 18, registro Nº 838452, concedida; **xxiii)** Marca MLP, denominativa, clase 25, registro Nº 838453, concedida; **xxiv)** Marca MLP, denominativa, clase 28, registro Nº 838454, concedida; **xxv)** Marca MLP, denominativa, clase 35, registro Nº 838446, concedida; **xxvi)** Marca MLP, denominativa, clase 37, registro Nº 838441, concedida; **xxvii)** Marca MLP, denominativa, clase 38, registro Nº 838442, concedida; **xxviii)** Marca MLP, denominativa, clase 39, registro Nº 838443, concedida; **xxix)** Marca MLP, denominativa, clase 40, registro Nº 838444, concedida; **xxx)** Marca MLP, denominativa, clase 41, registro Nº 838445, concedida; **xxxi)** Marca MLP, denominativa, clase 42, registro Nº 838971; **xxxii)** Marca MLP, denominativa, clase 43, registro Nº 838440, concedida. **Dos.-** Impresión de la búsqueda del término “MLP” en Google.

I.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 18 de Noviembre de 2011, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 45 del expediente arbitral. El comprobante de la notificación por correo electrónico a las partes de dicha resolución rola a fs. 46 de autos y el certificado de la empresa de correos que acredita la notificación por carta certificada de la misma al demandado, rola a fs. 49 de estos autos arbitrales.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "emolrestaurantes.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **Depto. Informática (SOC INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORT Y EXPORT LOUIS PHILIPPE LIMITADA** tiene el carácter de demandado y **Minera Los Pelambres Rep. por Silva & Cia (MINERA LOS PELAMBRES),** ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: **1º** es un actor fundamental en la región y su reconocimiento en la zona en que opera es real. Consecuencia de la importante de su nombre, resulta fundamental señalar que Minera Los Pelambres es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional; **2º** el nombre de dominio solicitado **MLPCHILE.CL**, incluye en forma <u>principal y sustantiva</u> la marca famosa y renombrada de la cuál es titular, "**MLP**". Señala que cabe hacer presente que no sólo corresponde a la marca, sino al acrónimo de Minera Los Pelambres (MLP), por lo que es fácil de advertir la presencia de este acrónimo en forma principal en el nombre de domino**,** y por el hecho que sea acompañada de la palabra "CHILE" correspondiendo el lugar geográfico donde se explota y desarrolla su actividad comercial**. 3º** Es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obra de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio. De esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente **confusión** en el público nacional pues la marca famosa **MLP** de mi representada porque, llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio del demandante, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. **4º** Ello no cabe dudas que traería como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en la economía como lo son **la dilución marcaria y la confusión en el mercado,** estimando que el hecho de **<u>la igualdad de conceptos y anterioridad</u>**

registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado al actor. **5º** Por el hecho de tener el actor una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia, por lo que el conflicto debe analizarse a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "**mejor derecho**", lo que estaría constituido porque la actora es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. **6º** Lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, sino que lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio. **7º** Es aplicable el **número 14** del reglamento NIC CHILE, señala: "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 el **número 22** que si bien está en el acápite de la revocación, sugiere revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis del actor. **8º** 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 del demandante, 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 los signos registrados por el actor, lo que se traduce en un importante atentado a la "**identidad comercial**", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Agrega que su marca notoria y conocida, MLP está incluida en el dominio de autos.

CUARTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que el actor es titular de una serie de marcas comerciales en Chile que están constituidas por la expresión "MLP", parte esencial, del signo pedido como nombre de dominio, objeto de la disputa de autos; **ii)** que el actor resulta ser una empresa minera de reconocido prestigio en Chile, siendo la expresión MLP su acrónimo.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés

invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEXTO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. 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, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad **Minera Los Pelambres Rep. por Silva & Cia (MINERA LOS PELAMBRES),** tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “mlpchile.cl”, por cuanto es titular de la marca comercial “MLP”, para distintas clases, letras que resultan, parte esencial, del signo pedido como nombre de dominio, y que a su vez corresponden a su acrónimo.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “mlpchile.cl” a la sociedad **Minera Los Pelambres Rep. por Silva & Cia (MINERA LOS PELAMBRES), RUT: 96.790.240- 3.**

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad Nº 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa María