Foja 17

Santiago, seis de agosto de dos mil doce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 8 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “GEOATACAMA-LOSPELAMBRES.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 13 de abril de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “GEOATACAMA-LOSPELAMBRES.CL”, existente entre Asesorías e Inversiones Minera Inteligente Limitada, contacto administrativo Catherina Andrade, domiciliada en calle Napoleón Nº 3.200 Oficina 402, Las Condes, y Minera Los Pelambres S.A., del giro de su nombre, representada por don representada por don Ignacio Cruz Zabala y don Eduardo Tagle Quiroz, ambos domiciliados en calle Ahumada Nº 11, Piso 7º, Santiago, quien comparece representada en este juicio por Estudio Silva & Compañía y por su Abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, ambos con domicilio en Hedaya Nº 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 16 de abril de 2012 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 23 de abril de 2012, a las 16:00 horas, al que asistieron ambas partes y se establecieron de común acuerdo las bases del procedimiento.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Asesorías e Inversiones Minería Inteligente Limitada, primera solicitante del nombre de dominio “GEOATACAMA-LOSPELAMBRES.CL” y Minera Los Pelambres S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

Que la parte demandante Minera Los Pelambres S.A., presentó a fojas 10

escrito de demanda de asignación del nombre de dominio individualizado, y en la que invoca los siguientes fundamentos:

1.- ANTECEDENTES DE HECHO:

Indica que la contraparte solicitó registro de la expresión GEOATACAMA-LOSPELAMBRES.CL como dominio de Internet ante NIC Chile, dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, y que Minera Los Pelambres S.A. solicitó el mismo nombre de dominio.

2.- MINERA LOS PELAMBRES:

Señala que Minera Los Pelambres pertenece en un 60% a Antofagasta Minerals y 40% a un consorcio Japonés, y que Los Pelambres es el nombre de uno de los 10 yacimientos cupríferos más grandes cuyas reservas son alrededor de 2.210 millones de toneladas, con un reconocimiento nacional de empresa minera importante, en razón de ello, ha registrado las marcas comerciales MINERA LOS PELAMBRES, de acuerdo a la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial, y acompaña listado del registro del signo indicado.

Indica que en Internet ha inscrito como nombre de dominio LOSPELAMBRES.CL, y que el nombre de dominio en disputa GEOATACAMA-LOSPELAMBRES.CL se estructura sobre la base del nombre por el cual es conocida esto es, “LOS PELAMBRES”, por lo que la existencia de un nombre de dominio de ese tipo, sostiene provocaría una serie de confusiones, más aun cuando se trata del mismo rubro o bien rubros que se relacionan o dependen uno de otro, por lo que sostiene posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos, por una serie de factores a saber los registros marcarios, el nombre de dominio que posee y su razón social además del posicionamiento del nombre en el mundo de Internet. Que en el caso de autos existe identidad de las expresiones y marca comercial registrada y protegida, lo que en su opinión constituye un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado.

Afirma que de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca LOS PELAMBRES se encuentra dentro del nombre de dominio, y 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.

3.- CRITERIOS APLICABLES A LA ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO:

La demandante realiza una descripción de los nombres de dominio, e indica que la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, y cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos.

Señala que la jurisprudencia arbitral ha indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra, y que en este sentido se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

Que atendida la función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener la demandante una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

Que los criterios que están aplicando los jueces árbitros de Internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios

generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”, y que es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna la demandante posee sólidos fundamentos, ya que 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.

Sostiene que si se rechaza la solicitud de Minera Los Pelambres S.A., 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.

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…”

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

designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado. Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

Agrega que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

Cita también la demandante el número 22 del Reglamento de Nic Chile, si bien está en el acápite de la revocación, las causales son muy aclaratorias para este caso es así como: A) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; B) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio.

Relativo a la "identidad comercial", indica que es un concepto reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica y que la marca notoria y conocida, LOS PELAMBRES está incluida en el dominio de autos.

4.- CONCLUSIÓN:

Concluye Minera Los Pelambres S.A., 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 el primer solicitante con el concepto GEOATACAMA-LOSPELAMBRES.CL, dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con la demandante, que en suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a la demandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en

cuestión, y solicita se le asigne el dominio GEOATACAMA-LOSPELAMBRES.CL .

Medios de prueba acompañados por Minera Los Pelambres S.A., en su escrito de demanda: 1.- Listado de marcas registradas que contienen la expresión Los Pelambres, 2) Impresión del sitio de NIC Chile el registro del nombre de domino lospelambres.cl a nombre de nuestra representada, 3) Impresión del sitio de NIC Chile el registro del nombre de domino mineralospelambres.cl a nombre de nuestra representada, 4) Observaciones conductuales MLP, 5) Folleto generando valor para la región de Coquimbo. Minera Los Pelambres, 6) Como mínimo respeta la máxima. Minera los Pelambres, 7) Invitación Beca 2012 Minera Los Pelambres, 8) Invitación Copa Minera Los Pelambres 2011, 9) Folleto estudiar Te hace más grande Beca Minera Los Pelambres 2012, 10) Folleto cierre participativo del tranque de relaves Los Quillaye, 11) Folleto de procedimiento de tramitación de licencias médicas y recuperación anticipos subsidios. Minera Los Pelambres, 12) Impresión de la página Web lospelambres.cl, 13) Búsqueda de en google de “Los Pelambres”

Que, con fecha 16 de mayo de 2012 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral de asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a Asesorías e Inversiones Minería Inteligente Limitada, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada no presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, razón por la cual con fecha 23 de julio de 2012, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda en rebeldía de Asesorías e Inversiones Minería Inteligente Limitada, y se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia:

PRIMERO: Que la materia que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “GEOATACAMA-LOSPELAMBRES.CL”, esto es, si a Asesorías e

Inversiones Minería Inteligente Limitada, primera solicitante, o a Minera Los Pelambres S.A., segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la demandante Minera Los Pelambres S.A., sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante del nombre de dominio “GEOATACAMA-LOSPELAMBRES.CL”, en consideración a que es titular de la marca comercial Minera Los Pelambres, y que explota el yacimiento Minero Los Pelambres, ubicado en la IV Región del país; y, que, asimismo, es titular de los nombres de dominio CL “mineralospelambres” y “lospelambres”, cuya página Web acompaña en copia impresa, y concluye que de asignarse el dominio en disputa a la primera solicitante, se causará confusión en el público, atendido a que contiene de manera integra el término más distintivo de su marca comercial y de su nombre comercial, denominaciones que sostiene gozan de fama y notoriedad en el mercado nacional, en el rubro de la industria minera.

TERCERO: Que es un hecho notorio que Minera Los Pelambres S.A., goza de fama y notoriedad en el rubro del yacimiento minero que explota en el país bajo el nombre “Los Pelambres”, y que asimismo ha desarrollado una actividad cultural a través de su Fundación de igual denominación, por lo que el dominio que ha pedido inscribir Asesorías e Inversiones Minería Inteligente Limitada, al contener la citada denominación “LOS PEALMBRES”, razonablemente se puede asociar y vincular por los usuarios de Internet con la referida compañía minera y su yacimiento minero, ya que el complemento inicial que lo antecede ”GEOATACAMA”, también refiere en el mercado nacional al rubro de la minería.

CUARTO: Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que la primera solicitante Asesorías e Inversiones Minería Inteligente Limitada, no presentó ante este Tribunal ningún antecedente para fundamentar su solicitud, en la oportunidad procesal correspondiente, por lo que no existen otros argumentos en el proceso distintos a los ya señalados en los considerandos anteriores, en la especie aportados por Minera Los Pelambres S.A., que permitan a este sentenciador concluir en un sentido contrario al indicado, y de conformidad a los principios procesales de impulso procesal de parte y dispositivo, sólo cabe a este sentenciador acoger la demanda de asignación presentada por la segunda

solicitante.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y a los principios de impulso procesal de parte y dispositivo y de prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de asignación de nombre de dominio de fojas 10 de autos, y asignar el nombre de dominio “GEOATACAMA-LOSPELAMBRES.CL”, a Minera Los Pelambres S.A.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, quienes autorizan la sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos