Santiago, quince de julio de dos mil catorce

VISTO,

Por oficio 19.448, de fecha 27 de marzo de 2014, 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 solicitud de asignación del nombre de dominio <tecminer.cl>**.**

El suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante JOSE MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ, RUT: 15.380.011-1, Av. Carrascal 5096, Quinta Normal, Santiago y como segundo solicitante ALFREDO WALTER KUNZE SCHUTZE, RUT 06.786.991-5, representado por Silva & Cía., Contacto Administrativo: Departamento de Dominios, Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 28 de marzo de 2014, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el día viernes 04 de abril de 2014, a las 09.40 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

Con fecha 10 de enero de 2014, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Morris Farachi, por el primer solicitante, doña María José Arancibia, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, no se produjo, conciliación y se procedió a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 15, con fecha 09 de abril de 2014, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 24 de abril de 2014.

A fojas 16, el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, el dominio TECMINER.CL, se asocia al giro comercial de su parte, que es una sociedad formada por dos socios, José Miguel López Rodríguez, titular y actual dueño del nombre de dominio en disputa, y el suscrito, Morris Farachi Parodi, según consta en su propia escritura de constitución y la cual tiene como objetos sociales tanto en Chile como en el extranjero los siguientes: Uno) La exportación, importación, intermediación, compraventa, con o sin comisión, arriendo, permuta, consignación, transporte, distribución y almacenaje, promoción, por cuenta propia o ajena de toda clase maquinarias de cualquier tipo destinadas a la construcción, minería, industria o cualquier otro tipo de actividad comercial ; Dos) la representación de firmas nacionales o extranjeras; Tres) la realización de todo tipo de estudios, asesorías y consultorías de carácter comercial, económico, financiero y técnico; Cuatro) realizar labores de investigación y prestar servicios de cualquier naturaleza; Cinco) La inversión en toda clase de bienes inmuebles o muebles, corporales e incorporales, administrarlos y percibir sus frutos; Seis) Participar en sociedades y asociaciones, constituirlas, modificarlas, administrarlas, disolverlas y liquidarlas, pudiendo en todo caso ampliarse a otros rubros o negocios que los socios en el futuro acuerden; y todo negocio o actividad que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con este cometido, y cualquier otro objeto que los socios acuerden En general celebrar todo tipo de actividades, negocios, actos y contratos que los socios acuerden y que puedan tener o no relación con el objeto de la sociedad;

b) Que, tiene multiplicidad de objetos sociales, pero la actividad registrada para ante Servicio de Impuestos Internos (SII) es la de "venta al por mayor de maquinaria, herramientas, equipo y materiales n.c. TECMINER LTDA. se creó para satisfacer los requerimientos de empresas relacionados al sector minero,

facilitando el acceso a todo tipo de insumos necesarios para la realización del giro y con la finalidad de entregar un servicio integral a sus clientes y brindarles en definitiva soluciones concretas a sus requerimientos, con despachos a lo largo de todo el País, y con productos que destacan por su alta calidad y competitivos precios, cuentan con certificaciones nacionales e internacionales, bajo las normativas de CESMEC, de acuerdo a los estándares que fija el Instituto Nacional de Normalización (INN) a través del documento denominado, Certificación de Conformidad - Modelos de Certificación ISO/CASCO, INN 100-611;

c) Que, en la práctica es un *broker* entre aquellas empresas del rubro minero que buscan o necesitan de un requerimiento especifico en corto tiempo, y aquellas empresas como TECFOR, empresa relacionada a TECMIN que ofrece y desarrolla ingeniería aplicada al rubro minero, el concepto de TECMINER es precisamente el que promociona su página Web, *"ofertar y facilitar la compra de insumos de primer nivel, e implementar las mejores soluciones con los mejores resultados".* No desarrolla ningún tipo de ingeniería;

d) Que, la empresa TECMIN, siendo pionera en el desarrollo de ingeniería y fabricación de equipos trineumáticos, específicamente de aquellos denominados *"acuñador trineumático",* solo puede encontrar en TECMINER una plataforma más de eventuales y posibles negocios. No se burlan principios de la competencia leal y de la ética mercantil. TECMINER tiene como empresa, un objetivo concreto y determinado, distinto al que pueda profesar don ALFREDO WALTER KUNZE SCHUTZE y lo que molesta al segundo solicitante, es la similitud fonética y gramatical que el nombre de dominio en disputa tiene en relación al dominio que funda su pretensión. Si bien, tanto TECMIN, como TECMINER tienen su origen en las palabras tecnología y minería, ambas son palabras de la lengua española cuya propiedad resulta inapropiable por antonomasia;

e) Que, bajo los criterios de búsqueda por ejemplo utilizados por GOOGLE escribiendo en el cuadro de búsqueda, siempre le dará preferencia a la palabra TECMIN, por sobre TECMINER, ya que esta segunda, solo comparte las primeras cinco letras, restándole las letras "E" y "R" para enterar su búsqueda;

f) Que, la empresa TECMIN, y tal como se detalla en su propia página Web asociado al dominio www.tecmin.cl, da cuenta que la misma se dedica desde hace mas de 20 años a la fabricación de equipos Trineumáticos, específicamente de lo que se denomina *"acuñador trineumático"*. En su página Web, en el link denominado *"acuñador"* explicitan la aplicación, usos, ventajas, versatilidad, rapidez y agilidad de las maquinarias, que mediante la empresa TECFOR desarrollan, toda vez que en una suerte de filial, la empresa TECMIN Ltda. es quien comercializa los productos desarrollados por TECFOR. La empresa TECFOR, empresa metalmecánica, desarrolla e implementa equipos para disminuir la accidentabilidad en túneles de la minería subterránea, definiendo y destacando las virtudes del producto elaborado por TECFOR y distribuido por TECMIN en los siguientes términos;

g) Que, cita el reglamento Nic Chile sobre cuando se considerará abusiva una inscripción, los dominios TECMIN y TECMINER podrían ser considerados como dominios equivalente que inducen a engaño, pero aquello solo puede darse en el caso precisamente contrario a esta controversia, es decir que el dominio en disputa sea TECMIN y no TECMINER. Lo anterior es de toda lógica ya que por criterios de búsqueda y criterios de la lógica, el funcionamiento de todo buscador de Internet, esta dado por el orden de las letras, silabas o palabras que en él se consignan;

h) Que, las palabras tecnología y minería, por si solas, subyacen con creces a los intereses del segundo solicitante, ya que en la práctica resulta inviable pensar que un particular, por el solo hecho de inscribir un nombre que en su sigla, incluya dos palabras del idioma español, en la práctica impida que cualquier otro sujeto pueda emplearlas a efectos de concatenar sus significados con alguna actividad comercial licita, extremando con esto la interpretación y el espíritu que probablemente establece el artículo 14 del reglamento NIC, caeríamos en el absurdo de pensar que nunca más nadie, podría asociar su dominio NIC a las palabras antes referidas, más aún, si esta, la nueva empresa, busca iniciar alguna actividad comercial ya sea en el rubro tecnológico, ya sea en el rubro minero;

i) Que, el dominio nic tecminer.cl se asocia al giro comercial de su parte, la cual resulta ser una sociedad formada por dos socios, incluyendo al actual titular del dominio NIC en disputa. Lo anterior se sustenta en la propia escritura de constitución de sociedad, como así también, en las múltiples facturas de compra y venta que esta empresa ha debido extender y recibir a partir del ejercicio natural de su giro;

j) Que, es ilógico que su representada utilice de mala fe su nombre de fantasía "TECMINER", que ejerce su actividad comercial conforme al giro que ésta como empresa gestiono para ante el servicio de Impuestos Internos. Por mala fe se debe entender la actuación ilegítima y desleal. El propio artículo 22 del Reglamento NIC CHILE se encarga de establecer la concurrencia de alguna de las circunstancias, que pueden servir de base para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado o en este caso solicitado, alegando mejor derecho respecto del mismo. Su representada, funciona a partir del año 2013, tiene movimiento comercial, generando ganancias que a todas luces hacen inviable sostener que la inscripción del dominio tecminer.cl fue para efectos de venderlo, arrendarlo ya sea respecto del segundo solicitante, ya sea respecto de su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, no busca sacar alguna ventaja competitiva bajo el alero de la expresión "TECMIN", la conformación de la sigla dice relación con el uso de dos palabras de la lengua española, las cuales son genéricas y en ningún caso se pueden asociar de manera directa e indubitada a una marca, de ser así, y solo a modo de ejemplo, tecmind.cl debiese haber sido objeto de controversia para con el segundo solicitante, y así sucesivamente con toda aquella empresa que pretenda en algún momento, inscribir un nombre de dominio que inicie con la sigla "TEN" y continúe con la sigla "MIN" en cualquiera de sus derivaciones. La empresa TECMIND se asocia directamente al rubro de Minero, siendo una empresa orientada a satisfacer la demanda de la minería y la industria, lo mismo tecmina.cl; tecmi.cl; o tecmineria.cl, todos nombres de dominio válidamente registrados. TECMIN.CL, es líder desde hace más de 20 años en la fabricación y desarrollo de equipos Trineumáticos, específicamente de lo que se denomina *"acuñador trineumático, su representada es un intermediario minero;*

k) Que, el público objetivo del segundo solicitante, los reconoce como líderes en la fabricación y desarrollo de equipos Trineumáticos, específicamente de lo que se denomina *"acuñador trineumatico.* Malamente entonces podrá sostener el segundo solicitante que una empresa nueva, la cual solo tiene por objeto entregar un servicio completo, ágil y profesional respecto a un sin fin de requerimientos posibles en el rubro de la minería, crea que solo fue creada para efectos de atraer con fines de lucro, clientes que naturalmente serian de TECMIN, ósea, que solo buscan la compra, arriendo o implementación de un *acuñador trineumático*. Se parte, viene trabajando con el nombre de fantasía TECMINER LTDA. desde mediados del año 2013. Las compras de insumos que ha efectuado, a la fecha básicamente dicen relación con el equipamiento de vehículos mineros, particularmente de camionetas, instalando implementos tales como cuñas mineras, pértigas de seguridad minera, barras internas y externas de protección, censores de retroceso entre otros. En todos estos casos, se han instalado los equipamientos entregando las correspondientes facturas, las respectivas certificaciones y más aun, rotulando los productos con un *sticker* propio de la empresa, la cual señala "TECMINER Soluciones Industriales";

