Santiago, 28 de Julio de 2010.

Juicio arbitral preciounico.cl
Rol 23 – 2010.

VISTOS:

Que mediante Oficio N° 012294 de Nic Chile, con fecha 14 de Mayo de 2010, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **preciounico.cl .**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 14 de Mayo del presente, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 27 de Mayo de 2010, a las 12:00 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Enrique Weisselberger B., con poder delegado del abogado don Rodrigo Albagli, del Estudio Albagli & Zaliasnik, por el segundo solicitante, **Pre Unic S.A.**; de don Cristián Meléndez Saavedra, agente oficioso de **Synetlink y Cía. Limitada,** como primer solicitante del dominio de autos; y del árbitro que conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente, y por e-mail a la contraria.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron al proceso sus argumentos y probanzas, todo lo cual consta en autos. Luego, a fojas 37, este Tribunal recibió la causa a prueba, Por último y según consta en resolución dictada a fojas 43, se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1º. Que a fojas 10, con fecha 08 de Junio de 2010, doña Carolina Díaz Naranjo, gestora de Propiedad Industrial, en representación de Ab Mark Ltda, sociedad gestora de Propiedad Industrial, por **SYNETLINK Y CÍA. LIMITADA**, como primer solicitante y demandada de autos, interpone escrito ante este Tribunal, exponiendo sus argumentos y probanzas para que en definitiva, le sea asignado el nombre de dominio en disputa a su favor. Sus argumentos son, en síntesis:

a. Señala en primer término, que dentro del lenguaje común, la expresión "precio único" es utilizada comúnmente para anunciar precios de liquidación, ofertas, y en general describir valores de oportunidad, para lo cual acompaña resultados de búsquedas de dicha expresión en los buscadores más utilizados en Internet. De su análisis, se concluye que el usuario de Internet no confundirá una marca comercial a una denominación de uso común.

b. A continuación, expone que su motivación es vender a través de una tienda virtual sus productos y equipos de redes y comunicaciones, importados por la compañía Synetlink, empresa líder en Chile y Estados Unidos en distribución de equipos de video vigilancia, circuito cerrado de televisión, control de acceso y redes. Su similar, en Estados unidos, es la página web bajo el nombre de dominio www.monoprice.com.

2º. Que en la presentación antes señalada, el primer solicitante adjunta al proceso en parte de prueba los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria.

1. Impresión de búsquedas, denominación PRECIO UNICO.
2. Impresión página web preciounico.cl, synetlink.com, monoprice.com.

3º. Que a fojas 22, con fecha 10 de Junio de 2010, don Enrique Weisselberger Brilovich, abogado, en representación de **PRE UNIC S.A.**, como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda de oposición al nombre de dominio de autos, en la cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa. Sus argumentos son, en síntesis:

a. Que los orígenes de Pre Unic datan de 1930, año en el cual don Rafael Abuhadba Gattas decide abrir su primera tienda en Antofagasta, denominada "La Jardinera". En los años '40, se establece en Santiago con "La Casa Abuhadba", dando origen a Pre Unic. Actualmente, cuentan con 42 tiendas desde Antofagasta a Puerto Montt.

b. Que su mandante es titular de cinco marcas comerciales con la denominación "Precio Unico", y del nombre de dominio preunic.cl. Bajo

este sitio web, se expone la dimensión, fama e importancia de dicha empresa.

c. Luego de mencionar la importancia de las marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, señala que debe aplicarse el criterio de titularidad de registro marcario al conflicto de autos, el cual se encuentra establecida en la UDRP. De resultar asignado el nombre de dominio a favor de la contraria, dicha circunstancia causará confusión entre los consumidores, quienes al acceder al nombre de dominio **preciounico.cl**, creerán que se trata de una página de internet de su cliente, y no del primer solicitante. Luego, señala encontrarse amparado además por la protección a la propiedad intelectual, que fluye de los artículos 584 del Código Civil, 19 No. 25 de la Constitución Política de la República, entre otras.

d. Junto con lo anterior, señala además otros criterios aplicables al conflicto, tales como: Mejor derecho, buena fe o justo motivo, inaplicabilidad del principio "first come, first served", daño efectivo causado al oponente; todo lo anterior para concluir, en definitiva, que posee un mejor derecho en relación al nombre de dominio en disputa, motivo por el cual solicita se resuelva el conflicto asignando el nombre de dominio a su representada, con expresa condena en costas a la contraria.

4°. Que, en la misma presentación el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos, con citación, no impugnados por la parte contraria:

1. Copia de informes obtenidos de la Página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sobre la marca PRECIO UNICO, registrada a nombre de su mandante.
2. Copia de la página web de su mandante, www.preunic.cl .

5°. Que a fojas 37, con fecha 29 de Junio de 2010, se recibe la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio preciounico.cl.

2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación preciounico.cl.

6°. Que a fojas 38, el primer solicitante, realiza observaciones a los argumentos presentados por la parte demandante. En síntesis, señala:

a. Su representada lleva clara ventaja sobre la contraria, ya que utiliza la denominación **preciounico.cl**, desde el día 22 de Diciembre de 2009, alojando bajo ella una tienda virtual de venta de productos y equipos tecnológicos para redes y comunicaciones importados por la compañía

Synetlink. La contraria no ha acompañado prueba alguna respecto de la utilización de la denominación "PRECIO UNICO" dentro del giro tecnológico.

b. Al ser la denominación "PRECIO UNICO" dentro del lenguaje común, alusiva a anuncios de ofertas y precios de liquidación, la legislación marcaria no debe aplicarse en este caso, debido a que los criterios de semejanza no cuentan con los parámetros regidos por la ley 19.039 y el Clasificador Internacional de Productos y servicios, por lo cual se concluye que el usuario de Internet promedio no confundirá dicho nombre con una marca registrada. Llama además la atención la actitud de la contraparte en torno a llevar el conflicto a una confrontación simplemente marcaria, siendo que queda claro que la expresión PRECIO UNICO no es una creación intelectual de ella, según lo ya expuesto.

c. La contraria no ha demostrado ser un actor en el ámbito tecnológico, entonces la inscripción solicitada no afecta a las marcas de producto o servicio que ésta tiene registrada. Tampoco se ha solicitado el nombre de dominio para venderlo, ni para impedir al titular de una marca de productos o servicios reflejar su marca dentro de su ámbito. Tampoco existe intención de perturbar los negocios del segundo solicitante, ya que el nombre de dominio pedido y las marcas son muy disímiles, lo que hace impensable que se haya utilizado el nombre de dominio para atraer a usuarios de Internet, siendo la única intención, la de ofrecer productos tecnológicos, todo lo cual onfigura en último término un mejor derecho a su favor.

7º. Que a fojas 43, y atendido al mérito de los antecedentes, con fecha 21 de Julio de 2010, se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **preciounico.cl .**

SEGUNDO: Que la parte **SYNETLINK Y CÍA. LTDA.**, es la primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparada por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan

antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos, comparece **PRE UNIC S.A.,** quien para acreditar su mejor derecho en consideración al nombre de dominio disputado, señala ser el dueño de la cadena de tiendas comerciales denominadas "Pre Unic", que datan del año 1930, contando actualmente con 42 tiendas a lo largo del territorio nacional. Señala además, ser titular de cinco marcas comerciales debidamente registradas, con la denominación "PRECIO UNICO", y un nombre de dominio www.preunic.cl, con las cuales se ha encargado de proteger dicha denominación a nivel nacional, la cual goza de caracteres de fama y notoriedad tales para impetrar protección desde el ámbito marcario. Además, el nombre de dominio intentado es prácticamente idéntico a las marcas comerciales invocadas, con lo cual se produce un claro riesgo de confusión al momento de acceder a la página web, ya que el público usuario de internet tendería a pensar que ambos nombres de dominio son de propiedad del segundo solicitante, lo cual no es así de otorgarse el nombre de dominio pedido, **preciounico.cl**, a la contraparte.

CUARTO: Que el primer solicitante aduce tener un legítimo interés en el nombre de dominio disputado, ya que su motivación es iniciar la venta de productos y equipos de redes y comunicaciones a través de una tienda virtual, la cual ya se encuentra operativa bajo el nombre de dominio **preciounico.cl**, siendo su similar el portal www.monoprice.com, en los Estados Unidos de Norteamérica. Cabe mencionar además que la expresión "precio único" se utiliza comúnmente para anunciar precios de liquidación, ofertas, y en general describir valores de oportunidad, no pudiendo confundirse por tal motivo una marca comercial, a una denominación de uso común.

QUINTO: Que este Tribunal considera que el segundo solicitante ha demostrado fehacientemente ser el titular de la expresión "PRECIO UNICO", que nace precisamente del establecimiento de la cadena de tiendas comerciales denominadas "Pre Unic" ya señalado, demostrándose además su utilización de manera profusa y continuada a la fecha. Con todo, este tribunal establece además que existe una relación estrecha entre la denominación antedicha, y Pre Unic, que no es más que una deformación de la expresión primigenia, con lo cual esta última goza también de la misma calidad que la anterior. Dicha denominación se ve amparada por la familia de registros marcarios que llevan dicha denominación, cuyo titular es el segundo solicitante, con lo cual, este Tribunal entiende que existe una protección derivada del derecho marcario, que ampara al titular de la marca para su utilización exclusiva en los rubros para los

cuales fue concedida. Sin embargo, se hace presente que dicha protección tan sólo alcanza al ámbito marcario de manera directa, motivo por el cual en el ámbito que nos ocupa tan sólo aparece como un antecedente a considerar para la resolución del presente conflicto, más no el único ni determinante a priori, sin perjuicio de lo que a continuación se pasa a exponer. Asimismo, pesa en su favor el registro del sitio web www.preunic.cl, cuya vinculación al conflicto de autos aparece en los términos ya descritos.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo ya expresado, este Tribunal advierte el interés legítimo demostrado por el primer solicitante, en torno a la creación de un sitio web para promocionar sus productos y servicios, los cuales se encuentran ubicados en un rubro diverso al del segundo solicitante. Asimismo, al comparar los sitios web de ambas partes, no existe ninguna relación lógica ni de ninguna especie entre ambos, con lo cual el supuesto riesgo de confusión y error aludido se presentaría sólo en el ámbito de acceso, más no llegado al punto de haber ingresado al sitio web. Entonces, este Tribunal hace presente que para que exista interés legítimo de una de las partes en torno al nombre de dominio, basta con la existencia de hechos reveladores de aquél, no siendo necesario entonces que dicho actuar se encuentre amparado por norma específica, bastando una tutela de modo general. En la especie, por lo ya expuesto se advierte al menos interés de parte del primer solicitante, el cual se encuentra además protegido por lo dispuesto en el Artículo 19 Numeral 24 de la Constitución Política de la República, en lo referente a la facultad de realizar cualquier actividad económica, en los términos del mismo artículo. Todo esto, lleva a concluir a este Tribunal que el primer solicitante encuentra asidero para su pretensión en una primera etapa.

SEPTIMO: Que, no obstante lo anterior, este Tribunal estima que es evidente que existe una relación de similitud entre la expresión “PRECIO UNICO” y el elemento central del nombre de dominio de autos, a saber **preciounico**.cl. Dicha expresión, si bien es considerada de uso común para designar ofertas comerciales, motivo por el cual no es posible a su respecto invocar una protección derivada de su creación intelectual, es posible ampararla desde el ámbito marcario, debido a que la segunda solicitante ha realizado un uso profuso y continuado de ella por un largo período de tiempo, dotando a dicha frase de caracteres de fama y notoriedad, por lo cual merece protección no sólo en relación a la marca comercial inscrita, sino también conforme a los principios que ilustran la solución de controversias relativas a los nombres de dominio, lo cual se advierte del espíritu de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL. Es así como, este Tribunal considera que el riesgo de confusión y error al acceso, el cual ya ha sido desarrollado, se

encuentra latente, cuestión que es necesario evitar, acorde con la normativa vigente para este tipo de controversias y velando en último término por el correcto funcionamiento del sistema.

OCTAVO: Que es de suyo manifestar además, que el primer solicitante, sin perjuicio de lo expuesto en su libelo de demanda, no ha acreditado fehacientemente sus dichos, basando sus pretensiones tan sólo en presunciones que no son aplicables a la especie, sino concurriendo ciertos requisitos. Es así como en la especie, el primer solicitante señala encontrarse amparado por la circunstancia de haber inscrito el nombre de dominio con anterioridad a la solicitud de la demandante, cuestión que carece de importancia dilucidar, puesto que los motivos que acompañan al segundo solicitante para no haber realizado su inscripción con anterioridad, no han sido expuestos ni menos discutidos, por lo cual escapan al conocimiento de este Tribunal, quien debe ilustrarse de acuerdo a lo que las partes le señalaren y acreditaren. Asimismo, se recuerda al primer solicitante que dicha circunstancia sólo la hace merecedora de protección de acuerdo al principio "first come, first served", ya reseñado, principio que sólo posee aplicación en el caso in comento, cuando no existen otros antecedentes que den fe acerca de un mejor derecho para la contradictora. Entonces, y debido a que la parte contraria ha logrado demostrar poseer una protección a la denominación que forma parte central del nombre de dominio intentado, la cual si bien no es el único criterio a considerar, es un criterio relevante, teniendo en consideración la poca o nula acreditación de los dichos de la contraparte. Además, como lo ha reiterado la jurisprudencia y la doctrina aplicable, sí existe una relación estrecha entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, no pudiendo controvertir en este momento que dichas áreas no son excluyentes, sino que se encuentran caracteres comunes entre ellas. Por otra parte, este Tribunal estima que la circunstancia de existir un sitio similar, en un país foráneo, no puede ser tenida como argumento relevante para la resolución del presente conflicto, toda vez que no se ha demostrado vinculación alguna entre dicho sitio web y la parte que lo presenta, ni tampoco puede ser tenida en consideración dicha vinculación, ya que se refiere a una página web, y por ende a un nombre de dominio que no guarda relación alguna con el de autos, además alojado bajo un denominador distinto al local, con lo cual dicha materia escapa de la competencia que posee este Tribunal.

NOVENO: Que este Tribunal considera que en el caso que nos convoca, el segundo solicitante posee entonces un mejor derecho a favor del nombre de dominio invocado. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte a las partes que la

buena fe es un principio que trasciende todo nuestro ordenamiento jurídico, y en materia de derecho privado, el principio rector se encuentra contenido en los artículos 706 y 707 del Código Civil, normas que si bien se encuentran en el párrafo destinado a la posesión, la generalidad de la doctrina y jurisprudencia aceptan como de aplicación general. De ellas, se desprende claramente que la buena fe se presume, salvo que la propia ley establezca lo contrario. Es así como queda de cargo del demandante probar la mala fe de la contraria, lo cual no ha sido acreditado suficientemente, por lo cual este Tribunal no accederá a la petición condenatoria en cuanto a las costas, solicitada en lo principal de su escrito de demanda.

DECIMO: Que en este orden de cosas, el principio "first come, first served" invocado por el primer solicitante como argumento a favor de un mejor derecho, deberá ceder ante el peso de los argumentos y probanzas demostrados por el segundo solicitante, toda vez que, sin perder de vista lo expuesto por el demandado, es el demandante quien ha logrado demostrar fehacientemente poseer antecedentes que obran a favor de un mejor derecho en torno al nombre de dominio en disputa **preciounico.cl**, en desmedro de las pretensiones invocadas por el demandado, quien deberá entonces soportar la pérdida de la asignación existente a su favor en relación al nombre de dominio, conforme a las políticas previamente aceptadas al momento de efectuar su solicitud. Dicho razonamiento ha sido adquirido por este Tribunal no sólo a la luz de los antecedentes invocados por las partes, sino también de aquéllos que fluyen del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio.

DÉCIMO PRIMERO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por ambos para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es al segundo solicitante a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **preciounico.cl,** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos solicitantes.

DÉCIMO SEGUNDO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **preciounico.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al primer solicitante en derecho correspondan.

DÉCIMO TERCERO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraj e de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **preciounico.cl** presentada por el primer solicitante, **Synetlink y Cía. Limitada.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **preciounico.cl** al **segundo solicitante,** esto es, **PRE UNIC S.A.**

3.- Que **no se condena en costas** al primer solicitante, por estimar que éste ha tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.