Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil trece

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 12 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, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “MINERANUEVAESPERANZA.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 5 de noviembre 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 “MINERANUEVAESPERNZA.CL”, existente entre Nueva Esperanza Sociedad Limitada, domiciliada en Serrano N° 1980, Piso 12, Departamento 1203, Iquique, representada por doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, procuradora, domiciliada en Matías Cousiño 150, Of. 503, Santiago, y Minera Esperanza, sociedad de giro minero, domiciliada en Av. Apoquindo Nº 4001, Piso 13, comuna de Las Condes, Santiago, 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 9 de noviembre 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 15 de noviembre de 2012, a las 17:00 horas, al que asistieron ambas partes y se establecieron las bases de procedimiento de común acuerdo.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Nueva Esperanza Sociedad Limitada, primer solicitante del nombre de dominio “MINERANUEVAESPERANZA.CL” y Minera Esperanza, segundo solicitante y demandante de autos.

Que la parte demandante Minera Esperanza, presentó a fojas 14 y siguientes demanda de asignación del nombre de dominio

“MINERANUEVAESPERANZA.CL”, y en la que invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho:

Señala que la contraparte solicitó el registro de la expresión MINERANUEVAESPERANZA.CL como dominio de Internet ante NIC Chile, y que dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, solicitó el mismo nombre de dominio, y que al no prosperar la mediación contemplada en los artículos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, se procedió a la designación del árbitro respectivo por NIC CHILE, que conoce de este litigio.

2.- Minera Esperanza:

Indica que ANTOFAGASTA MINERALS es la principal minera privada nacional, siendo 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.

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 Michillla (74,18%) y 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.

Además, 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.

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.

3.- Principales Proyectos en Chile:

Señala que ejecuta los siguientes proyectos: A) 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.

B) 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, siendo Chilean Notherm Mines la titular de las marcas registradas bajo las cuales se fundamente esta demanda.

Por último y especialmente, ANTOFAGASTA MINERALS inauguró oficialmente Minera Esperanza, primer gran proyecto minero de cobre que entró en operaciones en el país y el mundo el año 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.

Pues bien, ha sido justamente esta última empresa quien ha registrado la marca comercial Minera Esperanza 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.

El nombre de dominio en cuestión corresponde exactamente a la marca comercial, y únicamente se le agrega de adjetivo “nueva”, de esta manera cualquiera que ingrese a la página del primer solicitante puede pensar que se trata de una empresa que se encuentra relacionada con la actora, o peor aun que se trata efectivamente de ella.

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.

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.

A nuestro juicio la demandante posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos, por los registros marcarios, el nombre de dominio que posee y su razón social además del posicionamiento del nombre en el mundo de internet.

Esta 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.

En este sentido, estimamos que el hecho que: 1.- La identidad de las expresiones y 2.- el hecho de que solo tenga registrada y protegida su marca, constituyen un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado.

De esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa Minera Esperanza y su familia marcaria que se encuentra dentro del concepto de la demandante, lo que 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.

Por lo anterior estima 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.

4.- Criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio.

Como cuestión previa, señala qué debe entenderse por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Para ello recogemos lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: " Si bien 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, a menudo 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".

Así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, 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. Es en este sentido

que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener mi representada una marca comercial, solicitamos 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.

Afortunadamente los criterios que están aplicando los 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”. 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 la actora 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.

El rechazar su solicitud, vulneraría 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.

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.

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…"

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; y

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.

En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres 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.

Por otro lado el número 22 del Reglamento si bien está en el acápite de la revocación, las causales son muy aclaratorias para este caso es así como:

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.

Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio

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 la demandante. 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.

En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Debemos recordar e indicar que nuestra marca notoria y conocida, Minera Esperanza está incluida en el dominio de autos.

Por último, hace presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

5. Conclusión:

Que de acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable 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 MINERANUEVAESPERANZA.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con Minera Esperanza.

Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a

confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de la segunda solicitante.

En suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que la perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

En razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio MINERANUEVAESPERANZA.CL a la empresa Minera Esperanza, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación, y pide tener por presentada demanda de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestión MINERANUEVAESPERANZA.CL, sea asignado a Minera Esperanza, con expresa condena en costas.

Medios de prueba acompañados por la segunda solicitante en su escrito de demanda de asignación:

1.- Listado de marcas registradas que contienen la expresión Minera Esperanza o Esperanza; y,

2.- Impresión de la página Web minera esperanza.cl.

Que, con fecha 11 de diciembre de 2012 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral de asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a Minera Nueva Esperanza Sociedad 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 presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, que rola a fojas 54 y siguientes, y en la que invoca los siguientes argumentos:

1.- Minera Nueva Esperanza Limitada solicito de buena fe, la inscripción del nombre de dominio mineranuevaesperanza.cl con fecha 14 de Julio de 2012,

siendo las 05:39 horas, con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de esta empresa con el objetivo de dar a conocer su servicio de explotación de yacimiento propios o arrendados, esto de manera fácil, útil y accesible al público.

Para ofrecer dicho servicio, don Roberto Nazario Marambio Quiñones, don Estevanger Oscar Quiroga Kong, don Javier Andrés Marambio Aburto y don Sergio Mario Rivera Rojas, constituyeron Sociedad de Responsabilidad Limitada con fecha 11 de Julio del año 2012.

Las expectativas de crecimiento llevó a explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en el área de trabajo a la que se dedica, con estos fines solicitó la inscripción del nombre de dominio mineranuevaesperanza.cl para apoyar su empresa y expandirse en su rubro, esto para captar la atención de futuros clientes que navegando por Internet pudieran encontrarse con la prestación de estos servicios.

La empresa fue denominada como “Minera Nueva Esperanza Limitada”, ello por el deseo de éxito de sus socios en esta nueva organización dedicada a la minería que comienza.

Nombre de Dominio	Inscrito por:
Aconcaguaminerals.cl	Aconcagua Minerals Limitada
Aconcaguamineral.cl	Raúl Del Barrio Olivares
Agrominera.cl	Agrominera Internacional S.A
Agrominerals.cl	Luis Alberto Torres Fuentes
Andesminerals.cl	Andes Group
Andes-mineral.cl	Domingo Armando Porte Rondizzoni

En dicha tabla se deja en claro que es totalmente posible la coexistencia de Mineras con nombres similares en la red, no existiendo registro en Nic Chile de solicitudes por revocación o mejor derecho por causa de algún conflicto derivado de estas inscripciones.

La constitución de Sociedad Minera Nueva Esperanza, ha cumplido con todos los trámites exigidos por ley, estando actualmente en funcionamiento. Al

constituirse primero la empresa y después solicitar la inscripción del nombre de dominio, acredita que antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio, ha hecho uso o ha demostrado en términos claros, la preparación cabal para usar el nombre de dominio mineranuevaesperanza.cl, lo anterior en relación con el ofrecimiento de buena fe de sus servicios relacionados en el área de la minería.

2.- Al momento de solicitar la inscripción del dominio mineranuevaesperanza.cl, se constituyó como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir su página Web lo que concretó a la brevedad, lo que demuestra que las acciones que ha realizado evidencian un comportamiento consecuente y su interés legítimo en el uso del nombre de dominio.

En ningún caso ha demostrado una actitud antojadiza al solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos se han encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con una aspiración legitima, lo que puede verificarse con todas las gestiones que ha realizado para ello.

Las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio por su parte. Su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y queda claramente demostrado que “Sociedad Minera Nueva Esperanza” se ha preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad.

Para tal efecto, no ha actuado en ningún momento de mala fe o con ánimo doloso para perjudicar al segundo solicitante, sólo se ha amparado en sus propias y legitimas pretensiones, para así utilizar el nombre de dominio.

3.- En lo que dice relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante para 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, establecemos que basta con revisar la página Web www.mineranuevaesperanza.cl, subida para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto el servicio minero ofrecido se ubica en la cuidad de Iquique, esto a diferencia del segundo solicitante puesto que su organización se sitúa en la localidad de Sierra Gorda,

Antofagasta. Mas aún, el enfoque de ambos servicios son distintos, por un lado "Minera Nueva Esperanza" tiene como clientes directos a pequeñas empresas del rubro, mientras que el segundo solicitante forma parte del Grupo Antofagasta Minerals.

Asimismo, el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio CL establece que se evidenciará que el solicitante no ha actuado de mala fe, en el caso que "el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación".

