FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<sgmercurio.cl>

– ROL 16390 –

Santiago, quince de noviembre de dos mil doce

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 16390 de fecha 18 de junio de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<**sgmercurio.cl**>.**

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Mario Mancilla Oyarzún, Rut: 4.385.047-4, 11 Sur N° 1856, Talca y como segundo solicitante Agustín Edwards E y Compañía, Rut: 78.733.740-6, Contacto Administrativo: Alejandra Espinoza, Santa María N° 5542, Vitacura, Santiago.

CUARTO: Que como costa a fojas 4, con fecha 18 de junio del 2012, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día lunes 25 de junio del 2012, a las 17.50 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 18 de junio del 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Sebastián Molina Necul, por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no habiendo conciliación y acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que a fojas 12, con fecha 26 de junio del 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de diez días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 12 de julio de 2012.

SEPTIMO: Que a fojas 17, con fecha 09 de julio de 2012, Sebastián Molina Necul, presentó un escrito de demanda, como primer solicitante, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que, su representada es una compañía dedicada al rubro de la información, titular actualmente de un conjunto de marcas comerciales que distinguen a una variedad de publicaciones periódicas, entre ellas, el periódico “EL MERCURIO”;

b) Que, la marca comercial “EL MERCURIO”, comienza el 12 de septiembre de 1827, cuando se publica por primera vez el periódico más antiguo de habla hispana del mundo: El Mercurio de Valparaíso. En 1880 Agustín Edwards Ross, lo adquiere y salva de una crisis económica profunda, lo heredan sus hijos Agustín, Carlos y Raúl, en partes iguales, con la reserva expresa en su testamento de "*seguir las líneas de conducta tradicionales del diario, de alejamiento de las luchas políticas enconadas, de constante servicio a la cultura y al progreso nacional y, sobre todo, con el ánimo de que sea El Mercurio un órgano adecuado para servir de moderador de las extremas pasiones cívicas que dividen a los hombres*";

c) Que, Agustín Edwards McClure, tomó en sus manos la tarea de desarrollar la empresa. Tres años más tarde –el 1° de junio de 1900- fundó El Mercurio de Santiago. La primera edición, de nueve mil ejemplares y seis páginas distribuidas cada una en ocho columnas, traía una noticia exclusiva y un adelanto: el mensaje del Presidente Federico Errázuriz Echaurren en la apertura del Congreso que ocurría ese mismo día. A fin de capacitarse para darle a El Mercurio un carácter moderno, Agustín Edwards McClure viajó a Estados Unidos a profundizar sus conocimientos en los diarios más avanzados de la época, desde donde trajo diversas innovaciones tecnológicas;

d) Que, Agustín Edwards Mc Clure siguió fundando medios informativos: Las Últimas Noticias y Revista Zig-Zag, en 1902; Selecta, El Peneca, Familia y El Mercurio de Antofagasta, en 1906; La Estrella de Valparaíso, en 1921, y La Segunda, en 1931.Lo sucedió su único hijo, Agustín Edwards Budge, quien falleció prematuramente en 1956. Tomó el control de la empresa su hijo mayor, Agustín Edwards Eastman, quien la continúa dirigiendo en la actualidad;

e) Que, El Mercurio ha realizado una serie de modernizaciones tecnológicas y empresariales y ha incrementado la cadena regional de diarios. En su existencia, el diario El Mercurio ha cubierto todos los hechos noticiosos más relevantes de este siglo, dando cabida en sus páginas a los más brillantes pensadores y a destacados profesionales del periodismo escrito. Desde su nacimiento ha intentado aportar al desarrollo de la economía, la cultura, la política y la educación, elevando el nivel de la información y la calidad de la comunicación social del país. Lo anterior, convierte a EL MERCURIO, en un signo altamente reconocido, que goza de fama y notoriedad entre los miembros del público consumidor chileno;