l) Que, a TECMINER LTDA, se le conoce a la fecha, por ser una empresa que se creó a partir de satisfacer los requerimiento de empresas relacionados al sector minero, facilitando con esto el acceso a todo tipo de insumos necesarios para la realización del giro minero. El dominio TECMINER.CL se vincula derechamente con la razón social de la empresa, no busca una ganancia comercial bajo la afectación comercial de un tercero, como tampoco insto a confundir a los usuarios del sistema;

ll) Que, su representada tiene derechos respecto de la denominación objeto del debate a partir de lo que profesa su propia escritura de constitución social, la cual da cuenta que SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECMINER LIMITADA fue creada para ejecutar la exportación, importación, intermediación, compraventa, con o sin comisión, arriendo, permuta, consignación, transporte, distribución y almacenaje, promoción, por cuenta propia o ajena de toda clase maquinarias de cualquier tipo destinadas a la construcción, minería, industria o cualquier otro tipo de actividad comercial. Es decir, por sobre cualquier tipo de maquinaria minera y en ningún caso, vinculado único y exclusivamente a la comercialización y menos al desarrollo de equipos Trineumaticos, giro principal de la empresa TECMIN, que a través de su empresa madre TECFOR desarrolla e implementa;

m) Que, en la especie se da la aplicación de la teoría *del First Come, First Served,* toda vez que esta opera cuando tanto demandante como demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que serian considerados como equivalentes. A efectos de fundamentar lo anterior es dable considerar en este punto la extensa explicación argumental que se da en torno al artículo 22 del reglamento NIC Chile;
n) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:
1. Copia simple de la pagina Web www.tecminer.cl
2. Copia simple de la constitución de SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECMINER LIMITADA.
3. Copia simple de Inscripción Registro de Comercio de Santiago.
4. Copia simple de Protocolización, Publicación e Inscripción de Constitución de Sociedad Importadora y Comercializadora Tecminer Limitada.
5. Copia simple de las siguientes páginas Web asociados a los siguientes nombres de dominio. **a.-** tecmi.cl **b.-** tecmineria.cl y **c.-** tecmind.cl
6. Copia simple de los certificados de titularidad de los nombres de dominios referidos en el punto anterior, todos vigentes.
7. Copia simple de siete Facturas de venta de la SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECMINER LIMITADA
8. Copia simple de trece Facturas de compra con objeto de desarrollar el giro comercial de la SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECMINER LIMITADA
9. Copia simple de la factura N° 001166176 de NIC CHILE cuyo detalle señala "*Dominio tecminer/20130802193604"* de fecha 3 de agosto de 2013, por una suma en pesos de $9.950.-
10. Copia simple de la pagina Web www.TECMIN.cl, que da cuenta del giro comercial de la misma.
11. Copia simple del articulo recogido del sitio Web http://www.mch.cl/reportajes/hacia-desafios-cada-vez-mas-profundos/, de fecha 7 de septiembre de 2010.-
12. Un Sticker utilizado en todos los insumos comercializados por TECMINER LTDA.
13. Copia simple extraída del portal del servicio de Google Adwords que da cuenta de la nomina de palabras utilizadas como criterio de búsqueda asociados a la página Web www.tecminer.cl
14. Copia sacada de la página de la página Web de Servicio de Impuestos Internos en la que consta la glosa comercial de Tecminer Ltda. y su código de actividad comercial 515009 consistente en VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES N.C.P.
15. Set de tres fotografías a color, en la que se constata el trabajo que la empresa TEMINER LTDA. desarrolla, instalando equipamiento de seguridad especial para camionetas de uso minero, logo institucional y Sticker de certificación Cesmec.
16. Copias simples de las declaraciones mensuales de pago simultáneo de impuestos formulario 29 presentada ante Servicio de Impuestos Internos de los meses de octubre, noviembre y diciembre año 2013 y de los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2014.

A fojas 137, don Gonzalo Sánchez Serrano, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, Tecfor es una empresa chilena inserta en el sector metalmecánico, creada en 1987, con el principal objetivo de proveer equipos de calidad en la manipulación de carga, a lo largo de su historia, Tecfor ha desarrollado con éxito una línea de cargadores trineumáticos para uso forestal, que ha resultado de gran utilidad en faenas de madereo, clasificación, ordenamiento y carguío de trozos, tanto en bosque, canchas, como en aserraderos y plantas de celulosa. Estos equipos se comercializan en Chile y se exportan a varios países latinoamericanos, donde Tecfor tiene representantes. Aprovechando su reconocida experiencia metalmecánica e hidráulica - ofrece las mejores marcas mundiales de equipos de manipulación de carga para otras actividades, tales como grúas articuladas para los sectores eléctrico, montaje industrial y minero, entre otros; plataformas y grúas para auxilio carretero de vehículos; plataformas elevadoras de carga; todas ellas para montar sobre camión;

b) Que, la casa matriz y planta industrial de se encuentra en Santiago, sobre la Panamericana Sur, principal acceso sur a Santiago, y totaliza una superficie de 16.000 metros cuadrados. Cuenta además, en el sur del país con una sucursal en la ciudad de Concepción, capital del sector forestal chileno, y con un distribuidor autorizado en la ciudad de Antofagasta, centro de la actividad minera en el norte. TECMIN es otra área de negocios de su representado, que se realiza a través de TECFOR para el sector minero, mediante la venta de maquinaria, dado el carácter que poseen los servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marca comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto de TECMIN, para la clase 7 maquinarias;

c) Que, mucho se ha escrito sobre los nombres de dominio y no cabe duda su propio concepto ha evolucionado con el correr de los años, en sus comienzos era tan solo una dirección IP que solo contenía números, lo cual era difícil de recordar. Como consecuencia de la masificación de Internet se dio un segundo paso, al contemplar a los nombres de de domino como identificadores comerciales en el mundo virtual. De esta manera, el nombre de dominio sirve para poder identificar una empresa, los productos o servicios e incluso a las personas naturales, de manera tal que éstas puedan ser encontradas en los buscadores, por ejemplo www.google.com En este sentido, tal como ha ocurrido desde los inicios de Internet y de los nombres de dominio, ha existido un conflicto entre las marcas y los nombres de dominio, tal como es el caso de marras, en donde su representado tiene el nombre de dominio tecmin.cl registrado y su marca registrada tecmin, el conflicto no solo se produce en la identidad del nombre de dominio, sino que en su propio rubro el minero, el cual como sabemos es un nicho sumamente especializado es decir un consumidor acotado. El nombre de dominio de marras contiene los elementos idénticos a los característicos que identifican a su representado, produciéndose una confusión de sus conceptos, ello desprendiéndose de la sola lectura del nombre de dominio en disputa, del elemento distintivo y relevante tecmin;

d) Que, existe un nuevo criterio llamado *passing off,* que resulta relevante al momento de analizar el nombre de dominio en disputa tecminer.cl. Las marcas registradas otorgan a su titular un monopolio legal para uso en los términos en que esta fue concedida. Llevándolo a términos concretos su representada tiene un monopolio sobre la expresión tecmin. Por lo tanto, tiene en su patrimonio un derecho incorporal, protegido por la Constitución Política de la República y normas especiales, es por ello que se justifica la interposición de la presente oposición en contra de tecminer.cl. Existe una identidad en las expresiones y también en los rubros y servicios prestados, con más agravio aun, en el público al cual va dirigido. Así, nos encontramos frente a la figura que se denomina *passing off,* llamada también de confusión, esta es una conducta deliberada que envuelve la intención del autor de perjudicar al competidor mediante la desviación de clientela de éste hacia aquél. Queda claro que ello ocurre pues estamos hablando de un mismo mercado;

e) Que, la marca registrada de su representado data del año 2011 además de estar 20 años dedicada a la industria minera, en cambio la sociedad del primer solicitante sólo del año 2013, plazo en que perfectamente pudo tener conocimiento quién era su competencia directa en el mercado minero. Con esto busca evitar que la reputación de su representada se vea menoscabada por un aprovechamiento injusto, por estas conductas en que nada ayuda al mercado ni al comercio. Al permitir la existencia de este dominio se provoca una ineficiencia del mercado y un costo de transacción alto para los consumidores, pues deben, verificar con quién estan contratando realmente;

f) Que, la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "*Avon Products Incorporated*" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." ha señalado que: "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". Así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando 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;

g) Que, dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener su representado 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. De esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho";

h) Que, su representado es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente 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, vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio;

i) Que, lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que buscamos 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;

j) Que, 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…" La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado;

k) Que, la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. 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;

l) Que, el número 22 del Reglamento si bien está en el acápite de la revocación, dentro de las causales indica, Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de

servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio;

ll) Que, habla la llamada "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 representado, 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 los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior 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. Su marca notoria y conocida, TECMIN está incluida en el dominio de autos;

m) 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. El dominio en cuestión 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 tecminer.cl dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su mandante Alfredo Walter Kunze Schütze.

n) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:

1.- Documentos que dan cuenta de personería para actuar en autos.
2.- Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca tecmin Nº 934879 para la clase 7.
3.- Catálogo tecmin
4.- Impresión de la página del primer solicitante.
5.- Impresión de la página tecmin.cl
6.- Fallo emitido por el árbitro Ruperto Pinochet en relación al nombre de dominio tecmin.cl

Con fecha 13 de mayo de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

Con fecha 13 de mayo de 2014, este Tribunal arbitral declaró abierto el período de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 20 de mayo de 2014.

Con fecha 20 de mayo de 2014, don Morris Farachi, presenta un escrito en que expone, como primer solicitante, lo siguiente:

a) Que, el segundo solicitante resulta ser una empresa filial de TECFOR en su carácter de casa matriz y plantea tener mejor derecho sobre el dominio en disputa, por sentir afectación de normas vigentes sobre abuso de publicidad, principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como así, derechos válidamente adquiridos que afectan directamente a la empresa o planta industrial TECFOR y que TECMIN es otra área de negocios de su representado, que actuando a través de TECFOR comercializa productos para el sector minero. La afectación conforme lo dispone el artículo 14 del reglamento NIC Chile no es respecto del nombre de dominio TECFOR, sino que lo es respecto del nombre de dominio TECMIN, razón por la cual el eventual análisis en la trasgresión de normativas reglamentadas deben ser en relación al nombre de dominio en disputa y no respecto del titular del mismo usando como fundamento la afectación de derechos respecto de un tercero. La empresa TECMIN ofrece a sus clientes, la fabricación de equipos Trineumáticos, específicamente de lo que se denomina "acuñador trineumático" como una alternativa mecanizada que

reemplace las labores de acuñamiento manual. Erra el segundo solicitante en argumentar su afectación de derechos a partir de que una empresa, asociada a un nombre de dominio distinto, vea conculcado o vulnerado sus derechos, a partir de sostener existir afectación de normas sobre abusos de publicidad, principios de la competencia leal y de la ética mercantil y derechos válidamente adquiridos;

b) Que, el segundo solicitante sostiene haberse vulnerado el criterio del *Passing Off,* a partir de sostener que por parte de su representada se estaría actuando de manera deliberada desviando la eventual clientela que TECFOR materializa, según se desprende de sus propias argumentaciones que buscan reconducir la afectación a su filial TECMIN. Alude sufrir una afectación en su patrimonio de un derecho incorporal, protegido por la Constitución Política de la República y normas especiales, lo que justificaría la interposición de la presente oposición en contra del legítimo interés que su representado como primer solicitante tiene en el nombre de dominio TECMINER.CL. Argumenta de esta manera que TECMINER.CL se aprovecha de una similitud mnemotécnica, que en la práctica irroga una asociación mental inequívoca facilitando el recuerdo del dominio TECMINER por sobre el dominio TECMIN. Lo anterior no solo es falso, desde todo punto de vista, sino que además busca inducir a engaño;

c) Que, ya contestó ese argumento en su demanda, el sistema como GOOGLE en su carácter de *"motor de búsqueda"* siempre va a preferir el vocablo TECMIN por sobre el de TECMINER por tener el primero de estos simetría o equivalencia absoluta en las primeros cinco caracteres. De lo anterior se puede apreciar directamente que el dominio del cual es titular el segundo solicitante, ciertamente tiene una posición privilegiada y dominante respecto del dominio objeto del presente litigio, lo cual en ningún caso aprovecha una similitud mnemotécnica. TECMINER.CL ni siquiera es sujeto de opción por el buscador;

d) Que, en caso alguno existe identidad en los rubros y servicios prestados como pretende acreditar el segundo solicitante, pues TECMINER.CL, actual *NIC Name* de la empresa SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECMINER LIMITADA, actúa en carácter de *broker* entre aquellas empresas del rubro minero que buscan o necesitan de un requerimiento especifico en corto tiempo, y aquellas empresas como TECFOR, empresa relacionada a TECMIN que ofrece y desarrolla ingeniería aplicada al rubro minero. Tanto es así, que cuando el segundo solicitante plantea además que la coincidencia se da en los rubros y servicios prestados, derechamente se está refiriendo a la empresa TECFOR quien *"ofrece las mejores marcas mundiales de equipos de manipulación de carga para otras actividades, tales como grúas articuladas para los sectores eléctrico, montaje industrial y minero, entre otros; plataformas y grúas para auxilio carretero de vehículos; plataformas elevadoras de carga; todas ellas para montar sobre camión"* SIC. Lo anterior no es irrelevante, toda vez que el Sr. ALFREDO WALTER KUNZE SCHUTZE mediante su empresa TECMIN lo único que ofrece son "acuñadores trineumaticos" dando cuenta de su experiencia en la fabricación y venta de dicho insumo desde hace mas de 20 años;

e) Que, en el caso de marras debe considerarse en favor de este solicitante la aplicación del principio del *"first come, first served"*, principio que es reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional, a partir de arribar necesariamente a la luz de todos y cada uno de los argumentos y medios de pruebas presentados y que han demostrado que su representada desde un principio actuó de buena fe;

f) Que, la oposición se ha efectuado para proteger los intereses de un dominio distinto como lo es TECFOR.CL, desmarcándose necesariamente el nombre de dominio en disputa de cualquier simetría o equivalencia fonética, mnemotécnica que pueda implicar llevar a un usuario del sistema de Internet a ser inducido a error alguno. A mayor abundamiento si ese mismo ejercicio se hace entre el dominio TECMIN.CL con el domino objeto en disputa, la simetría fonética y mnemotécnica aludida por el demandante en caso alguno tiene el imperio suficiente como para irrogarse de plano un mejor derecho;

g) Que, de acuerdo con la información proporcionada por las partes, las actividades que ambas empresas desarrollan, como así, la actividad comercial que explicitan y ofrecen mediante sus respectivas páginas Web

son absolutamente diferentes y aunque pudieren estar relacionadas, por ser TECMIN.CL filial de TECFOR.CL ciertamente no se logra infringir el ámbito de protección del registro marcario. Este razonamiento es de toda lógica porque además, de no tener preferencia el dominio en disputa respecto a los derechos que el segundo solicitante expresa en su demanda, la marca ciertamente no es idéntica al nombre de dominio en disputa y la actividad comercial de ambas empresas, si bien apuntan a un rubro equivalente como lo es "la minería", ciertamente no tienen nada en común. Es decir, si alguien pretendiera encontrar un acuñador trineumático en la página Web de TECMINER, aquello resulta ser un imposible. No obstante y tal como se expreso latamente, si a la empresa SOCIEDAD IMPORTADORA y COMERCIALIZADORA TECMINER LIMITADA le solicitaran un "acuñador Trineumático" a titulo de requerimiento por parte de alguno de sus clientes, resulta ser ampliamente probable que por criterios de búsqueda, se llagase a consultar precios a quien hoy se siente vulnerado en sus derechos;

h) Que, no podría sostenerse que de asignarse a este primer solicitante el dominio TECMINER.CL se podría producir una confusión entre los usuarios de Internet. Lo anterior se ve refrendado a partir de que la actividad y oferta comercial es ampliamente distinta entre una empresa y otra, resultando inviable que un usuario siquiera se represente la opción de que SOCIEDAD IMPORTADORA y COMERCIALIZADORA TECMINER LIMITADA se dedique de manera exclusiva y excluyente al desarrollo de tecnología e innovación en la construcción de acuñadores trinemumaticos. La utilización del nombre de dominio no afectará los negocios del segundo solicitante, ya que los ámbitos son distintos;

i) Que, NIC CHILE a través de su reglamento busca que la inscripción de un nombre de dominio no vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principio descritos en el inciso 1° del Reglamento Nic Chile, esto es, las normas referidas sobre abuso de publicidad, principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros. Se deben cumplir tres condiciones copulativas: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. 2) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio. 3) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Debe establecer fehacientemente a la luz de los antecedentes expuestos, quien de los solicitantes tiene "el mejor derecho" debiendo primar la aplicación de la teoría del *"First Come, First Served",* para el caso de que tanto primer como segundo solicitante actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que serian considerados como equivalentes;

j) Que, el hecho de tener una marca comercial inscrita, si bien es un antecedente, en caso alguno resulta ser suficiente para que por ese solo hecho, al segundo solicitante se le logre irrogar mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa y consecuencialmente transformarse en el detentador del nombre de dominio. Lo anterior a lo mas podría considerar mayor fuerza para el caso de que el nombre de dominio en disputa sea equivalente o idéntico al nombre de la marca inscrita. Ciertamente este no es el caso. La afectación tampoco pasa por que fonética o mnemotecnicamente cause algún agravio al segundo solicitante. De hecho latamente se explicito que incluso desde esa perspectiva el nombre de dominio TECMIN.CL, desde todo ámbito tiene preferencias para ante cualquier buscador de Internet respecto al dominio TECMINER.CL;

k) Que, respecto a conculcar o vulnerar abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, consagrado en la propia Constitución Política de la República, en sus artículos 19 N° 24 y 25**,** la situación de equidad a lo menos, se mantiene respecto al legitimo interés de su representada en el uso del nombre de dominio objeto de litigio, toda vez que la laxa interpretación que el segundo solicitante intenta dar respecto a la interpretación de derechos fundamentales se contrapone a otra garantía constitucional preferente como lo es la establecida en el numeral 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, y que dice relación con *"El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulen"*, el propio Reglamento NIC

si se preocupa de velar por el resto de los derechos válidamente adquiridos por terceros, como así, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y en último término la no contravención de normas vigentes sobre abusos de publicidad;

h) Que, para acreditar sus dichos acompaña:

1.- Balance comercial año 2013 de la SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECMINER LIMITADA, cuyo socio y empleado es el primer solicitante JOSE MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

A fojas, 57 el tribunal tiene presente lo expuesto y por acompañados con citación los documentos.

A fojas 178, doña María José Arancibia, por el segundo solicitante, hace presente lo siguiente:

a) Que, su representado funda sus argumentos, no sólo en un nombre de dominio TECMIN.CL, sino que además tal como se ha señalado en la demanda, en una marca comercial TECMIN debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) desde el año 2011 mucho antes que la sociedad de su contradictor se creara y que comenzara a funcionar TECMINER;

b) Que, todo nuevo emprendimiento debe comenzar por conocer quiénes están en el mercado, cosa que evidentemente no realizó el primer solicitante, pues utilizó la marca de su representada para montar su negocio;

c) Que, el contradictor alude que las áreas de negocios son distintas, pero lo que omite es que son relacionadas, puesto que el mercado en el cual se distribuyen y se comercializan los productos es el mismo, es decir el minero, en consecuencia resulta completamente relevante para tener un mercado sano y sin distorsiones que los nombres de dominio tengan la suficiente identidad, lo cual redunda a favor del consumidor, puesto que evita la confusión en el mercado;

d) Que, cabe agregar que la ingresar a la página web de la contraparte www.tecminer.cl, utiliza los mismos colores que su representada, todo lo cual da cuenta, que si bien argumenta que el giro ante Servicios de Impuestos Internos es la venta al por mayor de maquinaria, herramientas, equipo y materiales", se vale tanto de la marca registrada de su representada como también del *look and feel* protegido por derecho de autor;