Al aplicar esta norma al caso de autos, intentamos demostrar que si bien los nombres de dominio están relacionados con la propiedad intelectual y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre de dominio mineranuevaesperanza.cl no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca registrada" no están contemplados y por tanto no deben, ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado. Ello pues la marca registrada a favor del segundo solicitante es "MINERA ESPERANZA", que si bien indica parte del nombre solicitado por mí representada, esta parte cree que la expresión "NUEVA" otorga suficiente distintividad para diferenciar a ambas denominaciones en el mercado.

"Minera Nueva Esperanza" no ha configurado ninguna de las circunstancias que demuestren que su inscripción sea abusiva, que haya sido realizada de mala fe o que pretenda confundir a los usuarios de Internet. Por lo tanto, aunque mi representada no posea registros marcarios, esa no es razón suficiente para despojarla de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa y ser identificados en la red.

4.- Por otro lado, se debe establecer que existe una clara identidad y relación entre el solicitante y el nombre de dominio solicitado, si bien expusimos sobre este punto, debido a que mi representada se dedica al área minería, debemos puntualizar más sobre ello, ya que estamos hablando de un criterio jurisprudencial importantísimo para vislumbrar soluciones sobre este tipo de conflictos.

Desde el respectivo punto de vista, cabe hacer notar que el nombre de dominio

en disputa para mi representada es esencial, puesto que sin él, se menoscabaría en forma importante su actividad. De esta forma el dominio se convierte en una herramienta indispensable para que “Minera Nueva Esperanza” potencie el ofrecimiento de su servicio a través de Internet, siempre con un interés legítimo y enmarcándose dentro de la cuidad de Iquique.

Por lo dicho, esta es una razón más que fundamental para apoyar la tesis de que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, lo necesita ya que a la hora de que los usuarios naveguen por el sitio y vean al segundo solicitante como titular de dicha página, se producirá un menoscabo para su actividad minera.

Por lo dicho, refuerzo la idea de que se encuentra en una posición privilegiada al poseer un actuar consecuente y legítimo, es válido que cada parte enumere sus respectivas pretensiones, pero no es válido intentar perjudicar a uno sin una razón de peso.

5.- Por último, para amparar nuestra defensa, debemos hacer mención a la aplicación del principio "first come, first served", “Primero en el Tiempo Primero en Derecho”, Aquel principio se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el ND en disputa el cual cede sólo en casos excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripción o solicitud abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da en ninguna circunstancia.

Minera Nueva Esperanza, es el primer solicitante y no existen en la especie supuestos para entender que ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio CL.

Por ello estimo, que se puede dar total aplicación a este principio, sin perjuicio de los principios de buena fe y de interés legítimo para hacer uso del nombre de dominio solicitado, de la responsabilidad exclusiva del solicitante y de identidad y relación entre el solicitante y el dominio solicitado.

Sostiene que en el improbable evento de otorga el nombre de dominio a la contra parte, esta no dará a conocer ningún tipo de información a los usuario de Internet, perdiendo el objetivo de un nombre de dominio.

6.- Derecho:

Para avalar lo señalado en esta presentación, citaJurisprudencia obtenida en casos similares y en tal sentido: willcom.cl, en cuyo caso actuaba Lorena Donoso como árbitro, expresando: “Es más, no siendo el nombre de dominio un signo distintivo típico, sino más bien un localizador derivado de la mecánica con que opera la Red, constituyéndose sólo en este aspecto en un signo distintivo atípico e instrumental, la simple inscripción de ellos, sin que se les de un uso efectivo, derivada de que en su utilización conduzcan a páginas Web vacías de contenido o con contenidos carentes de relación alguna con el dominio propiamente tal, tales como simples mensajes de bienvenida, paisajes, fotografías, etc., o incluso el mensaje "signo protegido" debilita la posibilidad de invocar a su respecto el derecho de marcas o nombres comerciales o cualquier otra cualidad identificatoria, por exigir este argumento por antonomasia, el uso de los signos invocados como distintivos de productos, servicios o actividades”.

Si bien a utilización del ND inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio.

Asimismo, se ha expresado en sentencia del arbitraje multiopticas.cl, en cuyo caso actuaba Gabriela Paiva como árbitro, expresando “Qué, la redacción establecida en el artículo 14 del reglamento de Nic, al establecer las expresiones "no afecten derechos de terceros" debe entenderse en forma amplia y no sólo referida a derechos marcarios, es decir a la existencia de una marca registrada en favor de una de las partes en litigio”. En este mismo sentido se ha indicado por Doña Alejandra Moya Bruzzone en Sentencia de arbitraje de dominio vaza.cl, en su considerando Nº 2: “Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first server”, actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure“, siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos

solicitantes tengan interés legitimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

Siguiendo la misma idea, en el considerando Nº 7 de la misma sentencia se indica: "Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la red Internet, este árbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicación entre los consumidores y publico en general, al momento de buscar en la Web los servicios o productos que se buscan. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la similitud de dos nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es causal por sí misma para inducir a error, considerando que es herramienta de localización.

