Santiago, cinco de diciembre dos mil trece

VISTO,

Por oficio 17730 de fecha 27 de marzo de 2013, 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 **<**deprisachile.cl**>.**

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.

Según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Transportes Deprisa Limitada, RUT: 76.041.303-8, Contacto Administrativo: Franklin Espinoza V., Dirección Postal: Av. Presidente Eduardo Frei 9870, Quilicura, Santiago, como segundo solicitante Servicios y Asesorías Computacionales Offpaper Limitada, RUT: 76.346.410-5, Contacto Administrativo: Franklin Espinoza, Séptima Avenida 1611, San Miguel, Santiago y como tercer solicitante Proveedores Integrales Prisa S.A., rut: 96.556.940-5, representado por estudio Villaseca

Como consta a fojas 6, con fecha 2 de abril de 2013 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 miércoles 10 de abril de 2013, a las 10.00 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.

Con fecha 10 de abril de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Nelson Campos, en representación del segundo solicitante y Oscar Rodríguez, en representación del tercer solicitante, del señor Juez Árbitro, no habiendo conciliación y acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 23, con fecha 25 de abril 2013, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 10 de mayo de 2013.

A fojas 24, Nelson Campos Pereira, por el segundo solicitante, presentó un escrito de demanda, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que, el nombre de dominio presenta identidad gráfica y conceptual, con la evidente consecuencia de confusión en el público consumidor, con las denominaciones solicitadas y registradas como marca comercial y nombres de dominio en toda Latinoamérica y Estados Unidos, y utilizadas extensivamente en el comercio por sus mandantes, que el segundo solicitante actuó en su representación, lo que se acreditó ante Nic Chile;

b) Que, su parte solicitó y registró y ha hecho uso extensivo en el comercio de numerosas marcas comerciales que contienen las denominaciones “DE PRISA” alrededor de Latinoamérica y Estados Unidos. Asimismo, cuenta con numerosos nombres de dominio confundiblemente similares ya registrados en nuestro país. Registro marcas, en Ecuador 6564-02 y 6744-03 marca deprisa. Dominios: dtddeprisaexress.cl; dtddeprisa.cl, dtddeprisacargo.cl, dtddeprisachile.cl y Colombia de prisa. A través de su filial International Trade Marks Agency Inc., cuanta con los siguientes derechos: PANAMA, DEPRISA (M), 209753, USA, DEPRISA (M) 85/578987, ARGENTINA, DEPRISA Y BIEN HECHO (M) color, 1931924, COLOMBIA DEPRISA Y BIEN HECHO (M) Color, 265765, COLOMBIA, DEPRISA (M), 189786, las mismas en España, Mexico, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela;

c) Que, la asignación del referido nombre de dominio a nombre de un tercero, en este caso a Transportes Deprisa Limitada, perjudica ostensiblemente los derechos de sus representados, quienes son los reales titulares de legítimos derechos para ser titular del nombre de dominio de autos, configurado en primer lugar por la creación de la denominación y el concepto "DE PRISA”, invirtiendo en su posicionamiento a nivel internacional en el rubro del transporte; en segundo lugar, por su uso real y efectivo en el mercado; y

finalmente, por su difusión y publicidad a través de la prensa, Internet, etc. Es decir, una inversión significativa destinada a la identificación del público con su servicio a través de su marca y dominios;

d) Que, la contraria no manifiesta interés alguno en desarrollar uso de este nombre de dominio, en los más de cinco meses transcurridos desde la solicitud de "deprisachile.cl" la contraria no le ha dado uso relevante alguno. Por lo tanto, queda de manifiesto la intención de la contraria de realizar un "parking" u ocupación de un nombre de dominio, vulnerando de este modo los derechos de su cliente sobre el mismo;

e) Que, solicita aplicar el criterio de la identidad, que establece que se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica, su mandante es quien puede identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en conflicto, por cuanto posee un uso extensivo en el mercado internacional de la denominación "deprisa";

f) Que, tal y como señala en un fallo el profesor Ricardo Sandoval López, "*ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el uso legítimo del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral*";

g) Que, la protección registral de derechos de Propiedad Industrial en el Extranjero como fundamento de protección de un nombre de dominio encuentra asidero en la sentencia del profesor Juan Agustín Castellón, que señala "*En cuanto a la parte de Engenius Technologies Co. Ltd. demostró tener numerosos registros marcarios para la expresión "engenius" en muchos países del mundo, así como haber solicitado dicho registro en Chile con fecha 22 de Julio de 2008. Argumentó también corresponder la expresión a la parte más importante de su propio nombre o razón social, y tratarse de una empresa que presta y comercializa servicios y productos de telecomunicaciones. Con el mérito de lo antes considerado, el árbitro estima que sólo la oponente y segunda solicitante concurrió a probar los puntos del auto de fojas 51, demostrando derechos, interés y utilización efectiva en la expresión en controversia, razón por la cual sus derechos prevalecen sobre la mera presunción que favorece al demandado y primer solicitante*";

h) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, los siguientes documentos, con citación:

1.- Copia del Poder de sus mandantes para representarlos en estos autos, y delegación de JOHANSSON & LANGLOIS para el suscrito.
2.- Impresión del sitio web " DEPRISACHILE.CL", donde se demuestra su estado actual.
3.- Impresiones simples de los siguientes documentos relativos a solicitudes y registro de marcas que contienen la denominación DEPRISA en la clase 39:Solicitud de renovación en España del registro Nº 2494699 de la marca DEPRISA Y BIEN HECHO, a nombre de International Trade Marks Agency Inc.,Título de Marca Nº 1931924, DEPRISA Y BIEN HECHO, en Argentina, a nombre de Avianca S.A., Certificado de Renovación Nº 2919 de la marca DEPRISA en Ecuador, a nombre de Avianca S.A., Certificado de Renovación Nº 2920 de la marca DEPRISA en Ecuador, a nombre de Avianca S.A., Solicitud de cambio de nombre del Titular del Registro Nº S-026507 DEPRISA Y BIEN HECHO, propiedad de Avianca, en Venezuela. y cesión a nombre de International Trade Marks Agency Inc. Petición de devolución de fianza respecto del registro Nº 122931 para la marca "DEPRISA", a nombre de International Trade Marks Agency Inc., en Panamá. Petición de renovación respecto del registro Nº 120722 para la marca "DEPRISA", a nombre de International Trade Marks Agency Inc., en Panamá. Certificado de registro Nº S022401 de la marca DEPRISA, a nombre de Avianca S.A., en Venezuela, y cesión a nombre de International Trade Marks Agency Inc. Solicitud de renovación de registro de marca Nº 762161 DEPRISA Y BIEN HECHO, en México. Copia de solicitud de marca comercial DEPRISA, en Estados Unidos, a nombre de International Trade Marks Agency Inc. Certificado de Registro Nº 138439 para la marca DEPRISA Y BIEN HECHO, en República Dominicana

A fojas 62, se tuvo presente lo expuesto y por acompañados los documentos, con citación.

A fojas 63, Bernardo Serrano, por el tercer solicitante presentó un escrito cuyos argumentos son los siguientes:
a) Que, los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. La doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio;
b) Que, para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991;
c) Que, a su juicio su cliente tiene mejor derecho a la solicitud, por ser titular de la marca comercial, "deprisa®"Registro N° 955.887, para la marca comercial "deprisa®", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso domestico; material para artistas; pinceles, maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos) materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; cliches de imprenta;
d) Que, su marca comercial, está contenida en el nombre de dominio en cuestión y la propiedad plena que tiene nuestro cliente sobre estos signos, le otorgan la exclusividad de su uso, goce y, disposición, a sazón de esto, lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar y, le permite oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los derechos marcarios (dominio) incorporado con anterioridad a su patrimonio, amparado por la carta fundamental en su artículo 19 N°25 y, por el Código Civil en su artículo 584, existiendo similitud gráfica y, fonética con la marca comercial de su cliente y, para productos y, servicios semejantes, provocando confusión entre consumidores y dilución marcaria;
e) Que, su poderdante además de las marcas comerciales, tiene inscrito el siguiente nombre de dominio en la extensión punto CL, a saber: prisa.cl;
f) Que, la solicitud de nombre de dominio requerida, es parte del nombre comercial de su cliente, Proveedores Integrales Prisa, la que es una empresa líder en logística y comercializadora de suministros para la oficina, que entrega servicios y distribución a nivel nacional de manera eficiente a instituciones públicas y privadas; trabajando mediante procesos efectivos, realizados por personas con alto sentido de compromiso, honestidad, respeto y servicio, orientados a satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes contribuyendo al mejoramiento de la productividad, reduciendo tiempos y costos en procesos de abastecimiento;
g) Que, para acreditar sus dichos acompañó, los siguientes documentos, con citación:
1. Copia simple del registro marcario citado precedentemente.
2. Copia simple de la inscripción del nombre de dominio prisa.cl.
3. Diferente publicidad.

Se declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 30 de mayo de 2013.

A fojas 75, el segundo solicitante presenta un escrito en que expone:

a) Que, al analizar las alegaciones efectuadas por el segundo solicitante, queda en claro que no tiene, en caso alguno, mejor derecho respecto de su representada, Aerovías del Continente Americano S.A. – AVIANCA, que la propiedad sobre el registro marcario deprisa, es solo cautelar, pues no hace uso efectivo del mismo en el mercado, como se ve de la inspección de la página prisa, pues el solicitante actúa bajo dicha denominación, siendo esta un acrónimo de su razón social, sin relación con el nombre de dominio de autos deprisa;
b) Que, dominios relacionados con el concepto rapidez están inscritos por terceros e incluso hay vacantes, por lo que no implica que la relación sea solo con este solicitante y por ello deba asignársele, siendo titular del dominio deprisa.cl, sin que haga uso efectivo del mismo;
c) Que, el tercer solicitante es titular del dominio deprisa.cl, sin hacer uso efectivo del mismo, de modo que es claro que el solicitante desea usar este sitio como parking, afectando el derecho de su parte;
d) Que, no es efectivo que el dominio corresponda a la razón social de este solicitante, el que no usa su marca deprisa;
e) Que, respecto la alegada trayectoria empresarial de la primera solicitante, se debe tener presente que la constitución de una sociedad no necesariamente implica el inicio del giro comercial de la misma, ni mucho menos acredita una trayectoria o un prestigio comercial. De esta manera, este argumento no constituye, de manera alguna, un atisbo de mejor derecho;
f) Que el primer solicitante no ha comparecido, no ha expuesto sus argumentos y tampoco usa su página deprisachile.cl, por lo que estima que esta solicitud es solo para usarlo al igual que el segundo como parking, para impedir su uso por su mandante;
g) Que, solicita a su favor como segundo solicitante al aplicación del principio *first come, first served* por ser su solicitud anterior a la del tercer solicitante y no haber comparecido el primero;
h) Que, acompaña con citación:
1. Impresión de pantalla obtenida con fecha 29 de mayo de 2013, la que da cuenta que, a dicha fecha, el primer solicitante no ha hecho uso del dominio www.deprisachile.cl, lo que reafirma lo señalado, es decir, que la solicitud del dominio antes mencionado fue únicamente realizada por la contraria con fines de ocupación o *parking*.
2. Impresión de pantalla obtenida con fecha 29 de mayo de 2013, la que da cuenta que, a dicha fecha, el primer solicitante figura como titular del dominio www.deprisa.cl.
3. Impresión de pantalla obtenida con fecha 29 de mayo de 2013, la que da cuenta que, a dicha fecha, el tercer solicitante no ha hecho uso del dominio www.deprisa.cl, lo que reafirma lo señalado por esta parte, es decir, que la solicitud del dominio antes mencionado fue únicamente realizada por la contraria con fines de ocupación o *parking.*

A fojas 86, el tribunal, tuvo presente lo expuesto y por acompañados los documentos con citación.

A fojas 87, el tercer solicitante presenta un escrito en que expone:
a) Que, un nombre de dominio identifica al usuario en internet, por lo que lo esperable es que el que se identifique con una marca se identifique con la misma nomenclatura en la red, como lo ha reconocido la jurisprudencia arbitral;

b) Que, en este sentido su parte es titular en Chile de la marca deprisa, para clase 16 y la utilizan dentro de dicha clase.

A fojas 91, se tuvo presente lo expuesto y por acompañado, con citación el documento.

A fojas 93 se adjunta acta de inspección página prisa.cl

A fojas 95, este Tribunal resolvió citar a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

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 antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que las partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos de los solicitantes, el solo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*de prisa chile*" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión genérica, del idioma español, que importa una expresión referida al adverbio rápido y alude a varios significados más, y en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros en más de 3.860.000 resultados, lo que supone muchas opciones y usos, para los más diversos productos y servicios, verificado en uso de las facultades de oficio del Tribunal, el agregado Chile es un sustantivo de varios significados y le otorga identificación geográfica con nuestro país o con un condimento, pero también es un genérico, como ya se ha expuesto tantas veces,sin que exista un signo distintivo propio u original que la acompañe o que importe una creación intelectual de uno u otro solicitante. El signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se asocia tanto en el lenguaje como en el mercado con un sustantivo que alude a un sitio o actividad de muchas personas o empresas que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de un mismo país. 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 otro solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

TERCERO: Que la buena fe se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no se ha acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "deprisachile.cl", que denote mala fe de parte de algún solicitante, mala fe que por lo expresado debe quedar acreditada fehacientemente en el proceso a través de hechos positivos y determinantes; por lo que este argumento se desechará, restando analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

CUARTO: Que, el primer solicitante no ha comparecido a este proceso, ni ha manifestado interés alguno en este conflicto, la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, que tratándose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realización por la parte que le correspondía no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realización se asocian unas consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportó la carga y, como es obvio, a su no realización

se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantó la carga. Al tenor de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia en caso de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. Resulta pacífico entre nosotros que la distribución de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo *ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat* (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VÉLEZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. 2011.

QUINTO: Que, no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante al sitio, ni cómo afecta o afectaría esta denominación los derechos de los otros solicitantes.

SEXTO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al mérito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba y alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante, no ha formulado y tampoco ha rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello, a su vez, el segundo solicitante tampoco ha acreditado como o de qué forma se produciría la posible confusión de consumidores en nuestro país.

SEPTIMO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo y del tercero, como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante; máxime cuando no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante a su sitio, por lo que resulta justificado el temor de los otros en el sentido que el público pueda confundir el sitio como del segundo o tercer solicitante. Máxime cuando el primer solicitante aparece como persona jurídica dedicada al transporte, actividad a la que se dedican los otros solicitantes, con la diferencia que el segundo es de pasajeros y aérea y, el tercero, terrestre y de carga, de esta forma es lógico que los otros solicitantes presuman que puede tener algún tipo de relación con sus rubros.

OCTAVO: Que, el segundo y tercer solicitante han acreditado ser titulares de marcas comerciales estructuradas en base a la expresión “deprisa ”, se adjuntan registros de nombres de dominio muy similar al solicitado, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para estos solicitantes. Es más ha quedado acreditado su falta de interés en el dominio en cuestión, del primer solicitante, al no comparecer al procedimiento, pese a estar debidamente emplazado. En consecuencia, el segundo y tercer solicitantes, han comparecido en autos y han rendido prueba suficiente que justifica sus pretensión, así han acreditado ser una empresa de larga trayectoria internacional y de conocimiento en el rubro de aerolíneas y otra nacional en el rubro del transporte de cargas, unido a una conducta comercial consistente y concluyente, por lo que queda analizar a cuál de ellos asiste un mejor derecho.

NOVENO: Que, es un hecho público y notorio que el segundo solicitante no opera comercialmente en nuestro país a diferencia del tercero, el agregado chile, hace alusión a justamente a que la actividad relacionada al sitio se realiza en chile y no en otro país, evidentemente en estas circunstancias, fuera de tener otras acepciones, puede ser considerado como un elemento suficientemente diferenciador. Además, el rubro inscrito por el tercer solicitante, no coincide de forma alguna con las clases registradas, por el segundo en el extranjero.

DECIMO: Que, la utilización del término “deprisachile” por el tercero, para el desarrollo de su actividad, podría ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión deprisa está inscrita por éste en la clase 16, coherente con su actividad, como ha verificado este Tribunal, de la documentación acompañada, la unión de este término junto a chile, provoca identificación geográfica, máxime considerando que el segundo también tiene inscrita esta marca para variadas actividades, pero en el

extranjero, así no podría generar confusión en el público consumidor de uno y otro solicitante, menos en nuestro país, de forma que el posible desvío de clientela hacia un sitio que contenga información que le pueda generar confusión, por lo conocido del segundo solicitante y la amplia publicidad que lo rodea en nuestro país, resulta poco probable.

DECIMO PRIMERO: Que, la marca "de prisa" se encuentra inscrita por ambos solicitantes, el segundo en el extranjero y el tercer solicitante la tiene registrada para el desarrollo de sus actividades en Chile en la clase 16. El conflicto principal de este caso radica en que la marca está registrada en varias clases que corresponden a productos y servicios, y pudiera pensarse que el tercer solicitante con su requerimiento abarca el ámbito de protección, relativo a la actividad del segundo solicitante, pero ello no es así, pues como se verá el ámbito de protección de la marca es para "productos" y "servicios" de varias clases, en el extranjero y la marca no es utilizada por esta empresa en Chile, pero si por el tercer solicitante, la actividad realizada por éste y para la cual también pide el dominio, corresponde a establecimiento comercial para la compra y venta de papel, cartones y otros imprenta, no solicitados por el segundo, productos que además coinciden con el objeto social del tercer solicitante, lo que justifica aún más su pretensión. Por lo que el argumento de que el ámbito de protección de la marca inscrita abarca la actividad del segundo solicitante se desechará, máxime considerando que no está inscrita la marca en Chile, y el tercero la inscribió en nuestro país para otra actividad, además de que el agregado Chile, confiere suficiente diferenciación. Por tanto, asignar el nombre de dominio al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial de prisa, inscrita en el extranjero que contempla protección para productos y servicios específicos, ni siquiera usada en Chile, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "de prisa", tanto para marcas o logos o etiquetas fundado únicamente en la posible confusión con su marca o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial, etiqueta o zona, extendiendo el ámbito de protección a muchas más áreas que las que el sistema marcario desea proteger, el clasificador marcario distingue entre productos y servicios y realiza un listado alfabético de los mismos, con lo que claramente se busca establecer que aún cuando tengan la misma clase, el servicio y producto no es igual, así el ámbito de protección se restringe.

DECIMO SEGUNDO: Que, lo anterior resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "de prisa chile" está constituida por una palabra genérica, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, en el extranjero, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive de acuerdo al área de protección solicitada, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, como es el caso, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Diferente sería el caso de 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. En caso de suceder que se extendiera el dominio a áreas de la protección de las marcas del segundo, se daría origen a una posible indemnización por eventuales perjuicios, fuera de las posibilidades de la revocación, que contempla el reglamento.

DECIMO TERCERO: Que, así las cosas, el tercer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. El mismo Inapi, dentro de las publicaciones que efectúa para que el público pueda informarse expone las diferencias entre los productos y servicios y las particularidades de cada uno, que hace que la clasificación varíe según el caso. Dentro del proyecto del tercer solicitante existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo. Por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el tercer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el tercer solicitante ha incluido en su solicitud de

dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión, ambos solicitantes, se dedican a rubros diferentes.

DECIMO CUARTO: Que, más aún, el nombre de dominio solicitado es coincidente con el término más relevante que compone la razón social de la sociedad de la que el tercer solicitante, es dueño Proveedores Integrales Prisa S.A., con la que funciona desde hace un tiempo, lo que constituye un fuerte indicio de mejor derecho para el mismo, pues el nombre importa un atributo de la personalidad por el cual una empresa es conocida en el mercado y por los consumidores, justamente el objetivo buscado con las marcas y los nombres de dominio, que buscan constituir una expresión en el mercado virtual que conecte al proveedor con el consumidor final, tal y como ha expuesto el segundo solicitante, por lo que la identificación entre dominio y proveedor, se produciría en mayor medida entre este solicitante, por lo que su público, natural y obvio no tendrá confusión; los consumidores de Aerolineas Avianca, difícilmente serán desviados o sufrirán confusión.

DECIMO QUINTO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el tercer solicitante con el concepto "deprisachile.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, por simple semejanza, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.

DECIMO SEXTO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que al tercer solicitante, le asiste un mejor derecho, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente, coincidente con su propiedad marcaria y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente presta 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 éste.

DECIMO SEPTIMO: Que, finalmente, debe tenerse 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 “deprisachile.cl”, al tercer solicitante Proveedores Integrales Prisa S.A., rut: 96.556.940-5, sin costas, por haber tenido las partes motivos plausibles para litigar.

2. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por los solicitantes, 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.

ROL 17730/NIC

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.