Arbitraje nombre de dominio antofagastaservis.cl

Oficio NIC 14358-2011

Santiago, 6 de Septiembre de 2012.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio NIC 14358-2011, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "antofagastaservis.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 8 de Junio de 2011, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 24 de Junio de 2011, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

<u>TERCERO</u>: Que, con fecha 24 de Junio de 2011, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Maria Jose Arancibia en representación de Antofagasta Minerals S.A. y don Rodrigo Aranda Flores. No hubo conciliación y se fijaron las normas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 8 de Julio de 2011, y estando dentro de plazo, Gonzalo Sánchez Serrano en representación de Antofagasta Minerals S.A. segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

 Que, Antofagasta Minerals S.A. es la principal minera privada nacional. Corresponde a una sociedad anónima cerrada chilena, filial de Antofagasta PLC, sociedad anónima

- abierta, que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres, figurando en el índice de las cien compañías con mayor capitalización bursátil.
- 2. Que, el control de Antofagasta PLC pertenece a la familia Luksic. Controla el grupo de compañías mineras formado por Minera Los Pelambres (Antofagasta PLC posee el 60% de la propiedad), Minera El Tesoro (70%), Minera Michilla (74,18%) y la recién inaugurada Minera Esperanza (70%), todos ellos en Chile y dedicados a la minería del cobre, y en el caso de Los Pelambres, con molibdeno como subproducto.
- 3. Que, el grupo cuenta con inversiones y exploraciones en otros lugares del país y del mundo. Entre ellos destaca el proyecto de cobre y oro Reko Diq en Pakistán, controlado (75%) por Tethyan Copper Company (50% de Antofagasta PLC), que se encuentra en estudio de factibilidad.
- 4. Que, en Chile, destacan las exploraciones en el desierto de Sierra Gorda. En tanto, en el extranjero cuenta con asociaciones en distintos continentes. Durante 2010, Antofagasta Minerals aumentó su producción un 17,9% como resultado de un incremento en todas sus operaciones, especialmente en Los Pelambres, que fue ampliada a comienzos del periodo y que aportó 384 mil T.M. de cobre, explicando más de un 90% del aumento registrado por la compañía.
- 5. Que, los principales proyectos en Chile son : a)Proyecto Esperanza: El 7 de abril recién pasado, Antofagasta Minerals inauguró oficialmente Minera Esperanza, primer gran proyecto minero de cobre que entra en operaciones en el país y el mundo desde 2008. Esperanza demandó una inversión de US\$2.600 millones. La entrada en operación del yacimiento -cuya propiedad pertenece en un 70% al grupo chileno y en un 30% a la firma japonesa Marubeni- permitirá a Antofagasta Minerals alcanzar una producción que superará las 700.000 toneladas de cobre fino a partir de este año. En sus primeros 10 años de funcionamiento, Minera Esperanza producirá anualmente un promedio

aproximado de 190.000 toneladas de cobre y 230.000 onzas de oro contenidos en concentrados. b) Proyectos Telégrafo y Caracoles: Antofagasta Minerals invertirá US\$6.000 millones en dos nuevos proyectos en el distrito de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta, para extraer cobre, oro y molibdeno.La inversión de la minera se considera histórica, ya que es la mayor que haya realizado el Grupo Luksic en el sector de la minería.Los nuevos yacimientos son Telégrafos y Caracoles, que tendrán una capacidad de producción de unas 200 mil toneladas de cobre fino cada uno. Así, la firma espera superar el millón de toneladas en los próximos diez años ambos proyectos se encuentran en etapa de estudio y se contempla que comiencen a estar operativos hacia el 2016.Los yacimientos tendrán un costo individual de US\$3.000 millones cada uno. C) Proyectos Antucoya: En diciembre del año pasado, Antofagasta Minetals ingresó al proceso de tramitación ambiental el proyecto Antucoya. Se trata de una mina que se ubicará en la zona de Sierra Gorda, en Antofagasta, y que requerirá US\$ 950 millones de inversión. El proyecto forma parte de los emprendimientos que la compañía ejecutará para duplicar su producción al 2017. Esta pasará de 530 mil a un millón de toneladas de cobre fino. Antucoya tendrá una ley de mineral de 0,34% en los primeros cinco años. En el período se espera una producción de 80 mil toneladas de cátodos de cobre, para luego elevar la capacidad a 90 mil toneladas al año. Se tratará de una explotación a rajo abierto y se considera la extracción de los minerales oxidados. Según los plazos que maneja la minera, la construcción partiría en el tercer trimestre de 2011 y la puesta en marcha en los primeros tres meses de 2014. Cabe hacer presente a este Tribunal que existe también Chilean Nothern Mines Ltda filial de Antofagasta PLC.

