Ref. Conflicto **antimicrobialcopper.cl**, sentencia

Partes: COMERCIALIZADORA IMALPACHILE LIMITADA, Rut: 76.102.424-8
INTERNATIONAL COPPER ASSOCIATION, LTDA. (PORZIO RIOS Y ASOCIADOS LIMITADA), Rut: 77.085.300-1

Santiago, trece de julio de dos mil doce,

Vistos y Considerando,

Que se ha cometido un error en la parte resolutiva de la sentencia de 05 de julio en curso, susceptible de ser enmendado por esta vía por no afectar el fondo de lo reseuelto, en cuanto a la designación de la segunda solicitante en tanto ha registrado el dominio a través de un tercero, por la presente vengo en rectificar, sustituyendo la resolutiva por la siguiente:

Asígnese el nombre de dominio "**antimicrobialcopper.cl**" al segundo solicitante **International Copper Association, Ltd. representada por PORZIO RIOS Y ASOCIADOS LIMITADA, *RUT: 77.085.300-1.*** ya individualizada en autos.

Quedando el texto de la sentencia, en consecuencia, como sigue:

Vistos

1.- Oficio OF. 15079 de 27 de septiembre de 2011, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como arbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio antimicrobialcopper.cl, suscitado entre COMERCIALIZADORA IMALPACHILE LIMITADA, RUT: 76.102.424-8, representada por don Ricardo Torres Sierralta, domiciliado en García pica 7326, Las Condes, Santiago e INTERNATIONAL COPPER ASSOCIATION, Ltd., representada por PORZIO RIOS Y ASOCIADOS LIMITADA, en la persona de don Rafael Covarrubias.

2.- Aceptación del cargo, juramento de rigor y citación a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral de fojas 4 y su notificación a las partes y a Nic Chile de fojas 4 vta. y 5.

3.- Acta de audiencia de fojas 15, realizada con los representantes de ambas partes, en la que luego de no haberse llegado a acuerdo, se fijó la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente a los comparecientes.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas 16 en que solicita se le asigne el dominio en disputa, con expresa condena en costas, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En cuanto a los hechos, señala que con fecha 17 de junio de 2011 los señores Comercializadora Imalpachile limitada solicitaron la inscripción del nombre de dominio antimicrobialcooper.cl motivo por el cual sus representados presentaron su solicitud competitiva con fecha 07 de julio de ese mismo año, lo que dio inicio al presente procedimiento arbitral.
Agrega que sus representados International Cooper Asociation LTD. A través de sus oficinas regionales y centros de promoción del cobre es promover el uso del cobre mediante la difusión de sus atributos exclusivos, los que hacen del cobre un elemento esencial para la formación de la vida, los avances en la ciencia y tecnología y contribuyen a mejorar las condiciones de vida a nivel mundial. Son miembros de esta asociación las principales compañías extractoras de cobre a nivel mundial, entre las que se incluyen compañías nacionales como Anglo American chile Ltda. Antofagasta Minerals S.A. y Codelco y extranjeras como Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Y BHP Billiton PLC.
Sostiene luego que las actividades desarrolladas por sus mandantes son ejecutadas en más de 50 países, encontrándose en Santiago una de las oficinas regionales de la asociación. Agrega que Chile, en su carácter de país líder mundial en materia de exportaciones de cobre, dentro de este contexto, sus mandantes destinan importantes recursos a fondos de investigación y de promoción relativos a los diversos usos finales del cobre, los cuales incluyen la utilización del cobre en cables y alambres para la transmisión de energía e información, aplicaciones arquitectónicas e industriales de este elemento y estudios respecto del rol del cobre en la salud humana y ambiental. Al respecto, señala que las investigaciones realizadas por sus mandantes en el área de la salud alertaron respecto de

las grandes propiedades antimicrobianas del cobre y su enorme potencial para combatir las infecciones intrahospitalarias, mediante la aplicación de este material en diversas superficies de contacto. Estos primeros resultados positivos luego fueron confirmados por ensayos clínicos realizados en hospitales de todo el mundo, entre los cuales se incluye el Hospital del Cobre en la ciudad de Calama. Con el tiempo y en vistas del enorme potencial de esta aplicación particular del cobre, surge la marca de certificación antimicrobial copper, la cual es utilizada en diversos países al alero de la International Copper Association. En la actualidad, la utilización de las superficies de contacto en cobre se ha extendido más allá de su aplicación hospitalaria, siendo incluida esta superficie incluso en las barandas de la estación Santiago de Bueras en la línea 1 y en la totalidad de las barandas de las futuras líneas 3 y 6 del Metro de Santiago.

Sostiene luego que durante los últimos años las actividades desarrolladas por su mandante han experimentado un aumento significativo y han permitido alcanzar un conocimiento más profundo de las ventajas del cobre en sus diversas aplicaciones, a la vez que su mandante continua realizando las actividades de promoción en relación al uso de ese elemento en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana.

Señala luego que el aporte de Chile, a través de las empresas asociadas a la International Copper Association, ha sido clave para el desarrollo de la marca de certificación "antimicrobial copper CU+, marca utilizada en relación a superficies de cobre que poseen cualidades antimicrobianas. Así, durante 2008 las salas de las unidades de cuidado intensivo del Hospital del Cobre, ubicado en la ciudad de Calama, fueron parte de un estudio clínico, el cual se ha realizado de modo paralelo con tres centros hospitalarios ubicados en estados Unidos, durante treinta semanas fueron introducidos en estas salas una serie de objetos cobrizados, tales como, tales como rieles de cama y bolígrafos, a fin de medir las variaciones en el nivel de infecciones intra-hospitalarias. Los efectos clínicos y económicos de este estudio fueron, incluidas en la publicación "cobre antimicrobiano: científicamente comprobado", los potenciales ahorros a nivel hospitalario en costos anuales derivados de la utilización de la tecnología certificada bajo la marca antimicrobial copper cu+ alcanzarían los 8 millones de dólares anuales. En vistas de este enorme mercado sin explotar, Chile decide en el año 2010, desde su posición de productor líder a nivel mundial de este elemento, embarcarse en un proyecto país a fin de explotar las diversas posibilidades que ofrece este uso no convencional del cobre.

Este proyecto de innovación, que busca combinar los esfuerzos estatales del sector privado y de la International Copper Asociation han rendido frutos. Durante los últimos meses se han anunciado la introducción de barandas que incorporan tecnología Antimicrobial copper CU+ en una serie de estaciones de Metro de Santiago. Las perspectivas de futuro son muy promisorias y presentan un desafío país el cual nos permitirá alejarnos de nuestra tradicional economía del tipo extractiva.

En cuanto a la marca "Antimicrobial Copper CU+", señala que International Copper Association TLD., son los legítimos creadores, dueños y usuarios de la marca "Antimicrobial Copper CU+", gozando ésta de un notable prestigio en su área de operación. Entre los registros marcarios de titularidad de esa parte, señala los siguientes: a) registro N° 008.932.246, "Antimicrobial copper cu+", mixta, clases 35, 41 y 42, otorgada por la OAMI con fecha 24 de agosto de 2010; b) registro N° 0063955 "Antimicrobial copper CU+", mixta, clase 35, otorgado por la oficina de marcas de Perú (INDECOPI) con fecha 22 de octubre de 2010, las cuales fueron solcitadas y concedidas con anterioridad a la solicitud de parte del primer solicitante del nombre de dominio antimicrobialcopper.cl. señala que adicionalmente international Copper Association LTD. Son titulares de la siguiente solicitud de marca nacional: Solicitud N° 900434 "antimicrobial copper CU+", mixta, clases 35, 41 y 42 presentadas con fecha 7 de abril de 2010.

Agrega que además ICA es titular de los nombres de dominio antimicrobialcopper.com, que consta a nombre de Cooper Development Association, organismo antecedentes de sus representados. Agrega que a través de la marac de certificación enunciada certifica que ciertos particulares proveen productos que poseen ciertas y determinadas características antimicribianas.

De estos derechos marcarios desprende el mejor derecho de International Copper Asociation al nombre de dominio,

Agrega que de la correspondencia enviada por el Sr. Ricardo Torres Sierralta al Sr. Juan Carlos Altamira, Director Ejecutivo de Procobre Chile, organismos local asociado a sus representados, su empresa comercializadora Ipalma Chile limitada es justamente uno de los particulares que desea obtener la certificación de la marca "antimicrobial copper CU+", por lo que le extraña que pretenda registrar un nombre de dominio idéntico a la marca de certificación a la que aspira pues ello al menos causaría confusión en el mercado, toda vez que los usuarios pensarían muy posiblemente, algunas de las siguientes alternativas: a) Que el primer solicitante es el dueño de la marca "antimicrobial copper CU+"; b) Que los señores Comercializadora Ipalma Chile limitada gozan de la acreditación de la mencionada marca, lo que no es cierto; c) Que son los primeros solicitantes quieren conceden la marca de certificación o que por lo menos están relacionados a quienes la otorgan, que son sus mandante los Sres. International Copper Asociation.

Estima que cualquiera de estas alternativas tiene consecuencias nefastas para sus mandantes, para el público en general y adicionalmente para el resto de los comercializadores de cobre antibactericida, además de la consecuente dilución de la marca de certificación, la cual perdería poder distintivo como consecuencia del uso por terceros distintos de su titular.

Hace presente al respecto que Comercializadora Imalpa Chile ya está haciendo un uso indebido de la marca Antimicrobial Cooper CU+ en su página web www.impachile.cl, lo que trae aparejados los riesgos de dilución antes enunciados porque la certificación aun no se ha concedido y por ende no queda claro que los productos de esta empresa correspondan a aquellos que se exige para la certificación. Estima que ello es especialmente grave por los usos del cobre bactericida en productos asociados a la salud pública, ya que los productos certificados con esta marca cuentan con importantes propiedades antibacterianas, esenciales para la prevención de infecciones intrahospitalarias.
Considera además que si se asignara el dominio a la contraria, ésta quedaría en una situación de competencia desleal respecto delos demás comerciantes de productos de cobre antibactericida, lo cual considera injusto. Estima que a partir de lo anterior se puede desprender inequívocamente que el registro por parte del primer solicitante del dominio "antimicrobialcopper.cl constituye un acto de mala fe y contrario a la ética mercantil.
En cuanto a los fundamentos de derecho, alude a las normas del Reglamento de Nic Chile, especialmente su artículo 14 en cuanto radica en el solicitante la responsabilidad porque su registro no afecte indebidamente los derechos de terceros y su artículo 22. Al respecto señala que el principio general del derecho que busca respetar esta norma es el de buena fe. El Diccionario de la real Academia Española define la buena fe como la rectitud, honradez y en el campo del derecho como la convicción en que se halla una persona de que hace o posee una cosa con derecho legítimo, lo cual no estaría siendo respetada por la contraria con su solicitud de registro pues esa parte conocía de la existencia de la marca de certificación al momento de solicitar el dominio de autos.
Sostiene luego que en el caso de autos no cabe de la aplicación del principio first come first served por cuanto este aforismo tiene aplicación cuando ambas partes se encuentran en iguales condiciones y derechos, lo cual no sucede en autos porque esa parte es titular de la marca "antimicrobial copper CU+", marca de certificación que el primer solicitante pretende usar en sus productos.

5.- Que el segundo solicitante, a fojas 120 complementa sus alegaciones. Señala que en su demanda el primer solicitante afirma que ha actuado de buena fe ya que el dominio <antimicrobialcopper.cl> estaba disponible en NIC Chile, agregando que sería el creador del nombre de dominio. Al respecto sostiene que el simple hecho que el nombre de dominio estuviera "libre" y haber cumplido los trámites administrativos respectivos, no acredita en forma alguna su buena fe. Sostiene que todas las causales de revocación de un nombre de dominio suponen justamente el hecho que un titular solicitó y obtuvo "de forma abusiva" un nombre de dominio. Entiende que la mala fe se constituye al haber solicitado un nombre de dominio que corresponde íntegramente a una marca de un tercero (nacional o extranjera), lo que estima queda acreditado, toda vez que el demandado justamente está postulando a poder comercializar productos de cobre que gocen de la acreditación que otorgan esa parte.
Respecto de la afirmación del primer solicitante de ser titular de derechos propiedad intelectual sobre ciertos procesos para producir aleaciones de cobre y que tales derechos le concederían derechos prioritarios sobre el nombre de dominio en conflicto, hace presente que los Sres. Ricardo Torres y Ludwink Redenz (no los demandados que son los Sres. COMERCIALIZADORA IMALPACHILE LIMITADA) son titulares de dos solicitudes, las que están aún está en trámite y, por lo tanto, no cabe hacer valer prerrogativa alguna en relación a dicha solicitud de obtención de patente. A ello suma que aún si los Sres. Torres y Redenz obtuvieran dicha patente, la protección recaería sobre el proceso, no sobre la denominación del posible resultado o las cualidades del mismo, máxime si dichas propiedades están protegidas por una marca de certificación, signo respecto del cual pretende ser acreedor el primer solicitante.
En cuanto a la descripción de su actividad comercial, tanto fuera como dentro de Chile, a fin de señalar derechos prioritarios sobre el nombre de dominio en disputa, estima que no resulta relevante la actividad comercial de los demandados, actividad que además resulta de toda lógica si se tiene en cuenta que los primeros solicitantes buscan comercializar sus productos con el sello de la marca "ANTIMICROBIAL COPPER CU+". Al respecto señala que la forma lógica de comercialización es a través de su propia razón social, y una vez obtenido el permiso para usar el sello "ANTIMICROBAIL COPPER CU+", usar dicho sello. Al respecto agrega que la actividad comercial relacionada con productos de cobre y, aún relacionada con cobre con propiedades antimicrobianas, no habilita al primer solicitante para registrar como nombre de dominio expresiones que sólo provocarán confusión en el mercado, ya que un participante del mercado de los productos de cobre antimicrobiano le arrogaría a sus productos cualidades que están lejos de estar acreditadas. En este sentido, hace presente que aunque se obtengan las patentes señaladas por la contraparte, dicha protección no aseguraría de modo alguno que el resultado del proceso objeto de la protección sea merecedor de la marca de certificación otorgada por sus mandantes, cuestión de importancia capital, tratándose como en el caos de autos, de productos relacionados con la higiene intra hospitalaria.
En cuanto a las alegaciones del primer solicitante relativas a los derechos provenientes de sus solicitudes de patente hace presente que la solicitud N° 01001-2008 está en una etapa preliminar de patentabilidad, ya que sólo se ha designado perito. En relación a la solicitud N° 02176-2005, no teniendo a la vista el último informe pericial, resulta

difícil predecir el posible resultado favorable de esta solicitud, más aun tomando en consideración que el informe (carta) acompañado está redactado por la misma oficina de abogados que tramita la solicitud.
Reitera en todo caso que de ser favorable el resultado de estas solicitudes de patente, la protección de éstas recaería sobre un "proceso" y no sobre las cualidades del producto final. En este sentido, señala que la asignación del nombre de dominio en disputa a sus representados no perturbaría de forma alguna el ejercicio de los derechos que podrían emanar de esas patentes. Muy por el contrario, la asignación del nombre de dominio <antimicrobialcopper.cl> al primer solicitante sí afectaría de forma grave los derechos marcarios que emanan de la marca "ANTIMICROBIAL COOPPER CU+". Al respecto, señala que basta observar la marca registrada por mis representados en el extranjero y solicitada en Chile para notar que el elemento "CU+" es un elemento gráfico que acompaña al elemento literal "ANTIMICROBIAL COPPER" y por ende, la traslación lógica de la marca "ANTIMICROBIAL COPPER CU+" a Internet es <antimicrobialcopper.cl> y no <antimicrobialcoppercu+> ya que desde luego, las normas de sintaxis no permiten el registro de nombres de dominio que contengan el signo "+". En definitiva, el registro y uso por parte de los demandados del nombre de dominio en disputa sí afectaría los derechos marcarios de esa parte, toda vez que como se ha visto, el nombre de dominio solicitado corresponde a la traslación lógica de la marca de la cual sus mandantes son titulares en Internet, y como consecuencia, una posible diferencia de titulares entre el dominio registrado y la marca registrada (aún en el extranjero) provocará con toda seguridad toda clase de confusión y error en el mercado.
Respecto de la alegación de la contraria, en orden a que el uso por parte de su empresa de la marca de certificación "ANTIMICROBIAL COOPER CU+" lo hizo (y lo hace) en razón de ser postulante a dicha marca de certificación, hace presente que el hecho de ser postulante a determinado privilegio no da derecho alguno a usarlo. En efecto, dicho uso sólo da lugar a confusiones y/o engaños, situaciones que con toda probabilidad se replicarán en el nombre de dominio <antimicrobialcopper.cl> de ser asignado a los demandados.
Reconoce que el demandando de que es titular del nombre de dominio <cobreantimicrobiano.cl>pero considera que dicha solicitud es abusiva y no le habilita para obtener otros nombres de dominios similares de la misma forma.