Por las razones y argumentos expuestos, solicita se decida el caso a favor de la primera solicitante, por los motivos desarrollados y por su actuar consecuente y de buena fe.

Medios de prueba acompañados al escrito de contesta demanda:

1.- Copia legalizada de constitución de sociedad Minera Nueva Esperanza Limitada, con fecha 11 de Julio de 2012.

2.- Copia legalizada de extracto sociedad Minera Nueva Esperanza Limitada, con fecha 24 de Julio de 2012.

3.- Copia legalizada de publicación en diario oficial de extracto Sociedad Minera Nueva Esperanza Limitada, con fecha 19 de Julio de 2012.

4.- Copia legalizada de inscripción en registro de comercio de Sociedad Minera Nueva Esperanza con fecha 24 de Julio de 2012.

5.- Copia legalizada de Inscripción de Rol único Tributario y/o declaración jurada de inicio de actividades, con fecha 04 de Septiembre de 2012.

6.- Copia legalizada de cédula Rut provisoria con fecha 04 de Septiembre de 2012.

7.- Tarjeta de presentación de don Javier Marambio, Gerente Comercial de Sociedad Minera Nueva Esperanza.

8.- Tarjeta de presentación de don Roberto Marambio, Gerente de Operaciones de Sociedad Minera Nueva Esperanza.

9.- Copia simple de página web http://www.mineranuevaesperanza.cl

Que con fecha 28 de diciembre de 2012, se dictó resoluciuón teniendo por contestada la demanda de asignación por la primera solicitan te Sociedad Minera Nueva Esperanza Limitada, y por acompañados los documentos probatorios, con citación.

Que, con fecha 28 de marzo de 2013, se dictó resolución citando 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 al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “MINERANUEVAESPERANZA.CL”, esto es, si a Sociedad Minera Nueva Esperanza Limitada, también, Minera Nueva Esperanza Limitada, primera solicitante, o a Minera Esperanza, segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que, la segunda solicitante y demandante Minera Esperanza sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante del nombre de dominio “MINERANUEVAESPERANZA.CL”, en consideración a que es titular de las denominación MINERA ESPERANZA, que tiene registrada através de la sociedad controladora Antofagasta Minerals ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, como marca comercial, para distinguir productos de las clases 6,14, 19, y servicios de las clases 37, 40, y que es titular del dominio MINERAESPERANZA.CL, la que usa como página institucional, por lo que de asignarse el dominio en disputa a la primer solicitante, se causará confusión en el público, atendido a que el dominio en disputa contiene de manera integra sus marcas comerciales, por lo que el público consumidor asociará dicha unidad conceptual como proveniente de ella. Cita como fundamento de derecho de su demanda los artículos 19

números 24 y 25 de la Constitución Política, 582, 583 y 584 del Código Civil, referidos al derecho de propiedad o dominio, y los artículos 14 y 22 del Reglamento de NIC Chile, y solicita que se le asigne en definitiva el dominio indicado.

TERCERO: Que, la parte demandante acompañó a su escrito de demanda, como medios de prueba, listado de sus marcas comerciales “Esperanza”, “Minera Esperanza”, “Muelle Esperanza” y “Proyecto Esperanza Sur”, y copia de su página Web institucional referido a su proyecto minero Minera Esperanza, ubicado en la zona alta de la provincia de Antofagasta, localidad de Sierra Gorda.

CUARTO: Que, la primera solicitante y demandada Sociedad Minera Nueva Esperanza Limitada, también, Minera Nueva Esperanza Limitada, en su escrito de contesta demanda, argumenta que ha pedido el dominio de buena fe, con el objeto de promover en Internet su actividad empresarial referida a la industria minera, cuta sede está en la ciudad de Iquique. Argumenta que la sociedad Minera Nueva Esperanza Limitada, fue constituida por escritura pública de fecha 11 de julio de 2012, ante el Notario Público de Iquique don Carlos Vila Molina, cuya copia y extractos acompaña a su escrito de contesta demanda. Sostiene que tiene el legítimo derecho a inscribir el nombre de su razón social como nombre de dominio CL.

QUINTO: Que, en apoyo a su pretensión la primera solicitante acompañó como medios de prueba copia legalizada de constitución de sociedad Minera Nueva Esperanza Limitada, de fecha 11 de Julio de 2012, y de su extracto social inscrito en Registro de Comercio y publicado en Diario Oficial de fecha 19 de Julio de 2012, copia legalizada de Inscripción de Rol único Tributario y/o declaración jurada de inicio de actividades, con fecha 04 de Septiembre de 2012, copia legalizada de cédula Rut provisoria con fecha 04 de Septiembre de 2012, tarjeta de presentación de don Javier Marambio, Gerente Comercial de Sociedad Minera Nueva Esperanza, tarjeta de presentación de don Roberto Marambio, Gerente de Operaciones de Sociedad Minera Nueva Esperanza, y copia simple de página Web http://www.mineranuevaesperanza.cl.

SEXTO: Que, en el caso en análisis para este sentenciador resultan plenamente distinguibles y por tanto diferenciables tanto la razón social de las

partes en litigio, a saber Sociedad Minera Nueva Esperanza Limitada también Minera Nueva Esperanza Limitada y Minera Esperanza, como asimismo el nombre de dominio inscrito por la segunda solicitante MINERAESPERANZA.CL y el dominio en disputa MINERANUEVAESPERANZA.CL, de manera tal que cada una de las partes en conflicto, pueden ostentar la titularidad de las denominaciones referidas por cada una de ellas.

SEPTIMO: Que, en este sentido resulta plenamente legitimado que la primera solicitante Sociedad Minera Nueva Esperanza Limitada, también, Minera Nueva Esperanza Limitada, pueda y pretenda registrar su nombre o razón social como nombre de dominio CL, siendo en este caso coincidentes ambos conceptos o unidades gramaticales, a saber, MINERANUEVAESPERANZA.

OCTAVO: Que, es habitual en nuestro derecho societario que existan sociedades con nombres sociales semejantes que comparten términos en común, y que a su turno registren sus denominaciones tanto como marcas comerciales, como a nivel de nombres de dominio en Internet, coexistiendo en el ámbito del comercio y de los medios de comunicación asociados a sus mercados de productos y o servicios.

NOVENO: Que, a nivel de nuestro derecho positivo interno, el artículo 8 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 8 otorga un reconocimiento y amparo al nombre comercial de las personas, y que señala: "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio*". Que asimismo, y como es de conocimiento en la materia, se encuentra en actual tramite legislativo un proyecto de ley que sustituye la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, y en su artículo 69 define el nombre comercial como signo distintivo, y señala: "*Se entenderá por nombre comercial un signo o una combinación de signos que identifica a una empresa o establecimiento en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de la demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares*".

DECIMO: Que, en consecuencia una nueva tendencia en nuestro derecho de propiedad industrial y societario, se orienta a la protección de los nombres comerciales, como ocurre en el caso en conflicto, y en que ante los argumentos presentados por las partes en conflicto, este caso puede ser resuelto

razonablemente amparando precisamente a la primera solicitante en su pretensión de registrar su nombre comercial como nombre de dominio CL.

DECIMO PRIMERO: Que, finalmente la prueba documental acompañada en su escrito de contesta demanda prestado por la primera solicitante Sociedad Minera Nueva Esperanza Limitada, también, Minera Nueva Esperanza Limitada, acredita que la denominación MINERANUEVAESPERANZA, ya es usada por ella en sus relaciones con terceros, lo que acredita el uso de su nombre comercial, en su giro de negocios en el ámbito minero en la ciudad de Iquique.

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 8 del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, , se resuelve:

1.- Rechazar la demanda de asignación del dominio MINERANUEVAESPERANZA.Cl, presentada por la segunda solicitante MINERA ESPERANZA; y,

2.- Acoger la solicitud de asignación del nombre de dominio “MINERANUEVAESPERANZA.CL”, presentada por la primera solicitante Sociedad Minera Nueva Esperanza Limitada, también, Minera Nueva Esperanza Limitada.

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 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.

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

Óscar Andrés Torres Zagal

Abogado

Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos

Santa Lucia 344 Of. 62 Santiago Teléfono 664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl