En Santiago a 1 de septiembre de 2009.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO10608 de fecha 6 de abril de 2009 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la revocación del nombre de dominio "pascualama.cl", designación que acepté con fecha 8 de abril de 2009, fojas 54, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Víctor Alberto Stuardo Henríquez, rut 11.585.977-3, representado en autos por don Héctor Eduardo Donoso Maldonado, con domicilio en esta ciudad, Neftalí Reyes 2342 de la comuna de Maipú, correo electrónico jcstuardo@123mail.cl; y 2) Compañía Minera Nevada Limitada, rut. 85.306.000-3, representada legalmente por el Estudio Jurídico Urrutia & Cia. y en autos por los abogados don Gonzalo Nieto Valdés, Doña Francisca Román Santana y doña Gabriela Díez González, todos con domicilio en esta ciudad, Isidora Goyenechea 3250 piso 9º de la comuna de Las Condes, correo electrónico froman@urrutia.cl.-

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la revocación del nombre de dominio "pascualama.cl" solicitado por Compañía Minera Nevada Limitada en contra de don Víctor Alberto Stuardo Henríquez.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 58 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la inasistencia de don Víctor Alberto Stuardo Henríquez, a quien se le notificó el acta, según consta a fojas 59 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Víctor Alberto Stuardo Henríquez.

Consta a fojas 66 de autos que don Víctor Alberto Stuardo Henríquez presentó escrito de planteamientos de mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, señalando que la historia de <pascualama.cl> comienza a forjarse en el año 2006, con el desarrollo de un foro social donde participaban la gran mayoría de la comunidad del Valle Huasco, cuya finalidad de carácter informativo y social, sin fines o ánimo de lucro alguno. Este sitio Web llego a tener mas de 20 mil visitas, el citado sitio Web es apreciado por la comunidad en un sentido global integral. Agrega que Pascualama es un lugar de suma importancia para quienes habitan en el Valle de Huasco, cuya riqueza esta en su fértil tierra, sus glaciares y en sus Valles, a saber; San Félix y El Transito, pero que gran paradoja para los habitantes de esta comunidad, quienes viven principalmente de la agricultura, ver emplazado en estos valles "el proyecto pascualama", actividad minera destructiva, de toda perspectiva que se le aprecie. Señala que la empresa transnacional Barrick, propietaria de la Compaña Minera Nevada Limitada, cuya finalidad es la explotación de las minas de oro de pascualama, con su arribo a Chile, a la mina El Indio y proyecto Nevada que posteriormente paso a llamarse Pascua-Lama, no ha sabido respetar sus compromisos medioambientales. Señala que el nombre pascualama le pertenece, ya que es propio de su intelecto. Cita el principio de de buena fe, y señala que el análisis de este caso, no puede apartarse del principio First come First Served, el que da una señal objetiva a los actores económicos. Por otra parte señala que el nombre del dominio pascualama fue registrado desde el 13 de octubre de 2006. Agrega que en el caso improbable que no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiría que un

tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada ante NIC Chile, que no sólo sirve para distinguir las actividades desarrolladas por el infrascrito, sino que además, es una expresión que forma parte esencial de una comunidad. En relación a los antecedentes de derecho, se refiere a la descripción de los nombres de dominio y su importancia y cita los siguientes criterios: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, señala que tal situación no se da con la solicitante Compañía Minera Nevada, porque precaviendo un conflicto eventual recién en el año 2009 tiene en trámite el registro de su marca en el Departamento de Propiedad Industrial. También cita la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. También cita el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. También señala que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-CHILE. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a). En síntesis, señala que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, no corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que el nombre del dominio "pascualama.cl", que se encuentran debidamente registrada, en circunstancias que la solicitante no es titular de registro marcario alguno. Por otra parte cita el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, se refiere a que tendrá un mejor derecho el solicitante que efectivamente ofrezca dichos

productos y servicios, pues señala que ha sido él quien utiliza el nombre "pascualama.cl", la cual lo identifica a nivel nacional. Cita el Criterio de la Identidad, establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, agrega que la solicitante no es titular de marca famosa y notoria y que sea absolutamente idéntica al elemento sobre el cual se estructura al nombre de dominio en cuestión. Cita el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio: las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado.

