BHPBILLINTON.CL

Santiago, 28 de Mayo de 2008.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 17 de Agosto de 2007, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF07862-2007, denominada "Arbitraje dominio bhpbillinton.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 20 de Agosto de 2007 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día miércoles 29 de Agosto del año 2007, a las 16:30 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

Que, atendido el hecho que la movilización de trabajadores llamada para el día 29 de Agosto de 2007, por la Central Unitaria de Trabajadores, se llevó a cabo en las proximidades de las oficinas de este señor Árbitro, lo que impidió la comparecencia de las partes a la audiencia decretada, se resolvió con esa fecha, la suspensión de la referida audiencia, fijándose un nuevo día y hora para su realización, para el día Jueves 6 de Septiembre de 2007, a las 16:30 horas. La citada resolución rola a fs. 9 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada y correo electrónico de la misma a las partes, rolan de fs. 10 a fs. 12 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: IVAN SDARKO VARELA KLARIC, RUT: 12.216.993-6; Email: ivarela@anuncio.cl; domiciliado en Avenida Andrés Sabella 2680, Antofagasta, Antofagasta; quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandado; y BHP BILLITON INNOVATION PTY LTD. Rep. por Silva & Cía. (SILVA & COMPAÑÍA PATENTES Y MARCAS LIMITADA); RUT: 78.310.380-K; representada por el abogado Rodrigo León Urrutia domiciliados en Hendaya 60, piso 4º, Comuna de Las Condes, Email: dominios@nameaction.com, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, rleon@silva.cl, jmontt@silva.cl; rmontero@silva.cl; Teléfono: 562-3720440, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

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

Con fecha 6 de septiembre del año 2007, siendo las 16:30 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del apoderado del segundo solicitante BHP BILLITON INNOVATION PTY LTD. Rep. por Silva & Cía., representada por don Rodrigo León Urrutia, y con la inasistencia del primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte demandante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación, despachándose al efecto notificación por carta certificada a la parte demandada según consta en el certificado de la empresa de correos que rola a fs. 47 A. La citada acta de comparendo rola de fs. 18 a fs. 23 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

- **I.4.1.-** <u>Demanda</u>: De fs. 24 a fs. 34 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que BHP BILLITON INNOVATION PTY LTD. dedujo en contra de Ivan Sdarko Varela Klaric, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "BHPBILLINTON.CL" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:
- Que la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, sostiene el actor, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Lo anterior a juicio del demandante resulta esencial para entender la pretensión de éste, y se traduce en una firme y radical llamado a que una

realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

- Que el actor solicita que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "First Come First Served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, continúa la parte demandante, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que esto jueces han ido más allá del miope criterio inicial "First Come First Served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", de manera tal que esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "Ilegué primero y punto", ha sido superada, solicitando el actor encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el señor árbitro no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.
- Que el actor que es titular de varios nombre de dominio, bhpbilliton.biz, bhp-billiton.biz, bhpbilliton.com, bhp-billiton.com, bhpbilliton.info, bhp-billiton.info, bhpbilliton.jobs, bhpbilliton.net, bhp-billiton.net bhpbilliton.org, bhp-billiton.org, bhpbilliton.mobi, bhpbillitoninternational.com, bhpbillitoninternational.net. bhpbillitonlimited.com. bhpbillitonplc.com, bhpbillitonlimited.net bhpbillitonplc.net bhpbilliton.eu, billiton.co.uk, bhpbilliton.tv, bhp-billiton.tv, bhpbilliton.jp, billitonbhp.jp bhpbilliton.cn, bhpbilliton.com.cn bhp-billiton.co.za, bhpbillitongroup.com bhpbilliton.co.uk, bhpbilliton.org.uk bhpbilliton.co.za, bhp-billiton.co.za, como lo es también de varias marcas registradas en diferentes países del mundo, como BHP, BILLITON y BHP BILLITON, detalladas en su escrito de demanda. Además, el actor es titular en Chile, de las solicitudes de de marcas BHP BILLITON, además de ser una sociedad relacionada titular de las marcas BHP. De este modo, BHP BILLITON, a juicio del actor es una reconocida y renombrada compañía, con fama y notoriedad en Chile, propietaria de las mineras privadas más importantes de nuestro país, Minera Escondida, Minera Cerro Colorado Y Minera Spence, con una presencia en la ciudad de Antofagasta, ciudad en que tiene domicilio el primer solicitante de autos. De esta forma, estas conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.
- El concepto BHPBILLINTON.CL no solamente se estructura en base a la marca comercial, sino que peor aún, se está utilizando una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión y, en este sentido, el hecho de la igualdad de conceptos, el cual será abordado posteriormente, es antecedente suficiente, el artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual 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". NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el

pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente". Por otro lado el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien está en el acápite de la revocación, corresponde revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis del demandante.

