JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA **Fojas 98**

ASESORIAS E INVERSIONES MINERIA INTELIGENTE LTDA. v. COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM.

Causa Rol No. 24-2012

Santiago, 23 de julio de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de 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, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**collahuasi-esed.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **ASESORIAS E INVERSIONES MINERIA INTELIGENTE LTDA.,** con domicilio en Napoleón N° 3200, oficina 402, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; y como segundo solicitante, **MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM.**, con domicilio en Avenida Andrés Bello, N° 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado, por don Carlo Benussi Díaz. No

se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó demanda arbitral por asignación del nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente:

- La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, es una empresa productora de cobre, ubicada en la ciudad de Iquique, en la zona altiplánica de la Región de Tarapacá, gestionando la operación minera a tajo abierto COLLAHUASI, que es la cuarta mayor mina de cobre del mundo.
- Minera Doña Inés de Collahuasi, inaguró su operación comercial en abril de 1999, y desde entonces, ha desarrollado su actividad, contando actualmente con 8.600 empleados, y su producción en el 2011 llegó a más de 417.300 toneladas de cobre.
- Que su representada cuenta con registros y solicitudes de marcas comerciales, como parte de la estrategia para proteger sus derechos y su nombre comercial, entre las que se pueden destacar la familia de marcas "**COLLAHUASI**", para distinguir productos y servicios de las clases 35, 25, 39, 42, 43, 44, 45, 6 y 14.
- Que de lo señalado precedentemente, su mandante se distingue y reconoce en el mercado con la expresión **COLLAHUASI**, signo idéntico al elemento distintivo y funcional del nombre de dominio en disputa "collahuasi-esed.cl", por lo que el uso de la expresión **COLLAHUASI** por parte de un tercero le causará grave perjuicio a su representada.
- Que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a sitios mediante nombres que le son familiares, por lo que en este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio collahuasi-esed.cl, a un sitio de Internet con información relativa a su

mandante, que se identifica en el mercado a través de la expresión COLLAHUASI. Con ello, el elemento “esed”, no puede ser considerado como un elemento diferenciador adecuado. Agrega el segundo solicitante, que su mandante registra los siguientes nombres de dominio, a fin de asociar a internet la expresión “COLLAHUASI”: collahuasi.cl, collahuasichile.cl, colegiocollahuasi.cl, fundacioncollahuasi.cl, mineracollahuasi.cl, entre otras.

- Que el dominio collahuasi-esed.cl, es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales ya señaladas, todas de propiedad de su mandante Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, lo que induce a error a los usuarios de Internet y consumidores en general, quienes podrían llegar a creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de su mandante, la empresa minera COLLAHUASI.
- Que, a mayor abundamiento, la función básica de todo nombre de dominio es identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, lo que no se cumplirá si se otorga el nombre de dominio en disputa al primer solicitante.
- Que los conflictos de asignación de los nombres de dominio, deben ser resueltos, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido, toda vez que en doctrina y jurisprudencia, se ha efectuado una lógica relación entre nombres de dominio y marcas comerciales. Al efecto, su mandante, es titular de la marca COLLAHUASI, que se encuentra íntegramente incorporada en el nombre de dominio en disputa, lo que justifica, además, su interés en el nombre de dominio en disputa. En este sentido, la normativa de ICANN, señala que para la solución de conflictos sobre nombres de dominios, se debe aplicar como criterio la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión, lo que es rescatado por la normativa de NIC Chile.
- Que su representada ha sido quién le hadado fama y notoriedad al signo principal del nombre de dominio en disputa, esto es COLLAHUASI,

y además utiliza la marca que lleva el mismo nombre, expresión que además permite a los consumidores identificar y asociar la misma con Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de registros marcarios de COLLAHUASI.
2. Impresiones del sitio Web www.nic.cl, que dan cuenta de la titularidad sobre los nombres de dominio de titularidad del segundo solicitante.
3. Impresiones de la página Web www.collahuasi.cl
4. Impresiones sitio Web www.emol.cl.
5. Impresiones sitio Web www.anglochile.cl
6. Impresiones página Web www.xtracooper.cl
7. Impresión página Web www.diariofinanciero.cl
8. Copia fallo arbitral recaído sobre asignación del nombre de dominio promain.cl
9. Copia fallo arbitral recaído sobre asignación del nombre de dominio viñasdelmaipo.cl

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por presentada la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, el primer solicitante, no evacuó el traslado conferido, ni hizo presentación alguna en estos autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

NOVENO: Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, han sido presentados en tiempo y forma, y se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

UNDÉCIMO: Que la importancia del nombre de dominio es, primordialmente, la de identificar un determinado producto o servicio, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que el público y los consumidores de Internet, puedan caer en confusión sobre la procedencia y calidad de los mismos, además de permitirles tener acceso, a través de la Web, a información relacionada con los productos identificados a través del nombre de dominio en cuestión, el que por regla general se relaciona a una marca o al propio nombre de quién lo inscribe.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, el nombre de dominio en disputa "collahuasi-esed.cl", se compone de la expresión "**Collahuasi**" por la cual la segunda solicitante ha demostrado ser reconocida en el mercado en que participa, elemento que este sentenciador estima como principal, resultando el elemento "**ESED**", insuficiente para evitar confusiones entre los usuarios de la Web.

DÉCIMO TERCERO: A mayor abundamiento, conforme al mérito de autos, cabe concluir que el segundo solicitante es además titular de derechos adquiridos válidamente sobre la marca "**COLLAHUASI**" y el nombre de dominio "**collahuasi.cl**", mientras que el primer solicitante, por su parte, no ha ni siquiera acreditado en autos su motivación en la obtención del signo pedido, por lo que no es posible poder establecer el legítimo interés requerido para la asignación del nombre de dominio en disputa.

<u>DÉCIMO CUARTO:</u> Por todo lo señalado, se deberá otorgar la protección necesaria para que los usuarios de Internet no incurran en errores o confusiones, en relación a los productos o servicios de **MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM.**

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"collahuasi-esed.cl"** al segundo solicitante, **MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM.,** con domicilio en Avenida Andrés Bello, N° 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

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

Rol N° 24 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.07.23 09:24:29 -04'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.