Santiago, 8 de mayo de 2006.

**VISTOS:**

**PRIMERO:** Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del dominio "**fres-co.cl**", siendo partes, como Primer Solicitante, Administradora de Ventas al Detalle Limitada, domiciliada en Luis Rodríguez Velasco Nº 4755, Las Condes, Santiago, y como Segundo Solicitante, Viña Concha y Toro S.A. domiciliada en Nueva Tajamar Nº 481, Torre Norte, Piso 15, Edificio World Trade, Las Condes, Santiago.

**SEGUNDO:** Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en calle Huérfanos Nº 1189, Piso 7º, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC, según consta en autos.

**TERCERO:** Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El Segundo Solicitante compareció representado por don Juan Francisco Reyes Taha, mientras que el Primer Solicitante compareció representado por don Luis Felipe Espinoza González. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

**CUARTO:** Que, constando en autos el hecho de que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días.

**QUINTO**: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante deduce demanda de asignación del nombre de dominio en disputa, señalando en lo principal de su presentación lo siguiente:

1) La Viña Concha y Toro S.A. está en el mercado de la producción de vinos desde el año 1883.

2) Entre sus vinos se encuentran CLOS DE PIRQUE y FRESSCO.

3) FRESSCO es una de las versiones de vinos que podrían llamar populares de Viña Concha y Toro S.A. En efecto, este vino viene en formatos de 500 c.c., 1 litro, 1 litro y medio y 2 litros, generalmente en caja.

4) Dicho vino se ha orientado fundamentalmente al mercado más joven que se está integrando al mundo del consumo del vino, segmento en que tiene un alto grado de aceptación y consumo, toda vez que se trata de un vino que tiene una excelente relación precio calidad a la vez que una gran diversidad de formatos que permite adquirirlo en envases tetra brick hechos a la medida de las necesidades de los consumidores.

5) De las marcas en Chile de su mandante, 10 de las marcas registradas contienen la expresión "FRESSCO" al igual que 8 de sus solicitudes, las que conforman una verdadera familia de marcas "FRESSCO".
6) A nivel internacional, la marca "FRESSCO" se encuentra registrada en Perú, Paraguay, la Unión Europea, Venezuela, Nicaragua, Haití, Ecuador, República Dominicana y Bolivia, sin perjuicio de haber sido solicitada adicionalmente en otros países, tales como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, Guatemala, Panamá y Uruguay.

7) FRESSCO se ha promocionado en el último tiempo bajo el slogan "le cambió el sabor al vino", como algo distinto al vino tradicional, algo más casual y más joven. Esta línea durante el 2003, junto con presentar un nuevo envase, añadió un nuevo producto: FRESSCO COOLER, el cual está hecho sobre la base de vino blanco, con menos grados de alcohol, con aromas y sabores frutales. Los nuevos envases incorporan íconos que representan el estilo de vida, tendencias, hábitos, gustos y aspiraciones del público joven al que va dirigido como una carta de tarot, una silla de playa, una bola de billar numero 8 o una mariposa. Copia de las etiquetas de dichos envases se acompañan en un otrosí de esta presentación.

8) Adicionalmente, se ha desarrollado la promoción de los vinos FRESSCO a través de los conocidos TEAMS, o equipos de modelos mixtos, de verano, habiéndose creado al efecto un TEAM FRESSCO, que recorrió durante el verano del año 2005 las distintas playas de Chile.

9) A la luz del desarrollo que ha observado la marca, considera que es justo señalar que la marca FRESSCO goza en Chile de fama y notoriedad y por ello debe ser objeto de protección adicional.

10) Por otra parte, considera relevante destacar que el nombre de dominio solicitado es prácticamente idéntico gráficamente a la marca de mi mandante a la vez que, fonéticamente, guarda una identidad completa con la misma.

11) Asignar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante importaría una apropiación, por parte de este, de la marca famosa y notoria de mi mandante.

12) Viña Concha y Toro es titular de nombres de dominio en Internet que se relacionan con "FRESSCO", a saber fressco.cl y fresco.cl

13) Su mandante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio fres-co.cl, debido a que le han otorgado fama y prestigio a nivel local y mundial a la denominación "FRESSCO"

14) <u>El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos</u>:

a) Etiquetas utilizadas para la marca “FRESSCO”.

b) Dos artículos del diario Las Últimas Noticias en que se hace referencia a la marca “FRESSCO”.

c) Solicitud Nº 703.794, “FRESSCO COOLER LIMON BOLA 1”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

d) Solicitud Nº 703.800, “FRESSCO BOLA 3”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

e) Solicitud Nº 703.797, “FRESSCO BOLA 4”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

f) Solicitud Nº 703.798, “FRESSCO BOLA 8”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

g) Solicitud Nº 703.799, “FRESSCO RELAJANTE”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

h) Solicitud Nº 703.795, “FRESSCO CARTA”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

i) Solicitud Nº 703.796, “FRESSCO BOLA 1”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

j) Solicitud Nº 703.793, “FRESSCO COOLER DURAZNO CARTA”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

k) Certificado de Registro Nº 639.482, “FRESSCO”, en clase 42, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

l) Certificado de Registro Nº 724.354, “FRESSCO DESCUBRE”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

m) Certificado de Registro Nº 718.353, “FRESSCO JUEGATELA”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

n) Certificado de Registro Nº 718.352, “FRESSCO EVOLUCIONA”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

o) Certificado de Registro Nº 718.351, “FRESSCO REFRESCANTE”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

p) Certificado de Registro Nº 718.350, “FRESSCO VUELA”, en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

q) Certificado de Registro Nº 627.636, “FRESSCO”, en clase 39, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

r) Certificado de Registro Nº 627.637, "FRESSCO", en clase 35, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

s) Certificado de Registro Nº 546.651, "FRESSCO", en clase 33, a nombre de Viña Concha y Toro S.A.

t) Copia de documentos de www.nic.cl

**SEXTO:** Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante deduce demanda competitiva y alega mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en conflicto, señalando en lo principal de su presentación lo siguiente:

1) Administradora de Ventas al Detalle Limitada, es una sociedad de responsabilidad limitada cuyo socio principal y controlador es la sociedad Compañía de Petróleos de Chile Copec, S.A.

2) La Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A.,es dueña directa o indirectamente del 60% de los derechos sociales de Administradora de Ventas al Detalle Limitada, a la cual se refiere por las razones que indica como ARCO PRIME.

3) Arco Prime, parte integrante del holding Empresas Copec, es la empresa que tiene a su cargo el desarrollo, gestión y abastecimiento de los locales "Pronto Copec". En la actualidad cuenta con más de 63 locales, con una planta elaboradora de alimentos frescos bajos las marcas Be Ready y FRES&CO, además de prestar soporte comercial a las franquicias Punto, y ser la encarga de la venta de combustible en alguna de la estaciones de servicio donde hay locales "Pronto". Arco Prime vende aproximadamente US$ 160 millones de dólares al año.

4) Arco Prime reconoce que sus clientes tienen necesidades diferentes y por lo mismo ha ido diseñando distintos formatos de tiendas, diferentes ofertas y productos, dentro de los cuales se encontramos, entre otras, la línea FRES&CO.

5) Aprovechando la vasta experiencia, conocimiento y prestigio con que cuenta Arco Prime como operadores de "Pronto Copec", se buscó crear un nuevo concepto en tiendas de alimentación, naciendo así el concepto FRES&CO, el cual vino a cubrir un nicho del mercado no cubierto por la oferta tradicional de cafeterías y restaurantes de comida rápida.

6) El concepto y productos FRES&CO, si bien son de distribución masiva, está orientado básicamente al segmento socio económico ABC1, por lo tanto con la instalación de locales de comida FRES&CO se pretende atender a ejecutivos y personas que cada vez comen más fuera de su hogar, en menos tiempo y que buscan ser bien atendidos y quieren una comida rica, pero que sea principalmente sana y de buena calidad.

7) En la actualidad FRES&CO tiene dos locales uno ubicado en el World Trade Center que y otro en la calle Isidora Goyenechea esquina calle Magdalena. El día 24 de octubre de 2005 se inaugurará el tercer local ubicado en calle

Bandera Nº 187, esquina con calle Agustinas, y pronto existirán locales en otros puntos de Santiago, como por ejemplo en el Mall Plaza Vespucio. Estos locales cuentan además con un sistema de "delivery" o reparto de sus productos y se está implementando el servicio de reparto, en forma masiva, a domicilio de los productos FRES&CO.

8) Para la satisfacción de sus creadores los locales FRES&CO ha tenido una excelente aceptación por el público, convirtiéndose en lugares muy concurridos, lo cual afirma que el concepto FRES&CO a alcanzado un rotundo éxito.

9) Este éxito ha sido reconocido por el público y es cada día más difundido tal como señala un reciente artículo de la Revista Vivienda y Decoración del Diario El Mercurio.

10) Con el objeto de expandir el concepto "FRES&CO", hacerlo más accesible a sus clientes y seguir prestando servicios de alta calidad, es que en forma legítima y de buena fe con fecha 14 de mayo de 2005, Administradora de Ventas al Detalle Limitada, solicitó el nombre de dominio <fres-co.cl> ante NIC Chile. Dicho nombre de dominio se solicitó con un signo "-" entre las letras "s" y "c" ya que aún no es posible solicitar como IDN ante NIC Chile un nombre de dominio que contenga el carácter y/o signo "&".

11) Compañía de Petróleos de Chile Copec, S.A., socio mayoritario de Arco Prime, es el legítimo dueño, creador y usuario a través de Arco Prime, de la marca "FRES&CO", individualizando en su presentación los registros y solicitudes marcarias correspondientes.

12) Como primeros solicitantes del nombre de dominio <fres-co.cl> no pretenden negar la existencia del principal producto de los Sres. Viña Concha y Toro S.A. amparado bajo la marca "FRESSCO" que corresponde al vino en caja. Sabemos que este producto existe desde hace años y al parecer su consumo es bastante popular en sectores medios de la población, aun cuando no es posible encontrar publicidad o información sobre el mismo en las páginas Web de los Sres. Viña Concha y Toro S.A. www.conchaytoro.cl, www.conchaytoro.com o en los nombres de dominio www.fresco.cl, o www.fressco.cl, los cuales no cuentan con páginas Web habilitadas.

13) Sin perjuicio de lo anterior, señalan les parece que la marca "FRES&CO", línea de productos alimenticios y locales "FRES&CO" cuentan con autonomía suficiente y que aún cuando se podría argumentar que las expresiones "FRESSCO" y "FRES&CO" serían fonéticamente similares, estimamos que por su gráfica y ámbito de aplicación ambas en su conjunto logran dotarse de total diferenciación, a lo cual se suma que apuntan a segmentos socioeconómicos diferentes. En la práctica ambas marcas coexisten pacíficamente en el mercado y en ningún caso creen que se haya generado confusión alguna al público consumidor o perjuicio para alguna de las partes. No les parece que ninguna persona que entre a comer a un local "FRES&CO" o consuma sus productos, tienda a asociar al local o a dichos productos en forma alguna con el vino en caja "FRESSCO", ni que lo anterior ocurra viceversa.

14) Lo antes señalado ha sido confirmado unánimemente por el criterio de la Autoridad Marcaria, a través de las sentencias dictadas por el Departamento de Propiedad Industrial, rechazando hasta ahora, las oposiciones presentadas en contra de la marca "FRES&CO" en base a la marca "FRESSCO" de propiedad de los segundo solicitantes del nombre de dominio en disputa.

15) Es importante tener presente que actualmente coexisten diversos registros de marca a nombre de titulares diferentes que incluyen esta expresión, tales como,"BRESLER FRESCO", "PUNTO FRESCO", GELATO FRESCO", "CAMPO FRESCO" y los registros de marca que individualiza en su presentación.

16) El hecho de que los Sres. Viña Concha y Toro S.A. sean propietarios de los nombres de dominio fresco.cl y fressco.cl permite a los Sres. Concha y Toro resguardar en forma amplia su marca "FRESSCO".

17) Los Sres. Arco Prime han precedido a los Sres. Viña Concha y Toro en la creación y uso de la expresión "FRES&CO", signo que además se diferencia de la marca "FRESSCO"

18) De no otorgarse el nombre de dominio <fres-co.cl> al primer solicitante, los Sres. Arco Prime, se confundirá a los consumidores quienes se verán atraídos por la fama y notoriedad de la marca "FRES&CO", lo que producirá un perjuicio a los negocios de mis representados.

19) <u>El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos</u>:

1.- Copia simple de certificado de registro de marca Nº 699.762 "FRES&CO", mixta, para distinguir todos los productos de las clases 29 y 30, concedido con fecha 3 de Agosto del año 2004 y que fue solicitado bajo solicitud Nº 610.893 con fecha 13 de junio del año 2003.

2.- Copia simple del fallo dictado con fecha 30 de marzo del año 2004, por el cual el Departamento de Marcas rechaza la oposición presentada por los Sres. Viña Concha y Toro S.A., en contra de solicitud de marca Nº 610.893 "FRES&CO" mixta en clases 29 y 30.

3.- Copia simple solicitud de marca N° 658.198 "FRES&CO", mixta, en clase 43, de fecha 27 de Agosto del año 2004, para distinguir los servicios de: "Restaurante, restaurantes autoservicios, cafetería y salón de te, fuente de soda, bar, servicios de procuración de alimentos y bebidas preparadas".

4.- Copia simple del fallo dictado con fecha 7 de octubre del año 2005, por el cual el Departamento de Marcas rechaza la oposición presentada por los Sres. Viña Concha y Toro S.A., en contra de nuestra solicitud de marca Nº 658.198 "FRES&CO" mixta, para distinguir servicios en la clase 43.

5.- Copia simple solicitud de marca N° 682.048 "FRES&CO", mixta, para todos los productos de la clase 32, de fecha 5 de abril del año 2005.

6.-Copia simple solicitud de marca N° 692.833 “FRES&CO”, mixta, que distingue Establecimiento Comercial para venta de toda clase de productos en todas las regiones del país, de fecha 23 de junio del año 2005.

7.- Copia simple de escritura pública de “Declaración y Materialización de la Fusión de Arco Prime S.A. con Administradora de Establecimientos de Hostelería Limitada y Transformación de Arco Prime S.A. en Administradora de Ventas al Detalle S.A.” otorgada en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cardot con fecha 2 de agosto del año 2004.

8.- Copia simple certificado de inscripción en el Registro de Comercio de Santiago del extracto publicado en el Diario Oficial con fecha 6 de Agosto del año 2004 donde consta la “Declaración y Materialización de la Fusión de Arco Prime S.A. con Administradora de Establecimientos de Hostelería Limitada y Transformación de Arco Prime S.A. en Administradora de Ventas al Detalle S.A.”. Inscripción que rola a fojas 23.704 número 17.741 del año 2004.

9.-Certificado del mes de Octubre de 2005, emitido por el gerente general de la sociedad Administradora de Ventas al Detalle S.A.

10.- Cuadro representativo de la estructura de la propiedad del Holding Empresas Copec.

11.- Fotografía del local FRES&CO ubicado en Avenida Isidora Goyenechea N° 3600, esquina calle Magdalena.

12.- Fotografía del local FRES&CO ubicado en el World Trade Center

13.- .Copia simple artículo publicado en Revista Capital N° 160, de fecha 15 de julio del año 2005.

14.-Copia simple de artículo publicado en Revista Vivienda y Decoración del Diario de circulación nacional Mercurio, edición Nº 476 de fecha sábado 20 de agosto del año 2005.

15.- Copia simple articulo publicado en la página 13 de la Revista Empresas Copec del Nº 59 correspondiente al mes de Agosto del año 2005.

16.- Copia simple articulo publicado en las páginas 11 y 12 de la Revista Empresas Copec del Nº 58 correspondiente al mes de Abril del año 2005.

17.- Copia simple articulo publicado en el Portal www.chiletech.com de fecha 18 de mayo del año 2005.

18.- Sets de etiquetas de algunos de los productos “FRES&CO” que se comercializan actualmente, incluyendo ensaladas, postres, sándwiches, comida preparada, pastelería, y distintos logos usados en la línea y locales FRES&CO.

19.- Algunos envoltorios correspondientes a la línea de sándwiches “FRES&CO”

20.- Diferentes artículos usados para la línea, productos y locales FRES&CO.

21.- Fallos Arbitrales sobre nombres de dominio en las cuales se demuestra en la práctica el uso del principio First Come First Serve ante una eventual igualdad de derechos por parte de ambos solicitantes:

**SÉPTIMO:** Que, este Tribunal dió traslado de la presentación del Segundo Solicitante a su contraparte respectiva, solicitando a la misma que previo a proveer su escrito de fojas 78 se aclare la presentación y calidad en que comparece.

**OCTAVO:** Que, a fojas 148 el Primer Solicitante evacuó el traslado conferido, señalando en lo sustancial, los siguientes argumentos:

1) Por su gráfica y ámbito de aplicación "FRESSCO" que distingue principalmente "vino en caja" o productos de la clase 33 (correspondiente bebidas alcohólicas), es diferente a la marca "FRES&CO" que protege básicamente alimentos, bebidas analcohólicas y establecimientos tipo restaurante. Por lo tanto y teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas consagrado en el articulo 26 y 33 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, lo cual ha sido confirmado unánimemente por el criterio de la Autoridad Marcaria, a través de las sentencias dictadas por el Departamento de Propiedad Industrial, rechazando hasta ahora, las oposiciones presentadas en contra de la marca "FRES&CO" en base a la marca "FRESSCO", es claro que las marcas "FRESSCO" y "FRES&CO" en su conjunto logran dotarse de total diferenciación, coexistiendo actualmente en forma pacífica en el mercado nacional sin generar confusión a los consumidores.

2) La palabra "FRESCO" es un adjetivo que se utiliza comúnmente para describir la cualidad de una cosa, por lo que dada la amplitud de este adjetivo, este concepto no quedará nunca circunscrito a una cosa especifica, tal como lo demuestran las diferentes marcas existentes, nombres de dominio, productos, etc.

3) Es obvio que alguien que quiera buscar información sobre la marca "FRESSCO" en Internet, se dirigirá al nombre de dominio que identifica en forma lógica y directa a esta marca, es decir, <fressco.cl>, posteriormente si no encuentra nada podría eventualmente dirigirse al nombre de dominio <fresco.cl>, ambos que pertenecen a los Sres. Viña Concha y Toro S.A. y que a su juicio, no obstante no estar siendo actualmente usados, protegen en forma amplia en Internet a la marca "FRESSCO".

4) Cree que es muy difícil, por no decir casi imposible, que un consumidor del vino popular "FRESSCO" tienda a asociar en forma obvia o lógica al nombre de dominio <fres-co.cl> a dicha marca, razón por la cual piensa que lo señalado por los Sres. Concha y Toro S.A. más que "producir una dilución de la capacidad identificadora de la marca "FRESSCO", implica una conducta abusiva y que produce graves perjuicios a sus mandantes, atentando gravemente contra las prácticas de libre competencia y ética mercantil.

5) En virtud de lo expuesto por los Sres. Viña Concha y Toro en el numero 4 del Titulo II de su demanda, respecto de la titularidad de los registros marcarios para la familia de marcas "FRESSCO", los Sres. Viña Concha y Toro S.A. no son titulares de ningún registro marcario para la expresión "fres-co".

**NOVENO:** Que, a fojas 153 comparece la Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. solicitando se le tenga para todos los efectos como tercero coadyuvante en este juicio, requiriendo además en un otrosí de su presentación que se provea derechamente la presentación de fojas 78 del Primero Solicitante.

**DÉCIMO:** Que, a fojas 156 y atendido el mérito de autos, este Tribunal ha tenido a la Compañía de Petróleos de Chile, Copec S.A. como tercero coadyuvante para todos los efectos legales, y dado el tenor de la presentación, por cumplido lo ordenado a fojas 147, en el sentido de haberse aclarado la presentación de fojas 78 y la calidad en que comparece su representante. Dado lo anterior, se proveyó derechamente el escrito de fojas 78, y se dió traslado de la presentación del Primer Solicitante a su contraparte respectiva

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, el Segundo Solicitante presenta escrito de reposición en contra de la resolución que rola a fojas 156 fundada en que no se habría acreditado la personería del apoderado del primer solicitante de autos, no habiéndose conferido el respectivo patrocinio y poder.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, constando en autos el respectivo patrocinio y poder, y no existiendo duda alguna de este sentenciador en cuanto a las representaciones invocadas en estos autos, la naturaleza de las mismas, y las calidades en que comparecen los representantes de las partes, este Tribunal rechazó el recurso incoado.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, en forma subsidiaria al recurso presentado, se evacuó el traslado conferido por parte del Segundo Solicitante, quién señaló lo siguiente:

1) La marca FRES&CO en que se funda la demanda pertenece exclusivamente a COPEC S.A. y no puede ser citada por ARCO PRIME en su defensa ni por COPEC S.A. en defensa de ARCO PRIME.

2) Su representada es titular de diversas marcas FRESSCO, teniendo el nombre de dominio "fres-co" no sólo caracteres que se acercan notablemente a las marcas de su representada si no que además fonéticamente son idénticos.

3) Dado lo anterior puede producirse una dilución de la marca y una confusión peligrosa respecto de ella.

4) La fama y notoriedad de la marca FRESSCO de su mandante ha sido reconocida expresamente por la contraria en su escrito de evacúa traslado.

5) La marca "FRES&CO ni siquiera con el argumento de la inexistencia del IND correspondiente puede ser razonablemente traducida como "fres-co"

**DÉCIMO CUARTO:** Que, este Tribunal recibió la causa a prueba fijando como hechos sustanciales y pertinentes: 1.- Identificación y/o uso efectivo de la expresión "fres-co" y/o "fresco" por parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades y comercialización de productos y servicios. 2.- Interés de ambos solicitantes en la asignación del nombre de dominio en disputa.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, en la etapa procesal respectiva, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

**SEGUNDO:** Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

**TERCERO:** Que, siendo efectivo que Administradora de Ventas al Detalle Limitada fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses y derechos que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

**CUARTO:** Que, a través de los dichos y documentos acompañados por el Primer Solicitante, especialmente aquellos que rolan a fojas 101 a 146 y a fojas 172 de autos, y a lo expresado por la Compañía de Petróleos de Chile, Copec S.A., queda suficientemente acreditado que Administradora de Ventas al Detalle Limitada ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar en la Web la actividad que desempeña el grupo COPEC, del cual es parte, precisamente a través de dicha sociedad, en el rubro de tiendas de alimentación.

**QUINTO:** Que, lo señalado en el considerando anterior se ve reforzado por el antecedente de que se ha otorgado el registro marcario "FRES&CO" para las clases 29 y 30 a la Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A., empresa a cuyo grupo económico pertenece el Primer Solicitante. De la misma forma se han presentado otras solicitudes de marca de la expresión "FRES&CO", las cuales se encuentran actualmente en tramitación, todo lo cual da cuenta de un interés

de darse a conocer en el mercado a través de dicha expresión. Atendido lo expuesto, este sentenciador tiene por acreditado el Punto Nº 2 del auto de prueba respecto del Primer Solicitante.

**SEXTO:** Que, teniendo en cuenta lo expresado en los considerandos precedentes, sumado a los documentos acompañados, y al hecho notorio y público que el Grupo Copec, al cual pertenece Administradora de Ventas al Detalle Limitada, se encuentra haciendo un uso comercial relevante de la expresión "FRES&CO", con la cual se le identifica en el mercado en el rubro de tiendas de alimentación, este sentenciador estima suficientemente acreditado el punto Nº 1 del auto de prueba respecto de dicho solicitante en el sentido que atendida la composición de la expresión a través de la cual su grupo económico da a conocer sus productos en el mercado, ésta puede ser asociada a las expresiones gráficas "fres-co" y "fresco", las que si bien no son idénticas, claramente pueden identificarse con la actividad y productos que comercializa el grupo al cual pertenece dicho Solicitante.

**SÉPTIMO:** Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada a fojas 46 a 77 y 176 y siguientes que es propietario de diversas marcas comerciales las cuales contienen la expresión "FRESSCO", junto con los nombres de dominio "fresco.cl" y "fressco.cl". De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los consumidores.

**OCTAVO:** Que, dado lo expuesto en el considerando precedente queda suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba.

**NOVENO:** Que, atendido los documentos acompañados y teniendo en cuenta que es de público conocimiento que el Segundo Solicitante comercializa el vino "FRESSCO", queda suficientemente acreditado el punto Nº 1 del auto de prueba respecto de dicho Solicitante en el sentido que atendida la composición de la expresión a través de la cual da a conocer sus productos en el mercado, ésta puede ser asociada a las expresiones "fres-co" y "fresco", las que si bien no son idénticas, al igual que lo expresado en el considerando séptimo, se identifican en el mercado con el producto alcohólico que comercializa Viña Concha y Toro.

**DÉCIMO:** Que, ni la expresión "FRES&CO", signo u expresión distintiva del Primer Solicitante, ni la expresión "FRESSCO", signo u expresión distintiva del Segundo, coinciden plenamente y totalmente con el nombre de dominio en disputa, diferenciándose ambas expresiones en un solo carácter. Atendido lo anterior, y siguiendo este razonamiento, por lo demás de toda naturalidad y lógica, la confusión de los usuarios o el fenómeno de la dilución marcaria, considerando que ambos Solicitantes realizan actividades comerciales relevantes al amparo de las expresiones ya señaladas, podría afectarlos por igual en perjuicio de uno u otro. No obstante lo anterior, este sentenciador estima que dada la diferenciación existente entre los productos ofrecidos por ambos solicitantes, y por ende en los mercados y consumidores de uno y otro,

no existe un perjuicio o peligro real para Viña Concha y Toro S.A. en que el Primer Solicitante detente el nombre de dominio en disputa, sobre todo si consideramos que es titular de los dominios "fresco.cl" y "fressco.cl", los cuales otorgan un amparo, protección y difusión de bastante relevancia y contundencia en el mundo comercial virtual.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, asignar el nombre de dominio "fres-co" al Segundo Solicitante para el solo efecto de protección de su signo distintivos "FRESSCO", no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de dilusión marcaria o de grave confusión, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada de sus marcas comerciales y nombres de dominio que contengan o se deriven de la expresión "FRESSCO", lo que no resulta consistente con el desarrollo de los mercados al amparo de Internet, considerando que en la industria han coexistido distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio relacionados con la expresión "FRESSCO", realizando cada uno de ellos su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real dentro de sus respectivos rubros, los que diferenciándose ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve el Segundo Solicitante, les otorga un derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente y, siendo la actividad que se encuentra desarrollando el Primer Solicitante totalmente diversa y amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima real y relevante, que además se encuentra amparado por registros de marcas idóneos que coinciden casi en su totalidad con el nombre de dominio en disputa, inclinan la recta razón y la prudencia a otorgar protección jurídica a la solicitud del Primer Solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, en el mismo orden de ideas, y siendo el interés que alienta al Primer Solicitante el obtener un signo distintivo con el cual identificar en la Web la actividad que desempeña el grupo COPEC, del cual es parte, precisamente a través de dicha persona jurídica, en el rubro de tiendas de alimentación, este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el fin que persigue con su solicitud el Segundo Solicitante, atendida las consideraciones precedentes, éste no puede preferirse o considerarse de mayor relevancia al legítimo interés demostrado por su contraparte, especialmente teniendo presente que tras la asignación del nombre de dominio que se hará el primero de lo requirentes desarrollará una actividad comercial concreta y no la simple protección de un signo y la exclusión de una pretendida dilusión o confusión.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y siguientes,

**RESUELVO:**

**Asignase el nombre de dominio "fres-co.cl" al Primer Solicitante,** Administradora de Ventas al Detalle Limitada, domiciliada en Luis Rodríguez Velasco Nº 4755, Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

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

Rol Nº 29-2005

**Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muñoz Danesi.**