- Que reitera el actor el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
- Concluye el actor, que el otorgamiento a la contraria del 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 la parte contraria con el concepto BHPBILLINTON.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con BHP BILLITON INNOVATION PTY LTD.
- **I.4.2.-** Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 47 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 47 A y a fs. 47 B de autos.

Por resolución de fecha 19 de Octubre de 2007, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 47 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 49 y a fs. 50 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 19 de Octubre de 2007, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "**bhpbillinton.cl**".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 49 y a fs. 50 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda y en su escrito de fecha 9 de noviembre de 2007, entre otros, los siguientes documentos no objetados por la contraria: 1.- Impresión de certificados emitidos por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile de las solicitudes de marcas BHP BILLITON, nº 764.577 y 764.578 e impresión del certificado de marca BHP BILLITON para servicios, Registro Nº 76675435 USA; 2.- Impresión de certificados emitidos por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile de los registros marcarios BHP, registros Nº 336827 - del año 1996 - y 786183; 3.-Impresión de sitio web www.bhpbilliton.com; 4.- Impresión de sitio web enciclopedia wikipedia sobre BHPBILLITON en español; 5.- Impresión de resultados de búsqueda en Google de BHP BILLITON; 6.- Impresiones de noticias aparecidas en el diario El Mercurio sobre proyecto cultural apoyado por BHP Billiton, ediciones del 5 y 22 de Noviembre de 2007; 7.- Impresión de sitio web Minera Escondida que acredita la relación entre dicha Minera con BHP Billiton; 8.- Impresión del registro de nombre de dominio www.bhpbilliton.cl, a nombre de la sociedad relacionada al grupo BHP BILLITON y; 9.- Impresión del buscador Google sobre noticias de BHP BILLITON, correspondiente a los días 5 y 6 de noviembre de 2007.

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

I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 22 de Abril de 2008, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 91 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rola a fs. 92 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

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

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, IVAN SDARKO VARELA KLARIC ha tenido el carácter de parte demandada y la sociedad BHP BILLITON INNOVATION PTY LTD. Rep. por Silva & Cía. (SILVA & COMPAÑÍA PATENTES Y MARCAS LIMITADA) ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos **TERCERO:** esenciales de la misma: 1º Que la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, sostiene el actor, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Lo anterior a juicio del demandante resulta esencial para entender la pretensión de éste, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados; 2º Que en este sentido, el actor solicita que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "First Come First Served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, continúa la parte demandante, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que esto jueces han ido más allá del miope criterio inicial "First Come First Served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", de manera tal que esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada, solicitando el actor encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el señor árbitro no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos: 3º Que, el actor es titular de varios nombre de dominio, como también de varias marcas registradas en diferentes países del mundo, de las marcas BHP, BILLITON y BHP BILLITON, detalladas en su escrito de demanda, el actor es además titular en Chile, de las solicitudes de marcas BHP BILLITON, además de ser una sociedad relacionada titular de las marcas BHP; 4º Que, es una reconocida y renombrada compañía, con fama y notoriedad en Chile, propietaria de las mineras, Minera Escondida, Minera Cerro Colorado Y Minera Spence, con una presencia en la ciudad de Antofagasta, ciudad en que tiene domicilio el primer solicitante de autos; 5º Que, el concepto BHPBILLINTON.CL no solamente se estructura en base a la marca comercial, sino que peor aún, se está utilizando una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión.

6º Que, respecto a la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. **7º** Que, el otorgamiento a la contraria del 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 la parte contraria con el concepto BHPBILLINTON.CL

CUARTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: i) que el actor es titular de una serie de nombres de dominio, entre los que destaca "www.bhpbilliton.com", la que es a todas luces una expresión casi idéntica al nombre dominio materia de esta disputa; y ii) que el actor es titular de marcas comerciales que contienen la expresión "BHP BILLITON".

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEXTO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros."

SÉPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad BHP BILLITON INNOVATION PTY LTD. tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "bhpbillinton.cl", por cuanto es titular entre otras de la marca comercial en USA, "BHP BILLITON" para distinguir servicios, lo que hace aplicable en la especie, el criterio de "titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio", toda vez que a juicio de este Sentenciador el nombre de dominio en disputa es casi idéntico a la expresión que se encuentra protegida con el registro marcario que posee el actor, y asimismo es muy similar a parte de su razón social.

III. PARTE RESOLUTIVA

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

- 1.- Asígnese el nombre de dominio "bhpbillinton.cl" a la compañía BHP BILLITON INNOVATION PTY LTD. Rep. Por Silva & Cía. (SILVA & COMPAÑÍA PATENTES Y MARCAS LIMITADA); RUT: 78.310.380-K.
- 2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y
- 3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

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

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº 8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº 15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº 1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal

María José Arancibia Obrador