6.- Que esa parte rindió prueba documental consistente en: a) Registro N° 008.932.246, “Antimicrobial Copper CU+”, mixta, clases 35, 41 y 42, otorgada por la OAMI con fecha 24 de agosto de 2010 de fojas 29 a 34; b) registro N° 0063955 “Antimicrobial copper CU+”, mixta, clase 35, otorgado por la oficina de marcas de Perú (INDECOPI) con fecha 22 de octubre de 2010, de fojas 35; c) solicitud de marca nacional: Solicitud N° 900434 “antimicrobial copper CU+”, mixta, clases 35, 41 y 42 presentadas con fecha 7 de abril de 2010 de fojas 36; d) Notas de prensa publicadas en cooperativa.cl y procobre.org en las que se informa respecto de la incorporación en las estaciones de Metro de Santiago de barandas que incorporan la marca “Antimicrobial Copper CU+”; e) Publicación “Cobre Antimicrobiano, científicamente comprobado”, en que se exponen los resultados de los ensayos clínicos de utilización de productos cobrizados en la UCI del Hospital del Cobre, a la vez que se describe el potencial mercado de estos productos; f) Publicación tituladas “Antimicrobial Copper CU+” que dan cuenta de las propiedades y usos del cobre bajo la certificación de la mencionada marca, de fojas 40; g) Impresión de la página web de imalpachile.cl, correspondiente a la página institucional de los primeros solicitantes, donde aparece el uso de la marca “Antimicrobial Copper CU+”, de fojas 41; h) Intercambio de e-mail entre el representante del segundo solicitante y el primer solicitante, relativo a los acercamientos entre las partes en relación al conflicto de autos, de fojas 42 a 44, en que el primer solicitante reconoce la titularidad de la marca de certificación Antimicrobial CU+, que los registró porque le permitían potenciar sus productos, pero que nunca fue su intención perjudicar a la contraria; i) Folleto informativo Antimicrobial Copper Cu+, de fojas 45 a 54; j) Folleto informativo Cobre antimicrobiano: científicamente comprobado, de fojas 55 a 78, en que se muestran las aplicaciones de este material en la elaboración de superficies de contacto hospitalarias.

7.- Alegaciones de mejor derecho del primer solicitante, de fojas 79. Señala que es el creador y primer solicitante del dominio “antimicrobialcopper”, que ha actuado de buena fe, dado que dicho dominio se encontraba libre en Nic Chile, ha cumplido debidamente todos los procedimientos administrativos correspondientes, no está pirateando, especulando, o con intereses meramente mercantiles sino que solicita se le asigne en derecho como primer solicitante el nombre de dominio .cl sitio “antimicrobialcopper”. Agrega que ha inscrito este dominio pues está desarrollando desde el año 2003 un proyecto de innovación en los usos del cobre, posee una patente de invención en tramite en la INAPI año 2005, Patente Rol Nacional 2176-2005. Esta invención es un proceso de obtención electrolítica de laminas de cobre, donde se obtienen laminas de cobre Electrolíticas desde espesores muy delgados desde 0,10 Mm. a 2mm en formatos de 1mt x 4mt , 1,10 MT x 3mt y 1 MT x 3mt , su pureza es de 99,96 % mínimo de cobre. Que además tiene una segunda Patente de invención solicitada año 2008 ante el Inapi Rol Nacional 1001-2008, que se refiere a la producción de óxidos de cobre en polvo , cúpricos y cuprosos, emprendimiento que se enmarca dentro de una innovación de nanotecnología en Chile a base de tecnología propia nacional.
Agrega que análisis de laboratorio realizados en el IDIEM a su producto ha comprobado que esta tecnología Chilena y propia produce una aleación de cobre Tipo ETP y cobre clase C11000, una de las reconocidas por la EPA (Agencia Internacional Ambiental) como cobre antimicrobiano o bien en ingles antimicrobial copper.

Sostiene además que este poderoso atributo de antimicrobial copper de su lámina Electrolítica de cobre diferencia y potencia la comercialización de sus servicios y productos en cobre que está desarrollando y por este motivo ha solicitado el dominio, pues su empresa es una Pyme Chilena que esta empeñada en dar un valor agregado a nuestra principal materia prima nacional "El cobre " y su producto cuenta y se diferencia de otros por esta extraordinaria cualidad antimicrobiana reconocida y certificada científicamente. Entiende que ha demostrado que produce bajo su propia tecnología, con patente en trámite, un cobre antimicrobiano o bien en ingles antimicrobial copper, por lo tanto, es congruente y razonable que reclame el mejor, legítimo y justo derecho de propiedad del dominio Nic chile que ha creado como primer solicitante, antimicrobialcopper.cl.
Añade que desde el año 2003 ha comercializado láminas Electrolíticas de cobre en Chile y el extranjero, ejemplificando de esto son: Douglas Tompkins, empresario ecologista Norte americano radicado en Chile donde esta desarrollando un proyecto Eco turístico Internacional ha confiado en su producto y está desarrollando en la Hacienda Chacabuco desde el año 2005 techumbres de cobre y revestimientos en sus construcciones de Hotel, restaurantes y cabañas; Municipalidad de Combarbalá y Universidad de Santiago, proyecto del Gobierno de Chile a través del Gobierno Regional "Observatorio Astronómico Cruz del Sur" iniciativa donde se ocuparon nuestras laminas Electrolíticas de Cobre para las cúpulas de observación y auditórium del complejo todos revestidos en cobre; Constructora Almagro, revestimientos en laminas de cobre con Patinas especiales Proyecto Edificio; Artesanos Nacionales en general que ocupan esta lamina delgada tipo papel de 0,10 Mm. para ejecutar los conocidos cuadros de motivos criollos chilenos; Empresa Cuperfi de reconocida fama en el mercado nacional fabrica chimeneas en cobre donde utiliza también su lámina Electrolítica de Cobre en sus maravillosos productos de calefacción; También empresas eléctricas en sus mallas de tierra solicitan laminas electrolíticas de cobre en sus tendidos de trasmisión y sus torres de conducción; Constructora de Monterrey en México, exporta su lámina para sus obras de vivienda en dicho País.

Agrega que el año 2008 la EPA reconoció científicamente y certificó al cobre como el primer metal antimicrobiano, posicionándolo con un especial y único valor sanitario, donde pruebas en diversos hospitales del mundo comprobaron su poder protector como superficie de contacto para controlar Hongos, virus y bacterias, combatiendo así el verdadero flagelo económico y a la salud que son IIH (Infecciones intrahospitalarias) en el mundo y chile. A futuro no será extraño que las Isapres y los pacientes en general exijan a los recintos hospitalarios el uso del cobre como protector antimicrobiano en sus superficies de contacto, para evitar así muertes por infecciones Intrahospitalarias y evitar gastos de grandes sumas de dinero en estadías en hospitales por esta causa. Los hospitales no pueden enfermar sino todo lo contrario y el cobre se levanta como una eficaz arma de control bacteriano. En este escenario revolucionario de los nuevos usos del cobre antimicrobiano o antimicrobial copper obligará a la industria manufacturera reacondicionar sus procesos y utilizar el cobre como superficie antimicrobiana donde hospitales y recintos médicos auguran gran demanda de productos en cobre que certifiquen esta cualidad antimicrobiana. Su lámina Electrolítica de Cobre con Patente Industrial en trámite es una de las aleaciones de cobre reconocida y certificada por la EPA como cobre antimicrobiano o en ingles antimicrobial copper.

Agrega que debido a que su lámina es antimicrobial copper o cobre antimicrobiano está desarrollando superficies de contacto de cobre antimicrobiano o en ingles antimicrobial copper para hospitales como; bandejas para hospitales, carros quirúrgicos, aplicaciones y revestimientos en general en áreas criticas de contagio. Además está enfocando todo su emprendimiento empresarial en productos de cobre antimicrobiano y servicios para el área de la Salud. Sostiene que Antimicrobialcopper es una denominación genérica que habla de una cualidad universalmente reconocida del cobre desde muy antaño, que hoy, en nuestros tiempos modernos, es ya reconocida científicamente. Los ínter nautas buscaran en la red esta cualidad y esto atraerá a sus futuros clientes y demandantes de cobre antimicrobiano a sus productos, innovaciones y servicios en cobre. Por eso cree tener un legítimo derecho a esta denominación genérica siendo que estaba libre en Nic chile, por ser un emprendedor chileno que quiere dar un valor agregado a nuestra materia prima, fabricando, investigando, con propiedad intelectual y aplicando inteligencia a esta noble y emblemática materia prima nacional. Respecto de la importancia del nombre de dominio para su emprendimiento, señala que para las pequeñas empresas que no cuentan con gran cantidad de recursos financieros para promoción, marketing y venta de sus productos, la red informática es una poderosa herramienta de promoción y canal de ventas, es quizás, el único medio democrático donde las grandes y pequeñas empresas se encuentran y compiten de igual a igual sin importar las diferencias en los recursos financieros, sino con ingenio y creatividad, enfatiza al respecto que encontró libre este dominio, y vio una gran oportunidad para su empresa y sus productos, pues le permite promocionar y penetrar el mercado en iguales condiciones que sus competidores en la red.

6.- Que a fojas 88 el primer solicitante señala que rebate enérgicamente que haya actuado de mala fe, como quieren hacer parecer los segundos solicitantes, pues su vinculación es real con el cobre antimicrobiano, al ser inventor de

una tecnología con 2 patentes nacionales en trámite de un proceso industrial de electro obtención de cobre que produce precisamente una aleación de cobre reconocida internacionalmente por la EPA como un cobre antimicrobiano o en inglés un antimicrobialcopper, catalogado internacionalmente como Cobre tipo ETP clase C1100. Hace presente que en marzo de 2008, EPA Agencia de Protección Ambiental de EE.UU, organismo encargado de regular los productos químicos y de proteger la salud humana, posee una importancia global y esta reconocida por la OMS registró al cobre como el único material antimicrobian. Agrega que el el Registro EPA para declarar al cobre como antimicrobiano requirió trabajar sobre 6 aleaciones de cobre en laboratorio donde se encuentra precisamente la aleación de cobre que produce su proceso industrial de electro obtención de cobre, estas aleaciones son: C11000 (Aleación con 2 patentes nacionales en tramite N 2176- 2005 y 1001-2008 Inapi Chile); C51000; C70600; C260000; C75200; 28000. Considera que esto demuestra la importancia y cualidad de su producto y proceso industrial de obtención de cobre, además demuestra el valor intelectual de su patente en trámite, y deja claro los legítimos intereses y la buena fe en reclamar la titularidad sobre este dominio.cl antimicrobialcopper.

Agrega que si se rechazare como primer solicitante su legítimo reclamo de titularidad sobre el nic en disputa al tiempo que existe una patente en trámite que acredita un derecho intelectual sobre un proceso industrial que produce precisamente un cobre antimicrobiano o antimicrobialcopper reconocido por la EPA, se estaría provocando un grave daño sobre una propiedad intelectual.

Sostiene además que el Estudio de Abogados Silva y Compañía expertos en propiedad Intelectual habría informando que la patente N 2176 -2005 después de su última revisión pericial se solicitó principalmente modificaciones de forma en el pliego de reivindicaciones y el Perito confirmó que la solicitud tiene novedad, Nivel inventivo y aplicación Industrial, por lo que cumple con los requisitos fundamentales de patentabilidad. Cabe señalar que esta solicitud se tramita ante la INAPI desde el año 2005 y este informe advierte sobre la inminente aprobación de este invento industrial, ya que ha superado los principales y fundamentales requisitos de patentabilidad.

Agrega luego que con los segundos solicitantes ha tenido relación de larga data y están en conocimiento de sus actividades como inventor y emprendimientos e innovaciones en productos y servicios en cobre desde el año 2005. Reitera que fue invitado por ellos al Seminario en casa Piedra para lanzar su campaña de licencias de certificación de su marca Antimicrobialcopper CU+ y posteriormente invitado también a postular a su Licencia de certificación, así pues, por lo tanto esta relación existe y ambos han estado en conocimiento de sus quehaceres. Señala que estaba interesado en postular a su licencia y solicitó un informe al Estudio de abogados expertos en marcas y propiedad intelectual Silva & Compañía para ver las condiciones de estos contratos de Licencia y también la viabilidad del registro marcario que ellos estaban solicitando, documento y que en su momento se los hice llegar a ellos, personalmente a Hernán Sierralta, Director Ejecutivo ICA Chile en esos años.

Sostiene que cuando solicita este nic atimicrobialcopper que estaba libre y después le llega el informe que ICA que también estaba solicitando, se comunicó con ellos para conversar sobre esta situación, pero el Director actual en Chile, Sr. Altamira le manifestó que, era un empleado más de esta transnacional y recibía instrucciones desde USA para que esta situación la resolvieran los abogados en Chile. Posteriormente y ante esta situación, solicitó por escrito que le contactara con interlocutor válido con el propósito de llegar a los directores del extranjero de esta organización. Sin embargo le contestó que siguiéramos los procedimientos que dicta Nic Chile.

Agrega que curiosamente, al inicio del proceso de resolución de conflictos, se encontró con el abogado del estudio representante de ICA Internacional, Sr. Antonio Varas y le comentó que desconocía su intensión de contactarse con ellos, por lo que le envié la carta a su mail directo. En tal sentido, le parece que no corresponde al tenor de los informes y cartas que ha enviado, el estudio de abogado representante, que con el fin de apelar a la obtención de dicho dominio, se le acuse "de actuar de mala fe", pues no se está reconociendo los antecedentes expuestos, que demuestran lo contrario.

En cuanto al logotipo de certificación de ICA, señala que aparece en su página Web porque estaba en proceso de postulación y mantenía relaciones de mutua cooperación con ICA Chile, especialmente con el anterior Director, el Sr. Hernán Sierralta, a quien en el año 2008 le entregó un minucioso estudio de recopilación periodística que realizó, con todas las investigaciones científicas, artículos y columnas de este revolucionario nuevo uso del cobre, como agente antimicrobiano, para que ICA Chile pudiera difundirlo y utilizarlo con los fines que estimara conveniente. Cabe destacar, que este aporte lo entregué, sin ningún rédito monetario, más que el compromiso de citar la fuente.

Señala que Antimicrobial Copper es una expresión genérica de uso común que define una propiedad universalmente reconocida del cobre, ahora comprobada científicamente y certificada internacionalmente por la EPA. El segundo

solicitante está solicitando la marca Antimicrobialcopper CU+ y esta acepción CU+ es la que determinará finalmente si se acoge a registro marcarlo o no, que a la fecha aún no se resuelve en Chile y que según el estudio de Silva y Compañía, es de pronóstico incierto y que si el segundo demandante hubiera solicitado un registro marcario solo con la leyenda antimicrobialcopper, es 100% seguro que hubiera sido rechazado por ser una denominación genérica. Además el segundo demandante solicita un registro marcarlo Solicitud Numero 900.434 en las clases 35, 41,42 que tienen relación con servicios en actividades de seminarios, investigación de mercado , marketing y difusión, etc., contrariamente a su quehacer que es de un productor, inventor y empresario en un producto reconocido científicamente como cobre antimicrobiano a antimicrobialcopper. Por lo tanto y bajo estos criterios, se podría decir también que el segundo solicitante está induciendo a error con esta marca de registro de fuerte acepción genérica, y que el dominio en disputa es una acepción genérica, que no induce a error, donde los ínter nautas encontraran en la dirección antimicrobialcopper.cl productos científicamente comprobados como cobreantimicrobiano o ingles antimicrobialcopper.

Destaca que es titular en español del nic cobreantimicrobiano.cl, y que es lógico que, para sus objetivos de expansión solicite en inglés antimicrobial copper. Además es titular de cobregermicida.cl y antimicrobialcoppersurfaces.cl, lo que habla de una preocupación y coherencia de proteger los intereses de muchos esfuerzos para generar nuevos proyectos, sus patentes de invención, productos y servicios. Entiende que Internacional Copper Asociattion es una organización internacional que reúne a las más grandes extractoras de cobre del mundo incluida Codelco. Este "club" de privados "sin fines de lucro" esta introduciendo una certificación ANTIMICROBIALCOPPER CU+ al mercado donde se invita a productores, comercializadores, manufactureros a adquirir dicha denominación que certifica esta cualidad antimicrobiana en sus productos, a la cual estaba lógicamente postulando, por ser titular de un proceso industrial con patente en trámite que produce un cobreantimicrobiano.

Considera inaceptable que por el hecho de que esta organización sea más grande y que técnicamente tenga más poder, se tome la libertad de fundamentarse en acusaciones falsas y graves contra su proceder, que sólo tomó un dominio que estaba libre, que ni ellos, ni otros consideraron. Considera injusto y abusivo, encubrir tal nivel de ineficiencia a costa de la descalificación de emprendedores, que también están en el camino de impulsar este mercado. Considera que debe respetarse su derecho como primer solicitante del dominio que ESTABA LIBRE, acogiéndose a la norma de First Come First Served, que trae como consecuencia la asignación del nombre de dominio "por defecto" al primer solicitante, que opera cuando tanto demandante como demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que serían considerados como equivalentes. Al respecto, señala que Imalpachile Limitada, es una Pyme chilena innovadora que produce bajo su propia tecnología cobre antimicrobiano y enfoca sus esfuerzos en generar un valor agregado a la principal materia prima de nuestro País "el Cobre", generando productos y servicios que mejoren la calidad de vida y salud de las personas.

Reitera que ha actuado de buena fe al solicitar este dominio.cl, porque ha aportado antecedentes de Propiedad Intelectual sobre un proceso industrial que produce láminas y óxidos de cobre, en actual trámite de patentamiento, ante INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual), invento chileno, que es proceso industrial de electro obtención de cobre que produce precisamente la aleación de cobre ETP C11000 reconocida por la EPA, como cobre antimicrobiano o bien antimicrobial copper.

7.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental consistente en: a) Solicitud de Patente 2176-2005 para acreditar propiedad intelectual sobre la invención para la fabricación de láminas Electrolíticas de Cobre, Tipo ETP, Aleación de cobre C11000 de fojas 84; b) Certificado Idiem de pruebas de laboratorio, certificando su cobre y lámina como cobre tipo ETP y Aleación de Cobre C11000, de fojas 83; c) Registro EPA aleación C11000; d) informe Estudio de abogados Silva y Compañía sobre contrato de Licencia y de solicitud marcaria ANTIMICROBIAL COPPER CU+, de fojas 104; e) Certificado INAPI segunda solicitud patente de invención Numero 1001 - 2008 en trámite sobre proceso de producción de óxidos de cobre en polvo; f) Carta enviada a Juan Carlos Altamira Director ICA Chile solicitando conexión con ICA International además de presentación del demandado y su quehacer; g) Correo enviado a Antonio Varas profesional del estudio de abogados representantes en Chile de ICA INTERNATIONAL, en que remite carta enviada a ICA CHILE; h) LOGO ANTIMICROBIAL COPPER SOLICITADO ANTE INAPI AUN EN TRAMITE, que estima que se trata de un genérico y que no debiera ser concedido, de fojas 108; i) Impresión de consulta a la base de datos de Nic Chile sobre la titularidad dominio cobreantimicrobiano.cl, de fojas 113, cobregermicida.cl, de fojas 115 y antimicrobialcoppersurfaces.cl de fojas 112; j) Informe Estudio de Abogados Silva y Compañía informado estado de avance y de inminente otorgamiento por INAPI de Patente de Invención Numero 2176-2005, de fojas 117; k) Chapa entregada por ICA a Imalpachile en invitación a Seminario de lanzamiento de Certificación cobreantimicrobiano. Cu*; l) Copia Inscripción Registro

Comercio de Santiago de Sociedad Imalpachile Limitada con vigencia, acreditando a Ricardo Torres como socio de la empresa, administrador y representante legal, de fojas 109; m) Documento EPA con antecedentes del Registro para certificar al cobre como cobre antimicrobiano, además breve reseña de la importancia mundial de la EPA y las pruebas de laboratorio sobre la aleación de cobre ETP C1100, aleación producida por la Solicitud de Patente de invención cuyo titular es del primer solicitante al nic en disputa, de fojas 116.

8.- Que a fojas 135 se abrió el plazo de observaciones a las pruebas rendidas en autos.

9.- Que a fojas 137 el primer solicitante observa las pruebas rendidas en autos, haciendo presente que ha acreditado ser el creador del nombre de dominio en disputa, ser titular de las patentes de invención en tramitación. Asimismo, que ha acreditado que las láminas de cobre que produce su empresa tienen propiedades antibacterianas. Agrega que su buena fe asimismo ha quedado establecida porque ha considerado postular a la marca de certificación de la contraria.

Rebate las argumentaciones de la contraria en cuanto a que habría obtenido los otros dominios de manera abusiva, haciendo presente que esto no es efectivo ni se ha acreditado.

Respecto de los derechos invocados por la contraria, hace presente que su contradictor en estos autos representa a la agrupación de las empresas extractoras de cobre más grades del mundo.

A esta presentación el primer solicitante acompañó informe INAPI relativa a Hoja Técnica (resumen) solicitud 2176-05 que esa parte alega.

10.- Que a fojas 146 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la competencia de esta árbitro alcanza a la determinación de cuál de las partes en conflicto tiene un mejor derecho al nombre de dominio antimicrobialcooper.cl, sin que sea factible un pronunciamiento en relación a otros nombres de dominio de que sea titular alguno de los solicitantes, particularmente en cuanto a su legitimidad y/o pertinencia.

SEGUNDO: Que para la determinación de este mejor derecho resulta fundamental analizar qué debe entenderse por una marca de certificación. Al respecto, la OMPI ha sostenido que son tales aquellos signos distintivos destinados a ser aplicado a productos o servicios, "*cuya calidad u otras características han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca. Son marcas cuya función es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares prestablecidos por su titular y que además hay un sometimiento a un control previo y continuado por éste*". Siendo así, las marcas de certificación por su naturaleza se reservan y/u otorgan a colectivos ya sea gremiales y/o a instituciones que tienen las competencias técnicas para certificar la calidad de los productos que se comercializan y/o distribuyen a su alero. La diferencia entre una marca colectiva y una marca de certificación es que la primera sólo puede utilizarla un grupo específico de empresas como, por ejemplo, los miembros de una asociación, mientras que la marca de certificación puede ser utilizada por todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos por el propietario de la misma. Un requisito importante para que se otorgue una marca de certificación es que se considere que la entidad que solicita el registro de la marca es "competente para certificar" los productos a los que se aplica desde el punto de vista técnico científico. Siendo así, no es un antecedente concluyente para su otorgamiento que los términos que la configuran sean de carácter genérico, en la medida que tengan elementos que los doten de distintividad.

TERCERO: Que en el caso de autos, el segundo solicitante alega que es titular de una marca de certificación idéntica o al menos muy similar al nombre de dominio en disputa consistente en Antimicrobial Copper CU+, cuya titularidad ha acreditado en distintos entornos y que se encuentra en tramitación para Chile, con instancia administrativa, por lo que no constituye un derecho consolidado, de momento.

CUARTO: Que de su parte, el primer solicitante alega en su favor el ser productor de una lámina de cobre que se encuentra en proceso de patentamiento, que ha sido certificada en cuanto a sus propiedades antibacterianas o bactericidas, que Antimicrobial Copper es una expresión genérica y que es el primer solicitante del dominio en disputa. Que en este caso, encontrándose las patentes en estado de tramitación, tampoco constituyen derechos consolidados. En todo caso, la patente a la que opta dice relación con el procedimiento de obtención y producción de

un producto específico que incluye cobre, el cual data de épocas anteriores a los desarrollos científicos que ambas partes invocan y conocen, y por tanto no se refiere específicamente a las propiedades del cobre que se incluyen en los alegatos de parte.

QUINTO: Que en todo caso, el segundo solicitante ha acreditado que la marca de acreditación a la que pretende optar ha sido reconocida en otros entornos y asimismo que la misma se encuentra a disposición de quienes deseen utilizarla para certificar sus productos y servicios y la similitud entre dicha marca y el nombre de dominio es evidente por lo que no cabe pronunciarse al respecto. De su parte, el primer solicitante ha reconocido que se encontraba optando a esta marca de certificación cuando advirtió la disponibilidad del nombre de dominio. Asimismo reconoce haberla utilizado en su página web como un elemento que estimaba potenciaba sus productos y servicios. Asimismo, esta árbitro ha comprobado que esta parte si bien ha registrado diversos nombres de dominio que dicen relación con las propiedades del cobre como bactericida, germicida, etc., estos dominios permanecen inactivos, por lo que no parece plausible la alegación del primer solicitante en cuanto al reconocimiento del potencial de esos dominios en el desarrollo de sus estrategias de posicionamiento en el mercado.

SEXTO: Que en atención a los elementos antes descritos y las consideraciones realizadas, analizados de acuerdo a las reglas de los árbitros arbitradores habrá de considerarse que el segundo solicitante tienen un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, debiendo en consecuencia acogerse la demanda interpuesta en autos. En estas circunstancias, no podrá acogerse la pretensión del primer solicitante, de aplicar la presunción first come first served.

SEPTIMO: Que en todo caso, habrá de considerarse que en nuestro derecho la buena fe se presume y no existiendo antecedentes en autos que permitan desvirtuar esta presunción, habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, **SE RESUELVE:**

Asígnese el nombre de dominio "**antimicrobialcopper.cl**" al segundo solicitante **INTERNATIONAL COPPER ASSOCIATION, LTDA,** ya individualizada en autos.

Cada parte ´pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió:

Lorena Donoso Abarca

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Arbitro, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2012.07.13 17:46:45 -04'00'

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; imalpa@chile.com; avaras@porzio.cl, jfuentes@porzio.cl, porzio@porzio.cl, rcovarrubias@porzio.cl; rtorres@musica.cl