I.5.2 Planteamientos de Compañía Minera Nevada Limitada -

A fojas 125 de autos don Gonzalo Nieto Valdés en representación de Compañía Minera Nevada Limitada, presentó demanda de revocación del nombre de dominio "pascualama.cl", fundamentado en que la Compañía Minera Nevada Limitada (CMN) forma parte del holding internacional Barrick Gold Corporation (Barrick), una de las compañías líderes en la minería aurífera mundial, que posee las minas en funcionamiento y exploración y los proyectos de desarrollo mineros más avanzados en los cinco continentes. En la actualidad, Barrick tiene las reservas minerales del oro más grandes del mundo y uno de sus focos de inversión más importante es, precisamente, Sudamérica. En efecto, en la región existen cinco proyectos que impulsan a Barrick: Pierina, Lagunas Norte, Veladero, Zaldívar y, próximamente, Pascua Lama (en adelante "Proyecto"). Todo este conjunto de operaciones son claves para el desarrollo de la minería de la región. Agrega que como es un hecho de público conocimiento, Pascua Lama es el proyecto emblemático de CMN en Sudamérica y es el primer proyecto minero binacional del mundo, consistente en desarrollar una mina de oro a tajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de altura en la frontera de Chile con Argentina. Por el lado chileno, Pascua se ubica en la Provincia de Huasco, Región de Atacama, mientras que por el lado argentino, Lama se sitúa en la Provincia de San Juan. La entidad y especiales características del proyecto Pascua Lama dieron lugar a la suscripción del Tratado de Integración y Complementación Minera, firmado en 1997 por los presidentes de Argentina y Chile, y del Protocolo Adicional Específico suscrito en agosto de 2004 por los cancilleres de ambos países. Actualmente, CMN se encuentra trabajando en la obtención de los permisos sectoriales finales necesarios para la puesta en marcha del Proyecto e incluso los gobiernos de Chile y Argentina acaban de solucionar los temas fiscales que se encontraban pendientes para comenzar la construcción de esta faena transfronteriza, lo que ha sido recientemente anunciado por la prensa nacional. Señala que hacia finales del año 2006, el demandado de autos inscribió en su favor el dominio "pascualama.cl" y "ofreció" a su representada la transferencia del mismo a cambio de que CMN contratara los servicios de su empresa de servicios tecnológicos (STUHER) para la administración y mantenimiento del sitio web que se implementara con dicho dominio, conforme a una propuesta que le enviara a don Ricardo Aguilera de CMN por correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2006. Frente a la negativa de CMN, quien ya contaba con todos los servicios "ofrecidos" por el demandado en su sitio web www.barrick.com (al cual se puede acceder a través de los dominios pascualama.net, pascua-lama.net, pascua-lama.com y pascua-lama.com.ar), pascua-lama.cl, demandado Stuardo Henríquez perseveró en su intento de lucrar con el dominio asignado, solicitando esta vez a CMN, como condición para el traspaso del dominio pascualama.cl, (i) la suma de \$20.070.140.- por concepto de supuestos "gastos" que se generarían en la Muestra de Campeones Regionales de Cueca Adulto 2008 en la III Región; (ii) la "donación" de una piscina olímpica temperada y completamente equipada por la suma de US\$200.000 (doscientos mil dólares americanos), aproximadamente; y, (iii) los gastos asociados al nombre de dominio materia de autos por la suma de \$60.510.-, según consta del correo electrónico enviado por el demandado al mismo señor Aguilera de CMN, con fecha 18 de noviembre de 2008. Señala que las conductas brevemente descritas no hacen más que demostrar de modo evidente la mala fe con que el demandado ha actuado por más de dos años, desde el momento en que inscribió el dominio a su nombre el año 2006 hasta noviembre del año recién pasado, llevando a cabo diversos artilugios con el propósito de obtener una suma cuantiosa a cambio del nombre de dominio materia de estos autos. Por otra parte señala que es fundamental para

un buen funcionamiento del sistema que la solicitudes de registro respondan a buenas prácticas comerciales y éticas en los términos del artículo 14 del Reglamento, la conducta del demandado contraviene flagrantemente los principios descritos en la norma citada, los hechos descritos demuestran sin lugar a dudas que el señor Stuardo ha incurrido en la figura conocida como "cybersquiatting" al registrar de mala fe el dominio "pascualama.cl" con el fin de revenderlo a CMN a un precio desorbitado (en la especie, bajo la artera forma de "donaciones" a la comunidad) o bien, para hacer uso del mismo con páginas web de un contenido poco apropiado o como medida de presión para tal reventa o con otros fines. En suma, la conducta desplegada por el reclamado, constituye una clara infracción al artículo 14 del Reglamento al haber contrariado los principios de competencia leal y ética mercantil mediante el ejercicio del cybersquatting. inscripción del nombre de dominio "pascualama.cl" es abusiva, de acuerdo al artículo 22 del Reglamento, que considera que una inscripción es abusiva en caso que se cumplan tres condiciones copulativas, todas las cuales concurren en el caso de autos: 1) Que el dominio sea idéntico a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es conocido. Consecuentemente con la titularidad que CMN ostenta sobre el proyecto Pascua Lama, mantiene actualmente vigentes ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) el registro de cinco marcas comerciales – una de productos y cuatro de servicios- bajo la expresión Pascua Lama. Asimismo, actualmente CMN está tramitando ante INAPI la solicitud de registro de cinco marcas adicionales – una de productos y cuatro de servicios- en las que consta el vocablo PascuaLama. A mayor abundamiento, la publicidad y notoriedad de la expresión Pascualama y su directa vinculación a su representada es fácilmente demostrable a través de la propia red Internet. Basta con ingresar a la biblioteca virtual www.wikipedia.org, que la describe del siguiente modo: "Pascua-Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo e involucra a Chile y la Argentina, consistiendo en el desarrollo de una mina de oro a tajo abierto, ubicada sobre los 4.000 msnm en territorio fronterizo. En Chile, se sitúa en la Región de Atacama, específicamente en la Provincia de Huasco, mientras que en la Argentina se sitúa en la provincia de San Juan...". Resultados similares se obtienen al ingresar a los principales buscadores de

Internet, como www.google.cl, www.altavista.com o www.yahoo.com, los cuales arrojan miles de resultados que dicen relación directa con el Proyecto. Agrega que CMN no sólo ostenta marcas registradas y solicitudes de registro marcario presentadas al INAPI bajo la expresión Pascualama, sino que además, ella es públicamente conocida precisamente por el nombre del Proyecto, a nivel nacional e internacional, lo que de acuerdo a la jurisprudencia y doctrina en la materia, constituye una presunción de conocimiento respecto del señor Stuardo de que la titularidad de la expresión Pascualama no le era propia. Agrega que en nada altera lo anterior la circunstancia que la expresión "PascuaLama", sin guión de separación, se encuentre sólo en trámite en favor de CMN, toda vez que en el marco de las decisiones adoptadas al alero de las Política Unifore de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, el concepto de marca se ha interpretado en términos amplios que permiten dar una adecuada protección económica al sistema de los nombres dominio. En otras palabras, se reconoce que si el titular de una expresión notoria tiene manifiestamente la voluntad de proteger sus expresiones, nombres o signos distintivos que no se encuentran registrados, ellos sí deben ser considerados como marcas para los efectos de su protección como nombres de dominio. 2) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio. El actual asignatario del nombre de dominio pascualama.cl no ostenta derechos o intereses legítimos sobre la expresión "Pascua Lama", ni tampoco sobre el dominio respecto del cual se solicita su revocación, ni mucho menos se vincula - en forma directa o indirecta - al Proyecto del que es titular CMN. Por el contrario, hasta donde esta parte sabe, el demandado de autos se encuentra vinculado laboralmente a Compañía Minera Huasco o, al menos se desempeñaba en ese lugar a la fecha del registro, según da cuenta su dirección de correo electrónico. Agrega que, tan efectiva es la falta de interés y vinculación del demandado con el Proyecto del que es titular nuestra representada, que, hasta la fecha, el señor Stuardo no ha hecho uso del sitio web que podría haber creado bajo el nombre de dominio materia de estos autos demostrando así que su único propósito es que CMN se vea imposibilitada de usar el nombre de dominio que, por derecho, le corresponde. Basta revisar las actas notariales que se acompañan, en las que consta que al ingresar al sitio www.pascualama.cl, éste no

está en funcionamiento pues en él sólo se indica: "Protected Domain (control)" y una indicación en idioma inglés que señala: "Please contact the billing/support department", las certificaciones notariales son de fechas diversas y distanciadas entre sí, demostrando con ello que la conducta ilegítima desplegada por el asignatario ha sido constante en el tiempo y se mantiene hasta la fecha. 3) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y utilizado de mala fe. La inscripción del nombre de dominio solicitada por el señor Stuardo a NIC Chile, fue realizada conociendo la falta de fundamento de su pretensión, es decir, sabiendo que carecía y carece de los derechos que lo legitiman para ello. El artículo 22 del Reglamento dispone como una de estas presunciones de mala fe:

"Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio". Pues bien, el actual asignatario del nombre de dominio ha actuado de mala fe toda vez que, desde que inscribió el nombre de dominio a su favor en el año 2006, ha intentado acercarse a CMN a ofrecer la transferencia del nombre de dominio "pascualama.cl" a través de diversos mecanismos (donaciones a la comunidad y/o la administración remunerada de un sitio web a través de una sociedad de su propiedad) y por valores que superan, con creces, sus costos de la inscripción; El señor Stuardo ha señalado a nuestra representada que de no acceder CMN a sus peticiones transferirá el dominio materia de autos a una Organización No Gubernamental. Ciertamente CMN desconoce los fines que el señor Stuardo o terceros puedan hacer del dominio "pascualama.cl", con los consiguientes perjuicios que dicha situación puede ocasionar a su representada; La existencia de la presunción de conocimiento del mejor derecho de CMN en relación con el proyecto Pascua Lama en razón de su pública notoriedad y relevancia regional, nacional e internacional; La circunstancia que el demandado reside en la III Región, localidad en que el Proyecto es abiertamente conocido y discutido por sus habitantes; El hecho que el señor Stuardo trabaja y pertenece al mundo minero, según dan cuenta los correos electrónicos mediante los que tomó contacto con personal de CMN; La expresión Pascualama, no es una

palabra común que pudiese haber sido registrada por una simple coincidencia, pues es el resultado de la unión de las expresiones "Pascua" y "Lama" con el objeto de reconocer el carácter binacional que ostenta el Proyecto, por lo que el señor Stuardo no puede haberla inscrito como consecuencia de su propia creación intelectual. Las conductas antes descritas configuran, evidentemente, la mala fe del demandado y la causal de revocación invocada, justificando plenamente que su actual asignación sea dejada sin efecto y se entregue su uso a quien goza de mejor derecho sobre ella: CMN. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio acompaña los siguientes documentos: Copia simple de las solicitudes de registros marcarios concedidos y actualmente en tramitación a favor CMN en relación con su proyecto minero Pascua Lama; Actas notariales en las que consta que al ingresar al sitio www.pascualama.cl, éste no está en funcionamiento; Copia simple de correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2006, por el que el señor Stuardo ofrece sus servicios de administración de un sitio web bajo el nombre www.pascualama.cl y eventualmente la venta de dicho dominio; Copia simple de correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2008 en la que consta propuesta de gastos asociados a la Muestra de Campeones Regionales de Cueca Adulto 2008, III Región y la construcción de la piscina temperada; Actas notariales de fechas 10 de marzo de 2009 y 20 de abril de 2009, levantada por el notario público de Santiago don Eduardo Avello Concha, que acredita que el sitio web www.pascualama.cl se encuentra "en construcción"; Copia del recorte correspondiente al cuerpo Economía y Negocios (B) del diario "El Mercurio" de fecha 29 de abril de 2009, que acredita la notoriedad del proyecto Pascua Lama y su vinculación con su representada, parte del holding internacional Barrick Gold; Copia del recorte correspondiente al Diario Financiero de fecha 30 de abril que da cuenta la notoriedad del proyecto Pascua Lama y su vinculación con su representada, parte del holding internacional Barrick Gold; Sentencia revocatoria del nombre de dominio facebook.cl dictada por el árbitro don Felipe Barros Tocornal, de fecha 14 de enero de 2009, que recoge todas las normas y principios indicados en esta presentación; Copia autorizada de fecha 1 de septiembre de 2008, otorgada por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago de la inscripción de la sociedad y sus modificaciones Compañía Minera San José Inc. y Compañía Ltda. hoy, Compañía Minera Barrick Chile Limitada, en la que consta que son socios de esta última: Compañía Minera San José Inc., IMV Inc. Barrick Gold Corporation y Minera e Inversiones Barrick Chile Ltda..; y, copia simple de inscripción del Registro de Comercio de fecha 10 de octubre de 2000, en la que consta los socios Compañía Minera San José Inc, Compañía Minera San Francisco e IMV Inc. transformaron Compañía Minera Nevada S.A. a Compañía Minera Nevada Ltda. Ambos documentos, acreditan que Compañía Minera Nevada y Barrick Chile Ltda. son sociedades filiales de la matriz que es Compañía Minera San José Inc.

1.5.3 Inspección Personal del Tribunal.

La Compañía Minera Nevada Limitada solicitó la inspección personal de los siguientes sitios: web:www.pascualama.net, www.pascua-lama.cl, www.pascua-lama.net, www.pascua-lama.com, www.pascua-lama.com.ar, www.pascualama.cl, http://es.wikipedia.org/wiki/Pascua_Lama, www.google.cl e ingresar la expresión "Pascualama", www.yahoo.com e ingresar la expresión "Pascualama", www.yahoo.com e ingresar la expresión "Pascualama"

Por resolución de fecha 11 de mayo de 2009, fojas 126, se dio lugar a la diligencia fijándose una audiencia para tales efectos. Con fecha 25 de mayo de 2009, fojas 129, se lleva a efecto la Inspección Personal del Tribunal, consignándose en el acta, que al ingresar a los sitios web antes individualizados se despliega la página corporativa de Barrick Minería Responsable, aparece la frase "Pascua Lama una realidad" y en el ícono Proyectos aparece Pascua Lama y una descripción del mismo. Que al abrir la página web "pascualama.cl" indica sitio en mantención. Al abrir el sitio web wikipedia al ir a Pascua Lama aparece una descripción del proyecto minero e indica que es un proyecto de oro de carácter binacional. En google al ingresar la palabra Pascua Lama, el primer sitio que aparece es el sitio corporativo de Barrick y luego una serie de páginas cuyo contenido hace referencia al proyecto minero, lo mismo sucede al ingresar a www.altavista.com y a www.yahoo.com.

I.6.1 Respuesta de don Víctor Alberto Stuardo Henríquez.

Consta a fojas 151 de autos que don Héctor Donoso Maldonado en representación de don Víctor Alberto Stuardo Henríquez evacuó respuesta a la demanda de revocación de Compañía Minera Nevada Limitada, señalando su rechazo en virtud de que su parte inscribió en primer lugar el dominio, situación que se plasma en el principio "First come, first served". Señala que inscribió el nombre materia de estos autos, dado que la actora desde su arribo a Chile siempre se identifico en el valle del Huasco, como "Proyecto Minero Pascua-Lama", que sólo tiene un cierto grado de similitud con el nombre de dominio, pues su real identidad, notoriedad y públicamente conocida "Proyecto Minero Pascua lama", y existe una inscripción del nombre de dominio "proyectopascualama.cl". Esta parte no niega el contacto, vía teléfono, correo electrónico con el Sr. Ricardo Aguilera A, pero con la salvedad, que fue él que insto e insistió e insinúo la posibilidad de venta, y dio su beneplácito para que el reclamado presentará un proyecto, y no existe el supuesto interés de lucrar, pues se solicita esa colaboración para fines comunitarios y no otros como quiere hacer creer maliciosamente la reclamante. Agrega que desde un tiempo a esta parte Barrick ha venido auspiciando estas actividades comunitarias y culturales. Respecto de la figura "cybersquiatting", traducido a ciberocupa, señala que en todas y cada una de sus afirmaciones la reclamante se da a conocer como "Proyecto Pascua Lama", tanto en su libelo de demanda, publicaciones periodísticas y notoriedad ante la sociedad chilena. Y no con la expresión legítimamente inscrita por el sr. Stuardo "pascualama.cl". No se debe olvidar al respecto, que no hay identidad entre marca comercial y dominio. Agrega que si la reclamante trata de aplicar el concepto de marca en términos amplios, estaríamos frente a la figura conocida internacionalmente como "Secuestro Invertido de dominio". Además, la reclamante desde su arribo al país, y en la individualización del "proyecto Pascua- Lama", intercalado por un guión, esta expresión es una palabra compuesta (unión de dos o mas palabras con lo cual obtendremos una palabra nueva con significado diferente; diccionario de la Lengua Española RAE), y que obviamente la

demandante tiene la idea de mantener la independencia de dos expresiones de lugares distintos. Agrega que la reclamante actualmente tiene en tramitación la inscripción la expresión PascuaLama en el INAPI, no obstante que el Sr. Stuardo inscribió el dominio en NIC Chile en el año 2006. Si perjuicio de lo anterior a esta parte también le asiste el derecho de demandar seguidamente la nulidad del Registro de Marca "pascualama", ante el organismo señalado precedentemente. Por otra parte, señala que efectivamente esta parte no se vincula respecto del "Proyecto Pascua Lama", sólo se vincula respecto de la expresión "pascualama", expresiones totalmente distintas tanto en cuanto a significado o vinculación alguna que la contraria pretenda darle. Respecto de la falta de uso del sitio Web, aclara que el sitio en cuestión, fue momentáneamente puesto en reparación, en virtud de una solicitud del Sr. Ricardo Aguilera A, jefe Regional de Proyectos e Innovación de Compañía Barrick, dado la calidad de moderador del reclamado, en el sitio Web eran insostenibles los reclamos e insultos en contra de la Compañía Minera, por los integrantes de esta comunidad. Agrega que la palabra "pascualama", es una palabra común, semánticamente, tiene un significado léxico topónimos, en cambio, la expresión utilizada por la reclamante "Proyecto Pascua-Lama" o "Pascua Lama", tienen un sentido, mantener la independencia de dos lugares distintos pertenecientes a diferentes naciones. En cuanto al derecho, señala que será causal de revocación de un nombre de dominio, el que su inscripción sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe (Reglamento), y que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes, en la especie la contraria no ha podido acreditar en su escrito, causal alguna que permita determinar sus aseveraciones. a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar al nombre de dominio pretendido por la contraria; no hay confusión o dilución de la supuesta marca, la reclamante siempre se ha identificado como "Proyecto Pascua Lama" o "Proyecto Minero Pascua Lama". b.-Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; esta parte desarrollo una pagina Web, cuya finalidad e interés era de ayuda comunitaria al Valle del Huasco. c.-Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe; La conducta del reclamado, nunca ha sido la de perturbar o afectar los negocios de la

competencia. a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre. El sitio Web fue temporalmente suspendido mientras esta en reparación, luego de haber sido utilizado en pro- de la comunidad de Vallenar prestando servicios de orientación, comunicación, debate respecto de diferentes tópicos, con más de 20.000 visitas a la mencionada pagina Web; en primer termino, atendiendo una solicitud personal del funcionario de la Compañía Barrick, Sr. Ricardo Aguilera, en segundo termino, en razón de adecuar, la Web para dar un mejor servicio y ordenar los temas que constantemente se discutían, como también la imposibilidad de controlar los visitantes dado las groserías que se proferían en determinadas circunstancias. b.Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores. (Reglamento). Señala que la demandada jamás intento obtener lucro alguno a través de la pagina Web en comento, sólo prestaciones de servicios comunitarios, difusión de actividades culturales, a saber: campeonatos de cueca en la comuna de Vallenar, en donde participaba la reclamante otorgando auspicio para determinado evento, teniendo al efecto funcionaria designada para los efectos de pago de los participantes. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Copia simple de correo electrónico de fecha 31 de marzo de 2008, en el que consta que la reclamante efectúa pagos asociados y auspicia la Muestra de Campeones Nacionales de Cueca adulto 2008, III Región, Vallenar; Tres copias simple, de correo electrónico de fecha 12 de febrero, 19 de junio de 2007, en donde se demuestra el grado de amistad o confianza entre el reclamado y don Ricardo Aguilera; Una copia simple, de correo electrónico de fecha 18 de diciembre de 2006, en donde el Sr. Aguilera, da su anuencia y solicita el proyecto aludido por la reclamante; Copia simple, de fecha29 de mayo de 2009, en en NIC donde consta la inscripción Chile. del nombre dominio "proyectopascualama.cl", a nombre de doña Maria Elena Cares Rubio; Un disco DVD, en donde se aprecian las imágenes de la Muestra de Campeones Nacionales de Cueca

año 2008, como también se observa como prueba, su carácter de auspiciador y la publicidad de la Compañía Barrick, en la parte inferior izquierda del escenario de la mencionada Muestra cultural.

I.6.2 Respuesta de Compañía Minera Nevada Limitada .-

Consta a fojas 134 que la Compañía Minera Nevada Limitada, evacuó traslado y señala que es falso lo sostenido por el demandado en cuanto a que el nombre de dominio pascualama.cl sea de su propio intelecto y que está inspirado en el inexistente "sector" de Pascualama, emplazado - en la sola imaginación del demandado - en el valle del Huasco, para cuya comunidad habría creado un foro virtual de carácter social y comunitario de la misma denominación, el cual habría llegado a recibir más de 20.000 visitas. Agrega que basta ver las actas notariales acompañadas por su parte, para tener por acreditado que desde la fecha de su asignación al demandado éste no ha puesto en funcionamiento sitio web alguno con el dominio pascualama.cl, circunstancia que, por sí misma y por expreso mandato del Reglamento, presume su mala fe e impone la necesidad de dejar sin efecto el registro. Más grave aún, es que ha señalado que el nombre de dominio materia de autos no induce a confusión con el Proyecto Minero Pascua Lama del que Compañía Minera Nevada (CMN) es titular. Agrega que es CMN y no el señor Stuardo quien ostenta marcas registradas bajo la denominación Pascua Lama, y se encuentra actualmente tramitando ante INAPI el registro de marcas comerciales idénticas a la del dominio de autos. En nada altera esta circunstancia el hecho que las marcas comerciales inscritas no sean exactamente idénticas al nombre del dominio de autos, ni tampoco que CMN actualmente se encuentre tramitando el registro de una marca comercial idéntica al dominio pascualama.cl, ello, por cuanto si el titular de una expresión notoria tiene manifiestamente la voluntad de proteger sus expresiones, nombres o signos distintivos que no se encuentran registrados, ellos sí deben ser considerados como marcas para los efectos de su protección como nombres de dominio. CMN ha manifestado incuestionablemente su voluntad de proteger la expresión "pascualama" como distintiva de su proyecto minero, no sólo ha inscrito marcas comerciales similares y se encuentra en vías de obtener el registro de otras idénticas,

sino que a mayor abundamiento, mantiene operativos, para cautelar sus derechos, nombres de dominio similares al que es materia de autos. Por el contrario, el dominio asignado al Señor Stuardo no ha sido utilizado para construir sitio web alguno, sea con fines particulares, sea con fines comunitarios. Lo anterior, constituye una presunción de mala fe en los términos de los artículos 14 y 22 del Reglamento que el demandado no ha controvertido en este proceso. Lo anterior es una demostración irrefutable de la falta de interés del actual asignatario del dominio materia de autos. Consta a fojas 177 y siguientes que la Compañía Minera Nevada Limitada acompañó los siguientes documentos: copias de 5 registros ante la INAPI de la marca PascuaLama.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 185 de autos, con fecha 10 de agosto de 2009, encontrándose vencida la etapa de respuestas se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Que Compañía Minera Nevada Limitada fundamenta su demanda de revocación del nombre de dominio "pascualama.cl" en que la Compañía Minera Nevada Limitada (CMN) forma parte del holding internacional Barrick Gold Corporation (Barrick), una de las compañías líderes en la minería aurífera mundial. Pascua Lama es el proyecto emblemático de CMN en Sudamérica y es el primer proyecto minero binacional del mundo, consistente en desarrollar una mina de oro a tajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de altura en la frontera de Chile con Argentina. Por el lado chileno, Pascua se ubica en la Provincia de Huasco, Región de Atacama, mientras que por el lado argentino, Lama se sitúa en la Provincia de San Juan. La entidad y especiales características del proyecto Pascua Lama dieron lugar a la suscripción del Tratado de Integración y Complementación Minera, firmado en 1997 por los presidentes de Argentina y Chile, y del Protocolo Adicional Específico suscrito en agosto de 2004 por los cancilleres de ambos países. Actualmente, CMN se encuentra trabajando en la

obtención de los permisos sectoriales finales necesarios para la puesta en marcha del Proyecto e incluso los gobiernos de Chile y Argentina acaban de solucionar los temas fiscales que se encontraban pendientes para comenzar la construcción de esta faena transfronteriza, lo que ha sido recientemente anunciado por la prensa nacional. Fundamenta que hacia fines del año 2006, el demandado inscribió en su favor el dominio "pascualama.cl" y "ofreció" a su representada la transferencia del mismo a cambio de que CMN contratara los servicios de su empresa de servicios tecnológicos (STUHER) para la administración y mantenimiento del sitio web que se implementara con dicho dominio, ante la negativa, el demandado Stuardo Henríquez perseveró en su intento de lucrar con el dominio asignado, solicitando esta vez a CMN, como condición para el traspaso del dominio pascualama.cl diversas prestaciones. Agrega que el señor Stuardo ha incurrido en la figura conocida como "cybersquiatting" al registrar de mala fe el dominio "pascualama.cl" con el fin de revenderlo a CMN a un precio desorbitado o bien, para hacer uso del mismo con páginas web de un contenido poco apropiado o como medida de presión para tal reventa o con otros fines, infracción al artículo 14 del Reglamento al haber contrariado los principios de competencia leal y ética mercantil mediante el ejercicio del cybersquatting. Además, señala que la inscripción del nombre de dominio "pascualama.cl" es abusiva, de acuerdo al artículo 22 del Reglamento, por cuanto el dominio es idéntico a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es conocido. Además mantiene actualmente vigentes ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) el registro de cinco marcas comerciales bajo la expresión Pascua Lama y está tramitando la solicitud de registro de cinco marcas adicionales en las que consta el vocablo PascuaLama. A mayor abundamiento, la publicidad y notoriedad de la expresión Pascualama y su directa vinculación a su representada es fácilmente demostrable a través de la propia red Internet. Agrega que CMN es públicamente conocida precisamente por el nombre del Proyecto, a nivel nacional e internacional, lo que de acuerdo a la jurisprudencia y doctrina en la materia, constituye una presunción de conocimiento respecto del señor Stuardo de que la titularidad de la expresión Pascualama no le era propia. Fundamenta que, tan efectiva es la falta de interés y

vinculación del demandado con el Proyecto del que es titular su representada, que, hasta la fecha, el señor Stuardo no ha hecho uso del sitio web y su único propósito es que CMN se vea imposibilitada de usar el nombre de dominio que, por derecho, le corresponde. Fundamenta que el nombre de dominio ha sido inscrito y utilizado de mala fe, fue realizada conociendo la falta de fundamento de su pretensión, es decir, sabiendo que carecía y carece de los derechos que lo legitiman para ello y ha intentado acercarse a CMN a ofrecer la transferencia del nombre de dominio "pascualama.cl" a través de diversos mecanismos (donaciones a la comunidad y/o la administración remunerada de un sitio web a través de una sociedad de su propiedad) y por valores que superan, con creces, sus costos de la inscripción. La existencia de la presunción de conocimiento del mejor derecho de CMN en relación con el proyecto Pascua Lama en razón de su pública notoriedad y relevancia regional, nacional e internacional; La circunstancia que el demandado reside en la III Región, localidad en que el Proyecto es abiertamente conocido y discutido por sus habitantes; El hecho que el señor Stuardo trabaja y pertenece al mundo minero, según dan cuenta los correos electrónicos mediante los que tomó contacto con personal de CMN; La expresión Pascualama, no es una palabra común que pudiese haber sido registrada por una simple coincidencia, pues es el resultado de la unión de las expresiones "Pascua" y "Lama" con el objeto de reconocer el carácter binacional que ostenta el Proyecto, por lo que el señor Stuardo no puede haberla inscrito como consecuencia de su propia creación intelectual. Las conductas antes descritas configuran, evidentemente, la mala fe del demandado y la causal de revocación invocada, justificando plenamente que su actual asignación sea dejada sin efecto y se entregue su uso a quien goza de mejor derecho sobre ella: CMN.

II.2 Que el asignatario del nombre de dominio, don Víctor Alberto Stuardo Henríquez señala en sus planteamientos que en el año 2006, con el desarrollo de un foro social donde participaban la gran mayoría de la comunidad del Valle Huasco, comenzó a funcionar el sitio Web que llegó a tener mas de 20 mil visitas, el citado sitio Web es apreciado por la comunidad en un sentido global integral. Agrega que Pascualama es un

lugar de suma importancia para quienes habitan en el Valle de Huasco, cuya riqueza esta en su fértil tierra, sus glaciares y en sus Valles, a saber; San Félix y El Transito, pero que gran paradoja para los habitantes de esta comunidad, quienes viven principalmente de la agricultura, ver emplazado en estos valles "el proyecto pascualama", actividad minera destructiva, de toda perspectiva que se le aprecie. Señala que el nombre pascualama le pertenece, ya que es propio de su intelecto. Fundamenta que está de buena fe y cita el principio First come First Served, el que da una señal objetiva a los actores económicos. Por otra parte señala que el nombre del dominio pascualama fue registrado desde el 13 de octubre de 2006, dominio que es distinto al elemento principal sobre el cual se estructuran las pretensiones de la Compañía Minera Nevada Limitada, Proyecto Minero Pascua Lama. En el caso improbable que no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiría que un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada ante NIC Chile, que no sólo sirve para distinguir las actividades desarrolladas por el infrascrito, sino que además, es una expresión que forma parte esencial de una comunidad.

II.3 Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, para que proceda la causal de revocación invocada en autos es necesario que la inscripción sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe. En las disposiciones siguientes, el Reglamento dispone que para que la inscripción sea considerada abusiva deben cumplirse tres condiciones, a cuya análisis me avocaré en los considerandos siguientes.

II.4 La letra a) dispone "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido". Que en el caso de autos, de acuerdo a los fundamentos expuestos y a la documentación acompañada por la reclamante, fojas 44 y siguientes de autos, y no objetada por la parte contraria, consta que Compañía Minera Nevada Limitada tiene registradas cinco marcas bajo la denominación "Pascua Lama" en nuestro país. Éste sentenciador considera que la denominación y marca

"Pascua Lama" es idéntica al nombre de dominio "pascualama.cl", pues la única diferencia es que en el nombre de dominio se escriben juntos los términos Pascua y Lama, sin embargo, tal unión no constituye un elemento que le otorgue una distinción o diferenciación con respecto a ala marca registrada Pascua Lama, más aún si consideramos que es imposible que el dominio se pueda escribir "pascua lama.cl", única forma en que sería absolutamente idéntico a la marca. En consecuencia, nos encontramos en presencia de un nombre de dominio idéntico a una marca registrada.

II.5 Debe considerarse que el nombre de dominio "pascualama" es idéntico al nombre por el que es conocido el proyecto minero "Pascua Lama" de la Compañía Minera Nevada Limitada. El hecho de que el proyecto minero se denomine, como lo señala el señor Stuardo, "Proyecto Minero Pascua Lama" no lo hace distinto al nombre de dominio "pascualama.cl", por cuanto es indudable que el nombre del proyecto es "Pascua Lama" y así es conocido por el público en general en forma notoria, de manera que no es posible sostener que la unión de los términos "Proyecto Minero Pascua Lama" le otorgan una diferencia respecto al nombre de dominio "pascualama", atendida la notoriedad y fama del proyecto tanto a nivel nacional como internacional, hecho que se encuentra suficientemente acreditado en autos.