6. Que, ha sido justamente esta última empresa quien ha registrado las marcas comerciales Antofagasta Minerals junto a una familia de marcas que dicen relación con el signo "ANTOFAGASTA" todo ello de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad

- Industrial conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en informe se acompaña en el primer otrosí.
- Que, a mayor abundamiento, Chilean Northern Mines Ltda ha inscrito como nombre de dominio antofagastaservis.cl.
- 8. Que, cualquiera puede pensar que se trata de una empresa que se encuentra relacionada con mi mandante, más aun cuando se trata de una empresa que se dedica al tema minero o bien asesora a empresas mineras. Con este último argumento no se está tratando de torpe al usuario de internet sino lo que se está demostrando la efectiva (ni siquiera potencial) peligro de confusión.
- Que, a mayor abundamiento, podemos ver el logotipo del primer solicitante, es una imagen gráfica de un yacimiento minero lo cual avala aun más el peligro de confusión que existe en el caso de marras.
- Que, a nuestro juicio mi representada posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos.
- 11. Que, dado por los registros marcarios, el nombre de dominio que posee y su razón social además del posicionamiento del nombre en el mundo de internet.
- 12. Que, ésta situación rompe con el espíritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de "confusión o error" al momento de adquirir productos y servicios.
- 13. Que, en este sentido, estimamos que el hecho que 1.- La identidad de las expresiones 2.- y el hecho de que solo mi mandante tenga registrada y protegida su marca.
- 14. Que, de esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosas Antofagasta minerals y su familia marcaria que se encuentra dentro del concepto Antofagasta de mi

- representada llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.
- 15. Que, por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante.1.- por el gran potencial de confusión. 2.- por tener una propiedad sobre la marca registrada.3.- Porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento.
- 16. Que, 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".
- 17. Que, es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee sólidos fundamentos. Es así como mi representada 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.
- 18. Que, el rechazar nuestra solicitud, se estaría 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.
- 19. 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.
- 20. 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..."
- 21. Que, por otra parte, debemos hacernos cargo de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de mi representada, 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 mi mandante.
- 22. Que, esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

QUINTO: Que, con fecha 11 de Julio de 2011, y estando dentro de plazo, Teresita Zegers Risopatron en representación de Rodrigo Aranda Flores, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

- 1. Que, mi representado, don Rodrigo Enrique Aranda Flores, dirige un negocio orientado a entregar todo tipo de servicios a empresas de la II Región de Antofagasta, buscando ser una herramienta para resolver todo tipo de necesidades básicas de dichas empresas regionales de manera integral, a través de un solo interlocutor que entregue profesionalismo y seriedad, sin perjuicio de lo sencilla que sea el servicio requerido.
- 2. Que, este negocio lo realiza con el nombre de fantasía de ANTOFAGASTASERVIS.
- 3. Que, el nombre de fantasía seleccionado hace referencia a los siguientes conceptos: Identidad local: El nombre hace referencia expresa a la Región de Antofagasta, lugar donde se prestan los servicios. Es en el centro de la ciudad de Antofagasta donde están ubicadas las oficinas de la empresa, en calle Baquedano N° 482, oficina 30. Servicios en general y de todo tipo: El nombre no se encasilla en una prestación específica, sino que

indica "SERVIS" como un genérico, dejando en claro que la empresa presta "servicios en Antofagasta", sin discriminar el tipo de servicios, puesto que la visión de esta empresa es adecuarse a los requerimientos del cliente, cualesquiera sean éstos. Chilenismo: El nombre ocupa la palabra "servis", que es una mezcla entre la palabra en inglés "service" y el chileno "servicio". Se configura así una palabra original, creativa, inventada por mi cliente, que busca evocar el concepto de servicio integral, dándole un toque anglosajón, al asimilarse a la palabra en inglés, pero manteniendo una redacción distinta, asimilándose así a un concepto que usaría un "contratista" o "maestro" que es el que presta los servicios invocados. Dicho de otra forma, nuestro cliente creó una palabra original, que se asemeja al inglés pero mantiene un chilenismo, y que se refiere a un servicio integral en beneficio de sus clientes, con el expreso propósito de dejar claro al cliente, que su empresa está llana a prestar desde un servicio pequeño y sin relevancia hasta un gran servicio, pero siempre con un criterio de calidad y excelencia en el servicio.

- 4. Que, mi representado usa en la actualidad el nombre ANTOFAGASTASERVIS como nombre de fantasía en sus operaciones comerciales.
- 5. Que, tal como acreditaremos en el período probatorio correspondiente, este nombre es parte de su logo, es reconocido así por sus clientes e incluso ha recibido certificaciones de empresas de la región, como por ejemplo SICEP (www.sicep.cl), sistema usado en la Región de Antofagasta para acreditar la calidad de proveedores de bienes y servicios. Que sus facturas, papelería, ropa corporativa, vehículos, etc, llevan el nombre ANTOFAGASTA SERVIS, generando un uso real, efectivo y permanente del nombre.
- Que, por tanto, ANTOFAGASTASERVIS se refiere a una empresa conocida en la región, que opera y presta sus servicios a importantes clientes, como por ejemplo Geotec, Besalco Construcciones, SKM, entre otros.
- 7. Que, tal como se acredita de la búsqueda en internet, mi representado está utilizando el dominio www.antofagastaservis.cl en disputa. Ha invertido dinero en una página web con diseño y calidad, en que se detallan los servicios prestados, se indican los números y dirección de contacto, se indican algunos clientes, y toda la información necesaria para que cualquier persona pueda buscar y acceder a sus servicios y conocer la empresa a través de internet.

- 8. Que, sus mails de trabajo son @antofagastaservis.cl; promociona sus servicios en la página y además, ella es una fuente para captar nuevos clientes.
- 9. Que, el hecho que mi representado sea primer solicitante del dominio disputado, es de suyo relevante. Su negocio fue concebido en enero del año 2011, iniciando actividades en febrero de este año. Desde febrero, se encuentra operando, facturando y prestando servicios. El nombre de dominio lo inscribió el 22 de febrero.
- 10. Que, en los pasados 5 meses, mi representado ha creado un nombre que antes no existía, dándole forma a un negocio, web site, correos electrónicos, corporativos, factura electrónica, logotipo, isotipo, ropa corporativa, etc. Es decir, ideó y materializó un negocio en donde antes no lo existía.
- 11. Que, por lo mismo, si el nombre, el concepto, la idea o la marca, no fueran originales y propias de mi cliente, el nombre estaría tomado con mucha antelación por otras personas, entidades o empresas.
- 12. Que, por el contrario, como veremos más adelante, el Segundo Solicitante no comparte nada de las características de nuestro cliente, al punto que, si lo hubiera tenido, ellos mismos –a través de sus abogados- habrían inscrito el dominio en disputa.
- 13. Que, por su parte, la empresa Antofagasta Minerals S.A., cuyo nombre de fantasía es AMSA, sin razón aparente, ha solicitado de manera posterior a esta parte la inscripción del mismo dominio. Que, consideramos que no existe argumento alguno para otorgar este dominio a Antofagasta Minerals, que no tiene relación alguna con el nombre de dominio:
- Es de público conocimiento –y así lo promocionan los webs sites de AMSA- que su sede central se ubica en Gran Bretaña.
- Por otro lado, como ya indicamos, "SERVIS" hace referencia a servicios en general, por lo que es un concepto explícita e intencionalmente amplio que integra todo tipo de servicios que puedan prestarse en la II Región. En cambio, AMSA sólo se dedica a la minería.
- AMSA no puede pretender alegar propiedad de una palabra que designa a toda una región geográfica, como es **ANTOFAGASTA**. Esta palabra se relaciona inmediatamente con una región de Chile, pero no con una empresa minera. Es la unión de palabras en Antofagasta Minerals la que genera una marca distintiva y reconocida en el mercado, pero esas dos palabras por si solas, dos palabras genéricas, que no son fruto de una

- invención de esta empresa, no generan ningún tipo de reconocimiento de marca, sino que evocan a muchas otras cosas distintas de la marca "Antofagasta Minerals".
- AMSA es un importante conglomerado minero, de excelencia mundial, y por lo mismo, es justamente todo lo contrario al "Servis" que nuestro cliente pretende vender: un chilenismo, una referencia al vocabulario de los maestros chasquillas. Sería curioso establecer que esa identidad es la que AMSA pretende para sus operaciones.
- Sin perjuicio que AMSA lleva en su denominación la palabra "Antofagasta", sus empresas no la llevan. En Chile operan las empresas "Minera Los Pelambres", "Minera El Tesoro"; "Minera Michilla" y "Minera Esperanza".
- 14. Que, por esto, indicamos tajantemente que el dominio en disputa no está asociado a ninguna marca de la contraria.
- 15. Que, a esta parte le asiste el principio de "first come, first served", o el derecho prioritario a obtener el dominio en discusión, por haberlo solicitado con anterioridad a Antofagasta Minerals S.A.
- 16. Que, además de ampararnos en el principio de "first come, first served", nos protege a su vez el principio de mejor uso. En virtud de las consideraciones ya expuestas es que esta parte tiene un mejor uso del dominio en discusión, por los siguientes motivos:
 - ANTOFAGASTASERVIS es el nombre de fantasía usado por mi representado en sus negocios.
 - Mi representado actúa en el comercio y relaciones con otras empresas bajo este nombre.
 - El nombre hace referencia a los servicios en general prestados por mi representado en la región de Antofagasta.
 - ANTOFAGASTASERVIS es un nombre creado por mi representado, de su invención, que surge de la confluencia de la palabra en inglés SERVICE y su "chilenización".
 - El dominio www.antofagastaservis.cl está activo. Al ingresar a la página se pueden revisar los servicios prestados, clientes, contacto con la empresa, etc.
 - El negocio de mi representado efectivamente funciona en la región de Antofagasta,
 sólo está enfocado a prestar servicios en esa región y cuenta con su domicilio en
 Antofagasta.

- Antofagasta Minerals S.A. en cambio está domiciliada en Gran Bretaña y sus Oficinas principales están en Santiago.
- La marca Antofagasta Minerals no tiene relación alguna con la palabra SERVIS.
- Antofagasta Minerals no puede pretender apropiarse del nombre ANTOFAGASTA, y
 alegar un mejor derecho sobre una palabra que define a toda una región. La
 pretensión de exclusividad del segundo solicitante sobre la palabra ANTOFAGASTA
 para identificar su empresa resulta totalmente exagerado y hasta abusivo.
- La marca Antofagasta Minerals funciona con la unión de ambas palabras. Antofagasta y Minerals por separado no generan un sentido de recordación de marca, y por ser palabras genéricas y de uso común no pueden enfrascarse en un solo negocio o empresa.
- Al revisar el dominio activo www.antofagastaservis.cl queda claro que no hay intención alguna de esta parte de generar confusión al público en general. No se busca relacionar este dominio con Antofagasta Minerals, sino que inmediatamente se constata que se trata de una empresa que presta servicios a otras empresas, y no se una Minera.

SEXTO: Que, con fecha 11 de Julio de 2011, se provee la presentación del segundo solicitante y se notifica dicha resolución a las partes por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 12 de Julio de 2011, se provee la presentación del segundo solicitante y se notifica dicha resolución a las partes por correo electrónico.

OCTAVO: Que, con fecha 25 de Julio de 2011,el primer solicitante evacua el traslado y señala los siguiente:

- 1. Que, el segundo solicitante, Antofagasta Minerals S.A., requirió en su presentación que se le asigne el dominio en discusión, en virtud de un supuesto mejor derecho que no logra acreditar.
- 2. Que, cabe indicar que el segundo solicitante en autos es ... "Antofagasta Minerals S.A. (...) la principal minera privada nacional. Corresponde a una sociedad anónima cerrada chilena..." (sic). Si bien el segundo solicitante hace referencia a

- una serie de empresas y sociedades matrices y filiales, nacionales y extranjeras, la verdad es que estas sociedades no tienen interés alguno en el juicio, no tienen calidad de solicitantes y por tanto sus eventuales relaciones o derechos con el dominio en discusión no tienen valor alguno en el juicio y no mejoran el derecho del segundo solicitante.
- 3. Que, el segundo solicitante acompaña como documentos a este juicio una lista de dominios y una lista de marcas comerciales, cuyo titular es Chilean Northern Mines Ltd., es decir, el solicitante acompaña una lista de marcas y dominios, dando a entender que es titular de las mismas, y presentándolos como argumento para validar su mejor derecho, cuando dichas marcas y dominios pertenecen a otra empresa que no es parte de este arbitraje.
- 4. Que, conforme al Reglamento del Network Information Center, cualquier persona puede solicitar el registro de un nombre de dominio dentro de un plazo de 30 días desde que se presenta la primera solicitud por ese dominio. En el caso de autos, Chilean Northern Mines Ltda. No solicitó la inscripción dentro de dicho plazo, pudiendo hacerlo, por lo que no le corresponde a otra empresa (a pesar de que ambas tengan la misma matriz) defender su derecho a un dominio basándose en dominios y marcas cuyo titular es una empresa que no participa en la disputa del dominio.
- Que, en la presentación del segundo solicitante se indica que Chilean Northern Mines Ltda. es quien ha registrado las marcas comerciales Antofagasta Minerals junto a una familia de marcas que dicen relación con el signo "ANTOFAGASTA". Volvemos a insistir que el segundo solicitante de autos no es Chilean Northern Mines Ltd., por lo que las marcas que esta empresa tenga inscritas no acreditan de modo alguno un mejor derecho del segundo solicitante, Antofagasta Minerals S.A.
- 6. Que, por último, el segundo solicitante indica que Chilean Northern Mines Ltd. sería titular del nombre de dominio "anotofagastaservis.cl", que correspondería a un nombre de dominio muy similar al en disputa. Sin embargo ello no es efectivo. Ni el segundo solicitante, ni Chilean Northen Mines Ltd. son titulares de "anotofagastaservis.cl". Se argumenta al Sr. Arbitro con argumentos alejados de la

- verdad, lo que, además, de ser una demostración de mala fe, nos sorprende como modo de proceder, pero que, sin embargo, resulta ser una característica de la demanda del Segundo Solicitante, como veremos.
- 7. Que, el segundo solicitante presenta argumentos erráticos, inexactos y confusos para fundamentar su mejor derecho en el dominio en disputa.
- 8. Que, el primer lugar, como ya expusimos, indica como de su propiedad una serie de nombres dominios y marcas, que realmente pertenecen a otra empresa que no es parte de este arbitraje.
- Que, no es efectivo que Antofagasta Minerals S.A. sea la titular de los nombres de dominio que señala en su demanda de mejor derecho.
- 10. Que, al revisar los nombres de dominio que el Segundo Solicitante intenta hacer creer como propios (y que realmente están tomados a favor de Chilean Northen Mines Ltd), descubrimos que los siguientes dominios:
 - a. antofagasta-servicios.cl
 - b. antofagasta-chile.cl
 - c. antofagastacultural.cl
 - d. antofagastachile.cl
 - e. antofagastagrill.cl
 - f. antofagastasalsa.cl
 - g. fuellesantofagasta.cl
 - h. transferantofagasta.cl
- 11. Que, todos estos nombres de dominio fueron solicitados por Silva & Cía. Abogados, para su cliente Chilean Northen Mines Ltda. (que no es parte en esta causa) con posterioridad al registro de antofagastaservis.cl por nuestro cliente y con posterioridad a iniciado el presente arbitraje. Todos ellos fueron solicitados el 15-jun-2011, a excepción de antofagastacultural.cl que fue solicitado el 01 de abril de 2011.
- 12. Que, el segundo solicitante señala que el <u>logotipo</u> del primer solicitante es una imagen gráfica de un yacimiento minero lo cual avalaría el peligro de confusión de este caso. El logo al que se refiere el segundo solicitante son medios círculos naranjos y rojos, que el segundo solicitante interpreta como un yacimiento minero, pero que realmente son sólo un dibujo abstracto, no una representación o imagen real.

- Asimismo, es sabido que la región de Antofagasta se mueve por la minería y que la mayoría de las empresas de la región se relacionan con la minería de manera directa o indirecta. No puede pretender el segundo solicitante llegar al nivel de creer que son los únicos que pueden estar relacionados con la minería en la Región. Por último, el juicio en cuestión es una disputa de dominio y no un juicio por un logotipo.
- 13. Que, asismismo el segundo solicitante que "esta situación rompe con el espíritu esencial de la ley de marcas". A nuestro juicio no corresponde la aplicación del espíritu de la ley de marcas en una disputa de un nombre de dominio de internet. Además, el segundo solicitante funda este argumento en que sólo su mandante tendría registrada y protegida su marca. Ya hemos indicado hasta el cansancio que la marca Antofagasta Minerals es de propiedad de Chilean Northern Mines Ltda, que no es parte del presente juicio, y no de Antofagasta Minerals S.A., por lo que el argumento expuesto es falso y conducente al error.
- 14. Que, el segundo solicitante funda a su vez su defensa en que el otorgar al primer solicitante el nombre de dominio producirá una evidente confusión en el público nacional. No logramos entender a qué confusión se refiere la contraparte. El nombre de su empresa es Antofagasta Minerals y no ANTOFAGASTASERVIS. Los ciudadanos chilenos, sean o no internautas, relacionan la palabra Antofagasta con un sector geográfico y no con una empresa, por lo que no hay lugar a confusión ni a interpretaciones erróneas. Es imposible que un hombre medio interprete que antofagastaservis es de propiedad de Antofagasta Minerals sólo por incluir la palabra Antofagasta.
- 15. Que, Antofagasta Minerals indica que otorgar el dominio al primer solicitante "significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca". Sinceramente no logramos comprender cómo el uso de un nombre que hace referencia a un sector o región donde efectivamente el primer solicitante presta servicios puede significar un aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de la marca "ANTOFAGASTA MINERALS" que no es siquiera de propiedad del segundo solicitante. Debemos agregar que es la unión de la palabra Antofagasta + Minerals lo que crea una marca distintiva y conocida. Las dos palabras por separado no tienen valor ni reconocimiento alguno por parte del público en relación a la empresa.

NOVENO: Que, en un otrosí, el primer solicitante acompaño los siguientes documentos:

- 1. Lista de solicitudes de dominio en trámite y de dominios inscritos que contienen la palabra ANTOFAGASTA, información obtenida del buscador de la página www.nic.cl.
- 2. Facturas electrónicas emitidas por mi representado, que acreditan el uso efectivo del nombre antofagastaservis en sus operaciones comerciales.
- 3. Pantallazo de la página de internet <u>www.antofagastaservis.cl</u>, que acredita que el dominio objeto de la disputa está siendo efectivamente utilizado por esta partecon fecha 4 de Julio de 2011, Distribución y Servicio D & S S.A efectúa una presentación con un téngase presente y acompañado los siguientes documentos:

<u>DECIMO</u>: Que, con fecha 24 de Noviembre de 2011, se provee dicha presentación y se tienen por acompañados los documentos bajo apercibimiento legal. Esta resolución se notifica a las partes por correo electrónico.

<u>UNDECIMO</u>: Que, con fecha 24 de Noviembre de 2011, se recibe la causa a prueba, fijándose para tal efecto los puntos sobre los que recaerá. Esta resolución es notificada a las partes por correo electrónico.

<u>DUODECIMO</u>: Que, con fecha 9 de Diciembre de 2011, el segundo solicitante presenta un escrito evacuando el traslado y acompañando documentos.

<u>DECIMO TERCERO:</u> Que, con fecha 9 de Diciembre de 2011, el primer solicitante presenta escrito acompañado los siguientes documentos:

- 1. Presentación de la empresa, indicando el concepto de negocios, metas, objetivos, servicios prestados.
- 2. 1 Orden de Compra
- 3. 2 notas de crédito electrónicas
- 4. 6 guías de despacho electrónicas
- 5. 4 liquidaciones de sueldo
- 6. 30 cotizaciones de prestaciones de servicios y mercaderías a variadas empresas
- 7. 68 facturas electrónicas

8. 3 fotografías de vehículo corporativo.

<u>DECIMO CUARTO</u>: Que con fecha 12 de Diciembre de 2011, se provee la presentación del segundo solicitante, apercibiéndolo para hacer coincidir la suma de su presentación con el cuerpo del mismo, dentro del plazo de 3 día, y paralelamente, se tienen por acompañados bajo apercibimiento legal los documentos acompañados por el primer solicitante. Esta resolución es notificada a las partes por correo electrónico con fecha 13 de Diciembre de 2011.

<u>DECIMO QUINTO</u>: Que con fecha 30 de Agosto de 2012, se cita a las partes a oír sentencia. Esta resolución es notificada a las partes por correo electrónico de fecha 30 de Agosto de 2012.

CONSIDERANDO:

<u>PRIMERO</u>: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Rodrigo Aranda Flores, la calidad de primer solicitante, obrando a su favor el principio *first filed first served*.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante, explico muy claramente en qué consiste su proyecto, y acreditó durante el curso del arbitraje que ANTOFAGASTASERVIS correspondía al nombre de fantasía con que desempeñaba en su actividad comercial en la ciudad de Antofagasta.

<u>TERCERO</u>: Que, para tal fin el primer solicitante acompaño abundante material probatorio en que acredita dicho uso como son: Órdenes de Compra, notas de crédito electrónicas, guías de despacho electrónicas, liquidaciones de sueldo, cotizaciones de prestaciones de servicios y mercaderías a variadas empresas, facturas electrónicas y fotografías de vehículo corporativo. Que el segundo solicitante no objeto ninguno de estos documentos.

<u>CUARTO</u>: Que, adicionalmente este arbitro visitó la página antofagastaservis.cl para determinar el uso que actualmente se hace de la misma, y se pudo comprobar que esta se utiliza exactamente parar aquello que el primer solicitante señala en su presentación, esto es, la prestación de servicios de distinta naturaleza a las industrias domiciliadas en la ciudad de Antofagasta.

QUINTO: Que, este arbitro está llamado a determinar quien goza de mejor derecho basado en la evidencia que las partes aportan durante el juicio, cuestión que el primer solicitante ha acreditado

en que basa sus derechos, lo que permitió a este arbitro establecer el alcance y veracidad de sus dichos.