f) Que, la fama y notoriedad de la marca comercial EL MERCURIO, han derivado, naturalmente, en un alto grado de reconocimiento por parte del público consumidor, estando directa y exclusivamente vinculado tanto a cualidades específicas, como a un origen empresarial determinado. Posee su representada los siguientes registros: 647468; 735947; 752812; 600907; 747008; 809048; 930143; 941229; 706410; 735942; 775823; 864526; 889505;645191; 658892; 673283; 775813; 600482; 721994; 752119; 775816; 929478; 600479; 686432; 761201; 798589; 823411; 843035; 652201; 662039; 747009; 779472; 818563; 826602; 713677; 733654; 752187; 863094; 638085; 710608; 710216; 733653; 823415; 823414; 861979; 863096; 628139; 673282; 752186; 645202; 645200; 662040; 728601; 775822; 798590; 923325; 921208; 936783; 605171; 714642; 775820; 795736; 809050; 819647; 632257 645204; 689296; 735949; 757458; 613396; 645194; 660814; 706450; 707827; 790539; 815255; 859309; 861128; 873855; 679146; 696205; 731475; 761203; 775819; 806862; 815253; 861126; 645201; 752188; 761268; 658893; 775821; 809187; 884577; 662230; 703963; 749307; 752120; 768292; 809188; 628140; 742160; 761200; 775815; 775814; 861127; 645193; 645192; 747004; 744965; 752185; 835620; 873857; 926435; 641351; 714640; 729844; 735948; 775818; 809191; 843068; 921953; 600483; 710600; 809840; 749306; 768291; 809189; 844459; 645190; 775817; 809047; 809049; 819648; 835619; 901689;

929479; 929477; 696198; 823412; 892345; 933734; 682714; 698555; 708492; 761269; 775824; 785523; 809190; 879558; 884576;

g) Que, la marca EL Mercurio no sólo es una marca famosa y notoria, sino es que es una marca renombrada, por cuanto es conocida por la generalidad de los consumidores, y no sólo por aquellos relacionados al mercado de autos. Es un portal independiente de información en la red, que ha adquirido un alto grado de fama y notoriedad en nuestro país, lo que otorga un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio de autos, a su representada, la que además posee todos los derechos que concede la ley 19.039, respecto de la expresión "el mercurio", estando plenamente reconocida como marca en nuestro país;

h) Que, de acuerdo al derecho comparado y a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado claramente en cuenta la relación que existe entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten características comunes, por cuanto ambos poseen un rol identificador, ya sea de direcciones IP, en el caso de nombres de dominio, o de productos y servicios, en el caso de las marcas comerciales. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta, precisamente, la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio;

i) Que, el Reglamento de NIC Chile, señala como condición para los mismos, que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Este hecho debe ser tomado en consideración al resolverse el mejor derecho, respecto al nombre de dominio sgmercurio.cl;

j) Que, su parte posee una serie de registros de dominios inscritos, existiendo una estrecha y exclusiva relación entre dicha expresión y los productos, servicios e información ofrecidos por su representada a través de Internet. En este sentido, un nombre de dominio, al permitir una adecuada identificación en la red, constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conciben e identifican a una determinada empresa, persona, o institución, pudiendo, consiguientemente, reconocerla al ingresar a la correspondiente página. Los nombres de dominio constituyen la manera más rápida, amplia, y completa a través de los cuales su representada informa a los consumidores respecto de las cualidades y características de sus productos, encontrándose libremente accesibles para cualquier usuario de Internet;

k) Que, el otorgamiento del nombre de dominio de autos al primer solicitante, sólo produciría desmedro a los nombres de dominio ya utilizados por su representada, por cuanto provocaría todo tipo de errores y confusiones, que impedirían una correcta información de los usuarios de Internet;

l) Que, el nombre de dominio solicitado reproduce la sección central y más distintiva de la marca comercial de su mandante. Ambas expresiones poseen una fisonomía que, tanto desde un punto de vista gráfico como fonético, son prácticamente idénticos. De esta manera, la única diferencia que existe entre ambas expresiones es la adición del primer solicitante de la sección "sg", hecho que resulta insuficiente para diferenciar el nombre de dominio de autos, de las marcas y nombres de dominio registrados por su representada, considerando que se trata de una sección absolutamente genérica, que nada agrega al dominio, que le permita diferenciarse de la marca de su mandante;

ll) Que, considerando el alto grado de distintividad que posee la expresión EL MERCURIO, en razón de su fama y notoriedad en el mercado, como asimismo, debido a que se trata de una expresión

completamente arbitraria, cualquier uso que se haga de dicha expresión, necesariamente será vinculado al origen empresarial de su representada, lo que provocará toda clase de errores y confusiones entre el público consumidor. Esto resulta ser un antecedente de importancia, considerando sobre todo que la información respecto de nombres de dominio es entregada muchas veces por vía oral, provocando, consecuentemente, toda clase de errores y confusiones por parte de los usuarios de Internet;

m) Que, la solicitud de inscripción del nombre de dominio sgmercurio.cl es absoluta y completamente abusiva, hecho que puede ser claramente constatado en el artículo 22 del reglamento de NIC Chile, literales a) y b). Su mandante adoptó el nombre el mercurio, para distinguir sus productos y servicios hace más de 180 años, expresión que posteriormente fue inscrita como marca comercial, tanto en Chile como en el extranjero. El artículo 22 a) señala explícitamente como una de las causales para determinar abusiva una solicitud, la circunstancia que guarde semejanza con una marca previamente inscrita, o con el nombre que una persona. El nombre de dominio solicitado reproduce de manera idéntica las marcas el mercurio de las que es titular su representada, cumpliéndose plenamente en la especie, no uno, sino los dos presupuestos de procedencia contemplados en la norma del reglamento, debiendo por tanto necesariamente concluirse que la solicitud hecha por el primer solicitante es de carácter abusiva, debiendo consecuentemente, negársele la inscripción de dicho dominio;

n) Que, el primer solicitante no posee ningún antecedente que le permita acreditar derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio sgmercurio.cl. No posee prerrogativa alguna que lo autorice a registrar nombres de dominio que contengan expresiones registradas como marcas comerciales por su representada. Por lo tanto, según hemos podido acreditar, no existe factor de conexión alguno entre el solicitante y el nombre de dominio pedido que le otorgue un derecho por sobre el de su mandante, debiendo, en consecuencia, respetarse la preeminencia que posee su mandante, respecto a su propio nombre y marcas comerciales.

ñ) Que, la buena fe, como principio jurídico, forma parte del núcleo inspirador de todo nuestro ordenamiento jurídico, y, en consecuencia, también del reglamento de NIC Chile, constituyendo un estándar de conducta mediante el cual se le exige al primer solicitante que al momento de pedir la inscripción de un determinado nombre de dominio, lo haga con corrección a las normas y principios de justicia y equidad. En este sentido, la mala fe a la que se refiere el artículo 22 del Reglamento, es, *a contrario sensu*, la contravención a las ideas de rectitud, corrección y lealtad que deben existir en las solicitudes e inscripciones de nombres de dominio. El primer solicitante conocía al momento de solicitar la inscripción la existencia de su mandante y sus marcas;

o) Que, por los antecedentes recién expuestos, el nombre de dominio sgmercurio.cl, y las marcas registradas y nombre de dominio de su representada que contienen la expresión “el mercurio”, no podrán coexistir pacíficamente, bajo diferentes titulares;

p) Que, para acreditar sus dichos, el solicitante acompaña los siguientes documentos:

1. Reporte con registros de marcas comerciales que contienen la expresión “mercurio”.
2. Reporte con nombres de dominio registrados por su representada, y que contienen la expresión “mercurio”.
3. Impresión de resultados de motor de búsqueda Google, al consultar por la expresión “mercurio”, que arroja en su mayoría páginas vinculadas a su representada.
4. Impresión de página de Internet www.elmercurio.com, que da cuenta de la presencia en Internet de la marca el mercurio.

5. Impresión de artículo disponible en enciclopedia digital Wikipedia, titulado “El Mercurio” y que da cuenta de la historia, fama y notoriedad de su representada.
6. Impresión de motor de búsqueda Google, con imágenes del periódico “El Mercurio” de su mandante, y que dan cuenta de la fama y presencia en Internet de este signo.

OCTAVO: Que, con fecha 25 de julio de 2012, este Tribunal Arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, con fecha 25 de julio de 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 01 de agosto de 2012, apercibiendo al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, con fecha 30 de julio de 2012, Mario Mancilla Oyarzún, primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, que expone lo siguiente:

a) Que, es un empresario que se ha dedicado a la prestación de servicios por más de 30 años, como persona natural y utilizando como nombre de fantasía “Servicios Generales Mercurio”, iniciando sus primeros negocios en la ciudad de Punta Arenas. Durante los años 1980 hasta 2000 prestó distintos servicios a la Empresa Nacional del Petróleo, consistentes en dar alimentación, atención de campamentos y Servicio de Obras Civiles entre otros, a los campamentos terrestres y plataformas petroleras internadas en el Estrecho de Magallanes y siempre su empresa fue conocida como “Servicios Generales Mercurio”;

b) Que, posteriormente, inició servicios de Recolección y Transporte de residuos sólidos domiciliarios para la I. Municipalidad de Punta Arenas, por más de diez años, donde toda la comunidad identificaba a su Empresa como “Servicios Generales Mercurio”. Lo mismo ocurrió cuando desde el año 2001 prestó servicios de recolección y transporte de residuos a la I. Municipalidad de Concepción por un período de siete años;

c) Que, actualmente, desde Marzo de 2012 su empresa se adjudicó a través de licitación pública la concesión del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios para la I. Municipalidad de Talca, donde las Bases de esta licitación solicitaban un correo electrónico para la comunicación entre mandante y oferente, motivo por el cual en Febrero del año 2012, ejecutivos de su empresa realizan las consultas a NIC-CHILE, para la creación de dominio .cl no existiendo en ese momento otro dominio similar al solicitado “sg mercurio.cl”, por lo que se procedió a la solicitud formal y al pago en dinero por el período de 2 años;

d) Que, siendo “mercurio” una palabra genérica, fué el primero en solicitar dicho dominio, asegurando que jamás a existido mala fe de su parte al incorporar la palabra mercurio en sus negocios.

e) Que, para acreditar sus dichos el solicitante adjunta la siguiente documentación:

1.- Ordinario N° 0022 del 05 de Enero de 1999 del Ministerio de Salud dirigido a Mario Mancilla Oyarzún “Servicios Generales Mercurio” (2 páginas).

2.- Ordinario N° 37 /2002 del 19 de Abril de 2002 de la I. Municipalidad de Punta Arenas, a Administrador Empresa de Servicios Generales “Mercurio”.

3.- Acta de inspección Departamento de Control I. Municipalidad de Punta Arenas, con fecha 19 de Marzo de 2008 y con pié de firma Alejandro Soto Quintanilla, Administrador, Servicios Generales “Mercurio”.

4.- Recorte Diario El Sur de fecha 23 de Octubre de 2001 con noticia período de marcha blanca. “Municipalidad evalúa informe técnico de Empresa de aseo”, donde se refiere en dos oportunidades a la Empresa Mercurio.

5.- Recorte Diario El Sur de fecha 05 de Octubre de 2003 donde aparece aviso Servicios Generales “Mercurio” saludando a la ciudad de Concepción en sus 453 ° Aniversario .

6.- Recorte Diario El Sur de fecha 06 de Enero de 2002 por noticia Concepción. “controlan la extracción de basura por medio satelital”, donde el Director de Aseo se refiere a la Empresa Servicios Generales Mercurio.

7.- Recorte de Diario El Sur, del 23 de Diciembre de 2003, crónica local “camiones de la basura son vigilados por ojo biónico”, donde también la noticia se refiere a la referida Empresa como la Empresa Mercurio.

8.- Flayers entregado a los vecinos de la ciudad de Concepción el año 2001, informando el servicio de recolección domiciliaria de basura.

9.- Copia de carta con membrete de la Empresa al Contralor Regional del Bío-Bío de fecha 14 de Mayo de 2007.

10.- Copia de certificado de fecha 21 de Octubre de 2008 del Director de Aseo de la I. Municipalidad de Concepción, donde se refiere a la Empresa “Mario Mancilla Oyarzún” (nombre de fantasía “Servicios Generales Mercurio”

11.- Copia de certificado de experiencia de fecha 17 de Febrero de 2010, extendido por el Director de Aseo y Ornato de la I. Municipalidad de Concepción.

12.- Flayers entregado a los vecinos de la ciudad de Talca, informándole el servicio de recolección de residuos domiciliarios, donde además, aparecen los camiones recolectores con sus logos en las puertas “ SG MERCURIO”.

DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 90, con fecha 20 de agosto del 2012, el Tribunal tuvo presente lo expuesto y tuvo acompañados los documentos, con citación.

DECIMO SEGUNDO: Que, con fecha 03 de septiembre de 2012, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

DECIMO TERCERO: Que, con fecha 12 de septiembre del 2012, en uso de sus facultades el Tribunal, decreta como medida para mejor resolver la siguiente: que el primer solicitante acompañe los antecedentes que acrediten la existencia de su empresa como persona jurídica.

DECIMO CUARTO: Que a fojas 94, con fecha 26 de septiembre del 2012, el Tribunal verifica el cumplimiento de lo ordenado y vuelve la causa al estado de citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o que haya desistimientos de por medio. Así, corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que**,** en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y los antecedentes acompañados permiten a este Juez árbitro sostener, en primer lugar, que ambas partes están de buena fe, y que no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. El sólo hecho de que el dominio en conflicto contenga la expresión "*mercurio*" como componentes en ningún caso permite sostener que se está ante un solicitante de mala fe, porque tal denominación, corresponde al nombre de uno de los elementos químicos más conocidos, en mitología griega corresponde al nombre de un Dios y en astronomía a la denominación de un planeta, entre los significados más comunes por lo que el término, en el mercado tanto nacional como internacional resulta bastante común, pudiendo afirmar entonces este Tribunal que no constituye ningún signo original, y no puede constituir un signo o expresión distintiva o diferenciadora original, pues el usuario común, efectivamente pensará que es una alusión a empresas comerciales nacionales o internacionales relacionadas a diversos rubros, lo que ha sido verificado en ejercicio de las facultades de oficio del Tribunal propias de su naturaleza de Juez árbitro arbitrador constituyendo además, tales circunstancias, hechos públicos y notorios.

TERCERO: Que, además, en materias de nombres de dominio se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served",* que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

CUARTO: Que, la utilización del término "mercurio" por el segundo solicitante para el desarrollo de su actividad no puede ser considerado una creación original del mismo, por lo ya expuesto y porque el término está inscrito en diversas marcas, por diferentes personas para actividades y zonas diferentes, como ha verificado este Tribunal a fin de determinar el mejor derecho de las partes. Es de notar que el segundo solicitante tiene un voluminoso registro de marcas comerciales, estructuradas en base a la expresión mercurio, más de 150 registros, con la inclusión de diversos términos adicionales, sin embargo, no es menos cierto que las clases y servicios registrados no corresponden a las actividades del primer solicitante, como se comprueba de sus argumentaciones

y a partir de la documentación acompañada y no objetada; radicando su interés en que el dominio coincide en parte con el término mercurio, que se contiene dentro de las marcas de este solicitante, protegidas bajo la expresión mercurio, que es la misma que contiene el dominio solicitado.

QUINTO: Que, el dominio solicitado no solamente contiene la expresión mercurio, sino que se agregan otros términos, sg, consonantes que si bien, no pueden considerarse como suficientemente diferenciadoras, no es menos cierto que resultan originales del primer solicitante y por ende, pueden considerarse como suficientes para evitar confusiones en el público consumidor, ya que resulta más que evidente que ambas actividades son absolutamente diversas, una dice relación con los servicios periodísticos y la otra con la recolección de basura en regiones determinadas del país, se trata de actividades, dirigidas a segmentos de clientes diferenciados por lo que el efecto final de la confusión del usuario y la dilución marcaria, que es la temida captura de usuarios para derivarlos a contratar erradamente los servicios de un solicitante de mala fe, en la especie, no se produce.

SEXTO: Que ha quedado claramente establecido que ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes. Existen antecedentes que permiten suponer que ninguno de los dos se dedica ni desea dedicarse a las actividades del otro. Diferente sería el caso que se pretendiera utilizar la misma expresión para actividades que, justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre. *Contrario sensu*, ha quedado claramente establecido que el primer solicitante ha solicitado el nombre de dominio por encontrarse disponible, no acreditándose que lo haya solicitado para promocionar producto alguno relacionado al segundo, lo que si generaría responsabilidades.

