En Santiago de Chile, 10 de mayo de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15762 de fecha 18 de enero de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "freshway.cl", designación que acepté con fecha 18 de enero de 2012, 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 Marcelo Igor Echeverría Jiménez, Rut 10.773.391-4, con domicilio en esta ciudad, Antonio Ebner 1543 de la comuna de Quinta Normal, correo electrónico marcelo.ech@gmail.com; 2) Rendic Hermanos S.A., Rut. 81.537.600-5, representada por Porzio, Ríos & Asociados, y en autos por los abogados don Rafael Covarrubias Porzio y don Hernán Ríos de Marimón, todos con domicilio en esta ciudad, Cerro El Plomo 5680 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico avaras@porzio.cl.

3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "freshway.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 15 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 asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Marcelo Igor Echeverría Jiménez.

Consta a fojas 120 de autos, que don Marcelo Igor Echeverría Jiménez presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que inscribió el dominio debido a que es socio de Freshway S.P.A., constituída con fecha 19 de octubre de 2011. Señala que en relación con el regsitro de la marca Freshway en el INAPI, pertenece a don Pablo Andrés Ossandón Daniels con fecha de presentación 3 de diciembre de 2009, también tiene registrada la marca con fecha 26 de octubre de 1995. Que la marca Fresh Way se presentó el 16 de marzo de 2010 y registrada el 6 de octubre de 2010 a nombre de Rendic Hermanos S.A. Agrega que ninguno de los dos, Sr. Ossandón y Rendic Hermanos, nunca realizaron una página web ni inscribieron su nombre en Nic, que amabos tienen registrada la marca en la categoría 35 clases 29, 30, 31 que corresponde al rubro de alimentación que no tiene ninguna relación con su representada. Agrega que el dominio freshway.com pertenece a una empresa norteamericana. Por otra parte señala que su logo dice Freshway aromatización. Que debe prevalecer el principio "First come, First served" y señala que ha respetado todos los principios en su solicitud. Agrega que en su página web freshway.cl contsa que los productos que comercializan no tienen relación con los de Rendic Hermanos. Señala que su empresa se dedica a la aromatización de ambientes de pequeñas y grandes áreas, arriendo de equipos de higiene y los tratamientos de trampas de cámaras de grasa, fosas sépticas, etc. Considera que no existe relación entre el derecho de marca y el dominio en Internet, agrega que Freshway es una marca no comercial, porque no tiene un signo

visible, ni novedoso, ni característico para distinguir un producto. En Chile Fresway era una marca común porque no gozaba de un grado de conocimiento significativo por parte del público consumidor, hasta que en Noviembre de 2011 su empresa lo está promoviendo en Chile y dándo a conocer sus servicios. Agrega que Freshway es una marca mixta gracias a que le dieron un logotipo, un diseño, palabras, un dibujo, figuras y colores que la hacen ser reconocida como tal. Agrega que ha construdio una página web frshway.cl, la cual se encuentra en funcionamiento, en uso, y la que entrega información, características y usos de los productos, noticias, etc. Finalmente señala que Freshway significa Fresh en español es fresco, dulce, nuevo, puro, limpio, natural y Way en español es manera, forma, modo, camino, que son las palabras claves que representan su negocio "forma fresca, manera limpia, etc.". Para acreditar su mejor derecho acompaña copia de la sociedad, certificado de matrimonio, protocolización, publicación e inscripción de extracto de la sociedad, iniciación de actividades del S.I.I., RUT y fotocopia de facturas comerciales, copia de lapágian web freshway.cl.

I.5.2 Planteamientos de Rendic Hermanos S.A.

Consta a fojas 133 y siguientes que don Hernán Ríos de Marimón en representación de Rendic Hermanos S.A., presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que su representada en conjunto con SR Inmobiliaria S.A. son titulares de la marca Unimarc y del conjunto de activos que conforman la cadena de supermercados del mismo nombre. Agrega que el año 2010, Unimarc sorprende al mercado con el concepto de Food Market que brinda un cruce entre el supermercado y la tienda gourmet especializada, con panaderías, pastelerías y platos gourmet, brindando al cliente platos naturales y frescos, de ahí surge la marca "Fresh Way" de la cual son titulares, y que corresponde a una creación original de sus mandantes. Hace presente la absoluta identidad entre el nombre de dominio solicitado y la marca registrada. Señala que la solicitud de su contraparte afecta en forma grave sus intereses, ya que, impide que sus representados promocionen su marca Fresh Way, a

través, del nombre de dominio equivalente en Internet. Hace presente que su contraparte no es titular de registro alguno de la marca Fresh Way, por lo que han infringido el art. 14 del Reglamento de Nic Chile, por cuanto sus representados tienen derechos válidamente adquiridos en relación al nombre de dominio en disputa. En cuanto a los antecedentes de derecho se refiere al cumplimiento de las normas del Reglamento de Nic Chile, que no cabe la aplicación del principio first come, first served. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña los siguientes documentos: Impresión obtenida de página web de inapi.cl que da cuenta de la titularidad de la marca, Registros de la marca Fresh Way.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Marcelo Igor Echeverría Jiménez.

Consta a fojas 139 de autos, que don Marcelo Igor Echeverría Jiménez evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Rendic Hermanos S.A. Señala que en el supermercado Unimarc no existe ningún producto con la marca Fresh Way. Además, señala que se dedican a cosas distintas, que su empresa se dedica a soluciones medio ambientales, aromatización y servicios de higiene que no tienen en lo absoluto relación con los alimentos. Agrega que la marca es "Fresh Way" y la de su empresa es Freshway lo cual no produce confusión alguna. Insiste en que no existe relación alguna entre el derecho de marca con el dominio en Internet. Señala que existe una gran diferencia entre la marca, que es una palabra compuesta, y el dominio solicitado, que es una sola palabra. Además, la página web ya está posicionada en Google y están comenzando a hacer negocios importantes con supermercados, mall, restaurant, tiendas, empresas, etc. Reitera que debe prevalecer el principio first came, first served. Además señala que al solicitar el dominio respetó las normas sobre la materia y los principios que la regulan.

1.6.2 Respuesta de Rendic Hermanos S.A. representada por Porzio, Ríos & Asociados.

Rendic Hermanos S.A. no evacuó respuesta a los planteamientos de don Marcelo Igor Echeverría Jiménez.

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

A fojas 140 de autos, con fecha 17 de abril de 2012, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Marcelo Igor Echeverría Jiménez con fecha 7 de octubre de 2011 solicitó el nombre de dominio "freshway.cl.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Rendic Hermanos S.A. representada por Porzio, Ríos & Asociados, lo solicitó con fecha 24 de octubre de 2011.-

II.2 Que don Marcelo Igor Echeverría Jiménez fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en que inscribió el dominio debido a que es socio de Freshway S.P.A., constituída con fecha 19 de octubre de 2011. Señala que el regsitro de la marca Freshway pertenece a don Pablo Andrés Ossandón Daniels y a Rendic Hermanos S.A., que ninguno de los dos nunca realizaron una página web ni inscribieron su nombre en Nic, que ambos tienen registrada la marca en el rubro de alimentación y que no tiene ninguna relación con su representada, que se dedica a soluciones medio ambientales de aromatización, y que su logo dice Freshway aromatización. Que debe prevalecer el principio "First come, First served" y señala que ha respetado todos los principios en su solicitud. Además, considera que no existe relación entre el derecho de marca y el dominio en Internet, agrega que Freshway es una marca no comercial, porque no tiene un signo visible, ni novedoso, ni característico para distinguir un producto, hasta que en Noviembre de 2011 su empresa lo está promoviendo

en Chile dándo a conocer sus servicios. Agrega que Freshway es una marca mixta gracias a que le dieron un logotipo, y que ha construdio una página web freshway.cl, la cual se encuentra en funcionamiento y en uso. Finalmente señala que Freshway significa Fresh en español es fresco, dulce, nuevo, puro, limpio, natural y Way en español es manera, forma, modo, camino, que son las palabras claves que representan su negocio "forma fresca, manera limpia, etc.".

II.3 Que Rendic Hermanos S.A. fundamentó su derecho en que en conjunto con SR Inmobiliaria S.A. son titulares de la marca Unimarc y del conjunto de activos que conforman la cadena de supermercados del mismo nombre. Agrega que el año 2010, Unimarc sorprende al mercado con el concepto de Food Market que brinda un cruce entre el supermercado y la tienda gourmet especializada, con panaderías, pastelerías y platos gourmet, brindando al cliente platos naturales y frescos, de ahí surge la marca "Fresh Way" de la cual son titulares, y que corresponde a una creación original de sus mandantes. Hace presente la absoluta identidad entre el nombre de dominio solicitado y la marca registrada. Señala que la solicitud de su contraparte afecta en forma grave sus intereses, ya que, impide que sus representados promocionen su marca Fresh Way, a través, del nombre de dominio equivalente en Internet. Hace presente que su contraparte no es titular de registro alguno de la marca Fresh Way, y que no cabe la aplicación del principio first come, first served.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Rendic Hermanos S.A., fojas 124 y siguientes, consta que tiene registrada en Chile la marca "Fresh Way". Que dicha marca es absolutamente idéntica al nombre de dominio solicitado, "freshway.cl.". Que el hecho que la marca esté escrita en forma separada "Fresh Way" y el dominio solicitado esté junto "freshway.cl", no es un elemento diferenciador, ya que, en los nombres de dominio no se permiten los espacios en blanco entre palabras, por tanto, no es un elemento que le aporta u otorga una distinción al

nombre de dominio solicitado que la permita diferenciarlo de la marca registrada Fresh Way.

II.5 Que también debe considerarse que, a pesar de los argumentos de don Marcelo Igor Echeverría Jiménez, en los que se refiere a que tiene la marca mixta "Fresh Way", ya que además le dio un logo, la titularidad de tal marca no se encuentra acreditada en autos.

II.6 Que debe considerarse que la titularidad de una marca comercial idéntica a un nombre de dominio solicitado, constituye evidentemente un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, éste sentenciador considera que la titularidad de la marca "Fresh Way" por parte de Rendic Hermanos S.A., idéntico al nombre de dominio solicitado, freshway.cl, constituye un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II.7 Que debe también considerarse que don Marcelo Igor Echeverría Jiménez solicitó el nombre de dominio freshway.cl con fecha 7 de octubre de 2011, y que con posterioridad, con fecha 19 de octubre de 2011, fojas 116, constituyó la sociedad Freshway S.P.A Atendido lo anterior, éste sentenciador no considerará como argumento la existencia de dicha sociedad, ya que es posterioridad a la solicitud del nombre de dominio de autos.

II.8 Que debe considerarse, que si bien don Marcelo Igor Echeverría Jiménez ha fundamentado que tiene la página web en uso, que comercializa y presta servicios bajo el término "Fresh way". Sin embargo, el nombre de dominio solicitado es idéntico a una marca registrada, razón por la que podría causar confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “freshway.cl.cl” a Rendic Hermanos S.A. representada por Porzio, Ríos & Asociados.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.