SEXTO: Que, este arbitro pudo comprobar la existencia y funcionamiento del proyecto enunciado por el primer solicitante. Que, por lo tanto y desde esta perspectiva fue posible determinar que su actuar se enmarca en la buena fe y tiene justo motivo para litigar.

SEPTIMO: Que, por lo anterior, será necesario confrontar el derecho del primer solicitante con los del segundo para determinar si este goza o no "mejor" derecho, que es finalmente lo que este arbitro está llamado a determinar.

OCTAVO: Que, por su parte el segundo solicitante, ANTOFAGASTA MINERALS S.A., no ha acreditado ser titular de la marca comercial "antofagastaservis" en Chile o en el extranjero. Que asimismo, el segundo solicitante no ha acreditado si entre ella y la titular de dicha marca "Antofagasta minerals", Chilean Northern Mines Limited existe relación alguna.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior la expresión ANTOFAGASTA MINERALS corresponde a su razón social.

<u>DECIMO</u>: Que, entre "antofagastaservis" y "antofagastaminerals", existen visibles e importantes diferencias de orden grafico y fonético. Ambas expresiones tienen una pronunciación muy diferente. Que su significado es distinto y que entre las mismas solo existe como elemento vinculante la presencia de la expresión ANTOFAGASTA.

<u>UNDECIMO</u>: Que, la presencia de la expresión ANTOFAGASTA es insuficiente como para con ello fundamentar un mejor derecho, sobre todo cuando dicha expresión se vincula más directamente con una región del país y no a una compañía o empresa como argumenta el segundo solicitante.

<u>DUODECIMO</u>: Que, sin perjuicio de lo anterior, es relevante centrar la discusión respecto de la expresión materia de este arbitraje como un conjunto y no en sus partes o elementos. Que, desde esta perspectiva, el segundo solicitante no acredito derecho alguno, pues no existe uso, registro marcario, publicidad u otro elemento que permita sustentar su "mejor derecho".

<u>DECIMO TERCERO</u>: Que, por el contrario, el primer solicitante no solo acredito un uso extensivo de la expresión, sino que lo probo a través de distintos documentos, instrumentos que no objetados por el segundo solicitante.

<u>DECIMO CUARTO:</u> Que, basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el primer solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

<u>DECIMO QUINTO:</u> Que, entonces y no habiendo acreditado el segundo solicitante la existencia de un "mejor derecho", parece evidente que su petición carece de un derecho preferente, sobre todo cuando en este caso el primer solicitante si acredito durante el proceso un extenso material de prueba que acredita su mejor derecho.

DECIMO SEXTO: Que, en concordancia con lo anterior, en caso de asignar el nombre de dominio al segundo solicitante existen posibilidades de confusión, pues el primero ya ha demostrado la existencia de una empresa en marcha con un importante número de clientes nacionales y extranjeros, todo lo cual podría verse afectado en caso de asignarse el dominio al segundo solicitante.

<u>**DECIMO SEPTIMO**</u>: Que, entonces es posible concluir que la expresión antofagastaservis.cl por su uso e historia se vincula principalmente con el primer solicitante, y que la asignación a este no produciría un menoscabo al segundo.

<u>DECIMO OCTAVO</u>: Que, sin perjuicio de lo anterior, en este caso es además posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que a Rodrigo Aranda Flores goza de mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o expectativas del segundo solicitante.

<u>DÉCIMO NOVENO</u>: Que, respecto de las costas, cada parte se hará cargo de sus costas

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

<u>PRIMERO</u>: Aceptase a registro la solicitud presentada por el primer solicitante por el nombre de dominio "ANTOFAGASTASERVIS.CL" asignándose, en consecuencia a don Rodrigo Aranda Flores.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió

Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete

Alicia Medel Acuna

15.370.106-7

5994801-6