II.6 Además, cabe considerar que dichas marcas tienen el carácter de notorias y famosas atendida la publicidad acompañada por la misma parte a éstos autos, y que se trata de un proyecto minero "Pascua Lama" de gran relevancia nacional que ha involucrado la intervención de los gobiernos de Chile y Argentina, con gran difusión en la prensa.

II.7 De lo anterior, es decir de la notoriedad y fama del signo "PascuaLama" derivado del proyecto minero que lleva su nombre, es fácil concluir que la denominación "Pascua Lama" tiene su origen evidentemente en el proyecto minero "Pascua Lama", que es anterior al registro del señor Stuardo por cuanto el Protocolo Adicional Específico fue suscrito en agosto de 2004, mientras que el señor Stuardo registró el dominio en octubre de 2006. Además, tanto el proyecto como las marcas registradas por Compañía Minera

Nevada Limitada son anteriores a la solicitud de nombre de dominio presentada por don Víctor Stuardo. En efecto, las marcas registradas por la Compañía Minera Nevada Limitada, fueron solicitadas con fecha 29 de agosto de 2005 y otorgadas con fecha 11 de enero de 2006, en circunstancias que el nombre de dominio registrado por el señor Stuardo, "pascualama.cl", fue inscrito por éste con fecha 13 de octubre de 2006 según aparece a fojas 64 y 123 de autos, es decir con posterioridad al registro de las marcas registradas por Compañía Minera Nevada Limitada. En consecuencia, el origen intelectual de la designación "Pascua Lama" proviene del Proyecto Minero Pascua Lama de la Compañía Minera Nevada Limitada y no del señor Stuardo, quien, de acuerdo a la documentación acompañada, lo solicitó precisamente con el objeto de ofrecer servicios en relación a dicho proyecto minero.

II.8 En relación a las solicitudes de registro de las marcas "PascuaLama" presentadas al INAPI por Compañía Minera Nevada Limitada, no se tendrán en cuenta atendido que éstas fueron solicitadas con fecha 19 de noviembre de 2008, fojas 176 y siguientes, es decir, con posterioridad al inicio del conflicto que motivan éstos autos.

II.9 En mérito de lo expuesto en éste considerandos II.4 a II.9 se tiene por acreditado el primer requisito del artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile, es decir, que el nombre de dominio "pascualama.cl" es idéntico a la marca "Pascua Lama" sobre la cual tiene derechos el reclamante Compañía Minera Nevada Limitada.

II.10. La letra b) dispone "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio". El señor Stuardo ha señalado que su interés es una página web sin fines de lucros en beneficio de la comunidad. Sin embargo, atendido los argumentos expuestos en los considerandos anteriores, éste sentenciador considera que la página web tiene el nombre de "Pascualama", no por una creación de intelecto del señor Stuardo, sino que precisamente por el proyecto minera denominado "Pascua Lama" que la Compañía Minera Nevada Limitada realizará en la Provincia de Huasco región de Atacama. Es un hecho público y

notorio que se trata de un proyecto de gran envergadura que trasciende nuestra frontera, y que la prensa informa permanentemente de él, cuyo conocimiento es público, y más aún para quienes viven en el lugar donde éste se desarrollará. En razón de lo anterior, el señor Víctor Stuardo no pudo desconocer la denominación del proyecto "Pascua Lama".- En consecuencia, éste sentenciador considera que el asignatario del nombre de dominio no tiene derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, pues los derechos y legítimos intereses sobre tal designación le corresponden a la Compañía Minera Nevada Limitada dueña del Proyecto Minero Pascua Lama. En consecuencia, puede concluirse que se encuentra acreditado el segundo requisito del artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile.

II.11 La letra c) dispone "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe". La misma disposición hace referencia a circunstancias que acreditan la mala fe, señalando en su letra a) "que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferirle la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante propietario de la marca registrada del bien o servicio". De los antecedentes aportados al proceso por el reclamante, especialmente de la copia del correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2008, fojas 8 de autos, enviado por don Víctor Stuardo, en el que solicita para el traspaso del nombre de dominio, el pago de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos) aproximadamente para la muestra de campeones nacionales de cueca, más otras prestaciones que en la misma hoja se detallan, se ha acreditado que la asignataria del nombre de dominio ha inscrito el nombre de dominio a su nombre, con la intención de venderlo por un monto muy superior al valor de su inscripción., lo que demuestra indubitablemente la mala fe en el actuar de la asignataria del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, de los antecedentes y pruebas aportadas por la reclamante puede concluirse que se encuentra acreditada la "mala fe" del asignatario del nombre de dominio, ya que al menos concurren las circunstancias contempladas en el artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, y en especial que se encuentran suficientemente acreditados los requisitos del artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se resuelve revocar el nombre de dominio "pascualama.cl" a don Víctor Alberto Stuardo Henríquez, y que éste sea asignado y transferido al reclamante Compañía Minera Nevada Limitada .

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el Arbitro Arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.