e) Que, debe tenerse en consideración la normativa del Consejo de Regulación y Ética Publicitaria (CONAR) quien es su Código de Ética en el artículo 5° prescribe: Se entiende por goodwill en la publicidad, el territorio de expresión que una marca (compañía, producto, servicio, empresa o persona) ha definido para sí y que puede estar constituido por imágenes, símbolos, música, efectos sonoros, personajes, textos, slogans, presentación visual, etc., los que a su vez son reconocidos por el consumidor, y que su construcción se extiende en el tiempo como consecuencia de acciones de comunicación realizadas en forma sistemática. En el ámbito comercial, también se entiende por goodwill aquel valor intangible fundado en la imagen adquirida o la reputación, que provee una identidad diferenciadora o una ventaja competitiva, asociada a la fortaleza o el prestigio de una marca. Por extensión, se considera que las personas naturales reconocidas o destacadas también pueden tener goodwill. Los avisos no deben hacer uso injustificado o peyorativo del nombre, iniciales, signos gráficos, visuales o auditivos distintivos de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deben aprovecharse del goodwill o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una marca o una campaña publicitaria. Del mismo modo, la publicidad no hará uso injustificado ni se aprovechará de la imagen de personas públicas o conocidas. Para reclamar goodwill deben cumplirse una serie de condiciones, entre las cuales se encuentran la forma de combinar determinados elementos en la publicidad; la presencia permanente de dichos elementos en el tiempo y/o con una inversión considerable

de recursos; todo con el objeto de dar identidad y carácter a una marca, logrando ser reconocida entre los consumidores. El resultado de esa cierta "forma o manera" constituye el goodwill de esa marca, respecto del cual podrá reclamarse exclusividad y protección."

A fojas 180, se tuvo presente lo expuesto.

A fojas 181, en el tiempo debido, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que**,** en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el solo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*tecminer*" como componente, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión que implica, como ambas partes han sostenido en sus argumentaciones, la unión de dos términos genéricos tecnología y minería, tecnología, conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, entre otros 4 significados más, (Diccionario de la lengua Española, Real Acádemia, vigésimo tercera edición, año 2004, pp.2144), minería: arte de laborear las minas, ente otros 3 significados. (Diccionario de la lengua Española, Real Academia, vigésimo tercera edición, año 2004, pp.1508), por lo que puede considerarse un término original, y en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros en más de 2.020 resultados, de las más variadas actividades y países, lo que supone muchas opciones y usos, para los más diversos productos y servicios, verificado en uso de las facultades para actuar de oficio del Tribunal. El signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se asocia tanto en el lenguaje como en el mercado actividades de muchas personas o empresas, la mayoría mineras, que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de un mismo país. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served",* que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

TERCERO: Que la buena fe se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397).

CUARTO: Que, la marca "tecmin" se encuentra inscrita por el segundo solicitante y está registrada dentro de sus marcas comerciales, como palabra o denominación, en la clase 7 para productos, en Chile, pero referidos a maquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadora de huevos; distribuidores automáticos, como vemos productos,(clasificador niza, última versión N° 10), nada que diga relación con servicios de: "La exportación, importación, intermediación, compraventa, con o sin comisión, arriendo, permuta, consignación, transporte, distribución y almacenaje, promoción, por cuenta propia o ajena de toda clase maquinarias de cualquier tipo destinadas a la construcción, minería, industria o cualquier otro tipo de actividad comercial", que es el rubro en que el primer solicitante desarrolla su actividad, como se ha verificado de la documentación acompañada. El conflicto principal de este caso radica en que la marca está registrada en una clase que corresponde a productos, y pudiera pensarse que el primer solicitante con su requerimiento abarca el ámbito de protección, relativo a la actividad del segundo solicitante, pero ello no es así, pues como se verá el ámbito de protección de la marca es para "productos" de una clase, en Chile, la marca no es utilizada por la solicitante para las mismas clases, el primer solicitante utiliza una expresión diversa y es para servicios, recordemos que la marca del segundo solicitante es conocida en rubros diversos, la actividad realizada por el primer solicitante es diferente y corresponde a servicios no solicitados por el segundo, servicios que además coinciden con el tipo de empresa a que éste solicitante se dedica, así como con su trayectoria profesional, lo que hace plausible su pretensión. Por lo que el argumento de que el ámbito de protección de la marca inscrita abarca la actividad de primer solicitante se desechará. Por tanto, asignar el nombre de dominio al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial tecmin que contempla protección para productos y servicios específicos, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "tecmin", tanto para marcas o logos o etiquetas fundado únicamente en la posible confusión con su marca o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado amplia del derecho de propiedad sobre una marca comercial, etiqueta o zona, extendiendo el ámbito de protección a muchas más áreas que las que el sistema marcario desea proteger, el clasificador marcario distingue entre productos y servicios y realiza un listado alfabético de los mismos, con lo que claramente se busca que aun cuando tengan la misma clase, servicio y producto no se refieren a lo mismo, el servicio se ofrece a un usuario en tanto que el producto a un consumidor, así el ámbito de protección se restringe.

QUINTO: Que, lo anterior resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "tecmin" está constituida por un término original, el agregado "er" al final, que puede entenderse y considerarse como suficientemente diferenciador, pues evoca áreas relativas a servicios de minería por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre el mismo argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, en Chile y en el extranjero, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive de acuerdo al área de protección solicitada, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, como es el caso, en que el agregado er, reconoce justamente diferencias entre el producto y el servicio ofrecidos por ambos solicitantes, permitiendo así, que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, permitiendo y reforzando de ese modo el principio de libre competencia mercantil. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, y en que el segundo solicitante se desempeña, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre. En caso de ocurrir que se extendiera el dominio a áreas de la protección de las marcas del segundo, se daría origen a una posible indemnización por eventuales perjuicios, aparte de las posibilidades de la revocación, que contempla el reglamento.

SEXTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que realiza, como ha quedado acreditado en autos. El mismo Inapi, dentro de las publicaciones que efectúa para que el público pueda informarse expone las diferencias entre los productos y servicios y las particularidades de cada uno, que hace que la clasificación varíe según el caso. Dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo. La visita a ambas páginas web, tecmin y tecminer, ha permitido determinar que una ofrece una maquinaria para agricultura, minería y actividad forestal, y la otra ofrece servicios de compra y venta de maquinarias y productos, para la minería, sin que se aprecie una copia de diseño o coloridos por parte de uno u otro solicitante, como ha señalado el segundo solicitante, ambas páginas tienen contenidos y aspectos diversos, aún cuando puedan ser relacionados. Visita de oficio, efectuada el día 01 de julio de 2014, a las 13,05 hrs. Por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes usuarios, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión. Adicionalmente el dominio coincide con su razón social y nombre de fantasía, por el que es conocido el solicitante, lo que también evidencia un mejor derecho, al involucrar un atributo de la personalidad que coincide enteramente con la identificación comercial del mismo.

SEPTIMO: Que, finalmente, si no se ha logrado acreditar el perjuicio a intereses jurídicos del segundo solicitante debe prevalecer el criterio de preferencia temporal, es decir, el primero en pedir debe ser atendido. Desechando el argumento de passing off o confusión en los usuarios, al tratarse de giros y empresas suficientemente diferenciadas, esto como ya se dijo, podría varias de acreditarse que el primer solicitante utiliza su página para capturar clientela del segundo, lo que daría origen a una posible revocación, lo que en estos autos no se ha acreditado. La segunda solicitante, realiza sus actividades comerciales a través de otro dominio en internet, por lo que su actividad no queda afectada, y si necesitare crear otro, puede utilizar la expresión unida a algún elemento diferenciador del primero, por lo que de igual forma podrá seguir realizando su actividad comercial.

OCTAVO: Que, como ha explicado este juez árbitro con anterioridad, la preferencia temporal es el primer criterio adoptado para la asignación de bienes y derechos, incluso desde de antes del nacimiento del Derecho como ciencia siendo sistematizado, por primera vez, en el Derecho Romano resumido en el aforismo "*Qui prior est tempore, potior est iure*", (Iglesias-Redondo, Juan. Diccionario de definiciones y reglas de Derecho romano. Edición Bilingüe, Ed. Mc Graw Hill, 2001, Madrid, p. 165), que significa, que aquel que primero, reclama o solicita, un determinado bien o derecho, debe ser el titular de su dominio o uso. De este modo podemos afirmar que la preferencia temporal es *"aquel (principio) en cuya virtud el acto registral que primeramente ingresa al Registro…, se antepone con preferencia excluyente o superioridad de rango, a cualquier otro acto registrable que, siéndole incompatible o perjudicial, no hubiere aún ingresado en el registro o lo hubiese sido con posterioridad, aunque dicho acto fuese de fecha anterior"* (Espasa. 1998: 795). Este principio está basado en la idea de exclusividad en la titularidad de derecho que se pretende inscribir, la que debe ser asegurada mediante la inscripción. Como puede apreciarse tal principio, deriva de la lógica más estricta, propia de todo sistema jurídico y tanto su origen como su formulación no son exclusivos del sistema anglosajón, como pudiera parecer del uso de la expresión *first come first served*, ni tampoco es un principio que se vincule exclusivamente a la propiedad intelectual, sino como se ha explicado corresponde a un criterio lógico y general (no único) para la asignación de bienes y derechos, que se explica porque al primero en reclamar un bien debe asignárselo, a excepción que exista otro titular con mejor derecho, tal como reconoce desde mucho antes el Derecho Europeo Continental. El ordenamiento jurídico chileno contempla tal principio en varias disposiciones de orden registral, siendo la más importante de ella la contenida en el Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, que señala en su artículo 17, que la inscripción en el respectivo Registro, valdrá desde la fecha de la anotación en el repertorio.

NOVENO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que

corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de don José Miguel López Rodríguez, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

DECIMO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denomina, en materia de voluntad: conducta concluyente. Unido a la circunstancia que el segundo solicitante es titular de otros dominios, a través de los que puede desarrollar perfectamente su actividad comercial, la que al ser claramente diferenciada de la del primero, no se producirá la confusión de consumidores y la pérdida de éstos y la supuesta dilución marcaria.

DECIMO PRIMERO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción en el sentido que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha hecho en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, vinculada a identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia, inclinan la recta razón y sana crítica a favor de éste.

DECIMO SEGUNDO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "*…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir*". En el caso *sub lite*, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

- En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "tecminer.cl", al primer solicitante José Miguel López Rodríguez, RUT: 15.380.011-1, sin costas, por estimar que el segundo solicitante tuvo motivos plausibles para litigar.

- Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

- Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

- Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

- Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

ROL 19.448- 2014

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.