SEPTIMO: Que, en este contexto tampoco, se afecta la actividad del segundo solicitante, toda vez que este posee además una serie de nombres de dominio relativos a sus marcas, en los cuales puede promocionar su actividad comercial, sin contratiempos, como ha venido haciendo hace tiempo, no resultando justo que existan tantos nombres de dominio solicitados pero inactivos y simplemente re-direccionados, pues esto limita la expansión del mercado a través de internet, por lo que el uso de los nombre de dominio es algo a lo que tiende el sistema en sí mismo, prefiriendo al que dará un uso al que no lo hará y sólo se limitará a re-direccionar la cuenta.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior, asignar el nombre de dominio “sgmercurio.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a sus marcas, que contienen la expresión “mercurio”, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión que se refiera o incluya la expresión "mercurio”, apoyado únicamente en la posible confusión con su marca, sin considerar que el primer solicitante está amparado también por principios del derecho mercantil, la libertad de emprendimiento, toda vez que el dominio solicitado es equivalente también a su razón social y expresiones publicitarias que efectivamente utiliza en el mercado nacional, como a sido verificado tanto de la documentación acompañada y no objetada como en uso de las facultades de oficio de este Tribunal, verificando que en la I. Municipalidad de Talca efectivamente existen contratos con dicha empresa y que los camiones de basura que recorren tanto la séptima como octava regiones utilizan la frase “servicios generales mercurio”. Así, se debe considerar que el nombre de dominio requerido, es coincidente con su actividad comercial y su giro comercial, lo que evidentemente importa un derecho preferente en la especie para este solicitante.

NOVENO: Que, el tribunal reconoce también el carácter de renombrada a la marca comercial “El Mercurio”, lo que a juicio de este Tribunal se relaciona en el ámbito procesal con el concepto de hecho público y notorio, esto es, hechos, conocidos generalmente por los individuos en una

sociedad determinada. La circunstancia de que “El Mercurio” es una marca generalmente conocida y prestigiada en la sociedad chilena, puede darse por acreditada por la abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante sobre este punto, así como por el conocimiento personal que este juez árbitro tiene de tal circunstancia. Sin embargo, tal carácter de dicha marca, se relaciona directamente a una actividad, los servicios periodísticos, identificándola directamente a ellos y no a otros ámbitos o actividades, por lo que tal notoriedad no pude considerarse cuando se trata de emprender actividades completamente diversas, pues ello importaría afectar otras garantías constitucionales, como la libertad de iniciar actividades económicas, más conocida como el libre emprendimiento, o el principio de igualdad, a pretexto de interpretar en forma tan extensa el derecho de propiedad intelectual, en este caso, situación que no es la querida por nuestro derecho que especialmente en el ámbito marcario establece justamente clasificadores de actividades y servicios, de manera que una misma expresión pueda convivir paralelamente en diversos rubros o actividades sin intervenir una en otra.
DECIMO: Que, continuando con el razonamiento anterior, otorgar una suerte de exclusividad al segundo solicitante no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil, considerando que la expresión “mercurio” es como se dijo un término genérico, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma argumentando, la coincidencia con sus marcas inscritas, toda vez que en materia de propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive atendido el área geográfica, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando el ejercicio de la libre competencia.

DECIMO PRIMERO: Que, aun cuando este Juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla por las siguientes razones: a) Porque el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Porque en este caso ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes que la petición del primer solicitante, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud.

DECIMO SEGUNDO: Que, sin perjuicio de que la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este Juez árbitro también se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo en base a una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil, en materia de voluntad, se denomina “conducta concluyente”.

DECIMO TERCERO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia, inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

DECIMO CUARTO: Que, se debe tener en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "*…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir".* En este sentido, en el caso sub lite, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este Tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "sgmercurio.cl", **al primer solicitante Mario Mancilla Oyarzún, Rut: 4.385.047-4**, sin costas por haber tenido las partes motivos plausibles para litigar.

2. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.