Santiago, 19 de Octubre de dos mil nueve.

Juicio arbitral **prodigy.cl**
Rol 45 – 2009.-

VISTOS:

Que mediante oficio N° OF011107, de Nic Chile, con fecha 11 de agosto de 2009, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **prodigy.cl .**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 12 de agosto de 2009, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 26 de agosto de 2009, a las 11:30 horas, en la sede del Tribunal, notificándoseles la misma por carta certificada, lo cual consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Fernando Ponce Sáez, habilitado de derecho, con delegación de poder del abogado don Jaime Silva Barros, del estudio Silva & Cía., por el segundo solicitante, **Teléfonos de México, S.A.B de C.V.,** con el Sr. Víctor Domingo Delgado Toro, en representación del primer solicitante **Eduardo Felipe Moreno Deformes,** y cuyo mandato fue conferido en ése acto de manera verbal, y el árbitro que conoce el 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 las partes asistentes.

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, ambas partes allegaron al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, atendido el mérito de autos y especialmente lo dispuesto a fojas 45, se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1º. Que a fojas 25, con fecha 9 de Sept. de 2009, don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación de **TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.,** (en adelante "Telmex") como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa a su representada.

2º. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

a. Que Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., en adelante TELMEX, es una empresa dedicada al rubro de las telecomunicaciones, reconocida mundialmente como una de las empresas más importantes a nivel regional y mundial, contando con presencia, entre otras, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y Estados unidos, dando empleo a través de las empresas del grupo, a más de 160 mil personas.

b. Que su mandante es titular de la marca comercial "PRODIGY", Registro N° 557.775, otorgada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, siendo dicha marca el signo distintivo de sus servicios de provisión de acceso a Internet por diversos formatos. Señala además que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos, para evitar la confusión y dilución marcaria, situación en la cual ha incurrido el primer solicitante, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de su mandante. Entonces, la elaboración del nombre de dominio solicitado hace referencia a los servicios de internet de Telmex, no pudiendo los consumidores distinguir claramente del nombre de dominio de autos, creyéndose que existe una relación jurídica o comercial entre el primer solicitante y Telmex. Es así como la sola confusión de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante, incluyendo en su totalidad la marca y la indicación del giro protegido de ésta, en función de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

c. Como argumentos de derecho, el segundo solicitante menciona la improcedencia de la aplicación del principio "first come, first served"; además señala como normas aplicables, el artículo 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, como asimismo impetra protección desde el orden público económico, señalando que su marca comercial posee protección además de raigambre legal y constitucional.

d. Como conclusión, señala que la contraparte no posee un derecho equivalente al suyo, aduciendo además que criterios tales como interés legítimo, marca comercial, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que lo perfilan como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión, por lo que solicita que se le conceda el registro del nombre de dominio en disputa.

3°. Que el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

1.- Copia impresa de certificado de marca comercial PRODIGY, registro nº 557775 que protege precisamente servicios de la clase 36 y 38, relacionados a Internet.

2.- Copia simple de Brochure del servicios de correo electrónico PRODIGY

3.- Copia Simple de parte del Manual de configuración e instalación de Conexión a Internet PRODIGY

4.- Copia simple de impresión de sitio web Telmex.com en que se hace referencia a servicio PRODIGY MOVIL WIFI

5.- Copia simple de impresión de sitio web Telmex.com en que se hace referencia a servicio PRODIGY CAM

6.- Copia simple de impresión de sitio web Telmex.com en que se hace referencia al configurador de PRODIGY

7.- Copia simple de aviso publicitario de servicios PRODIGY

8.- Copia simple de aviso publicitario de servicios PRODIGY

9.- Copia simple de aviso publicitario de servicios PRODIGY

10.- Copia simple de aviso publicitario de servicios PRODIGY

11.- Copia simple de aviso publicitario de servicios PRODIGY

12.- Copia simple de aviso publicitario de servicios PRODIGY

4º. Que a fojas 17 y con fecha 9 de Sept. de 2008, don **EDUARDO FELIPE MORENO DEFORMES,** como primer solicitante y demandado de autos, interpone escrito arbitral en el cual solicita la asignación del nombre de dominio en disputa, presentando para ello sus argumentos y probanzas destinadas a tal efecto.

5º. Sus argumentos fueron:

a. Que la empresa DDI, Diagnostic Devices Industries Lt. o “DDI”, establecida en Charlotte, EE.UU, se dedica desde hace 10 años al desarrollo y comercialización de dispositivos para la determinación de la glucosa en la sangre, utilizado extensamente en el tratamiento de la

diabetes y otras patologías. El producto consta de un medidor electrónico o “glucómetro”, comercializado en Estados Unidos y aprobado por la FDA, bajo el nombre de “Prodigy”, marca registrada en EE. UU, y consta dentro de sus formas de promoción e intercambio comercial electrónico el Web Site www.prodigymeter.com .

b. El primer solicitante (Eduardo Moreno Deformes) es Accionista, Gerente General y Representante Legal de la empresa CEGAMED CHILE S.A., o “Cegamed”, dedicada a la importación y comercialización de insumos médicos en Chile. Es así como en el año 2008, se inició una relación comercial en la cual Cegamed empieza a comercializar en Chile las “cintas” y “glucómetros” que DDI produce.

c. Debido a lo anterior se creó el Web Site www.prodigy.cl, en el que hoy se reciben los pedidos de productos, se descarga gratis el software requerido para obtener la información del glucómetro al PC. Además, se ha registrado Prodigy como usuario de Facebook, Twitter y Youtube, conocidas redes sociales que usan tanto diabéticos como otros grupos de interés para comunicarse.

d. Que el 18 de mayo del presente año, el primer solicitante inscribe el nombre de dominio en disputa, cuestión que se permitió porque no había otra empresa que la hubiera registrado, siendo los primeros en realizar dicha gestión, lo cual refleja el interés de servir en este rubro de salud, lo cual permitió desde ese momento a los enfermos de diabetes disponer de una alternativa mejor en precio y servicio, además de reconocer por parte de sus clientes el producto y tener claridad de uso a través de dicho nombre de dominio.

e. Que si bien la marca “Prodigy” es una marca registrada por DDI en EE.UU, el sitio web en el cual aparece publicado el producto es www.prodigymeter.com y se trata de un medio orientado al público de dicho país para integrar la palabra “meter”, es decir “medidor” en español, entonces “medidor prodigy”, ambas palabras juntas como es usual en los dominios. Dado que la palabra más destacada en la gráfica del producto es Prodigy se estimó que en el mercado chileno es mejor llamarla por su nombre, por lo cual se registró el dominio como tal.

f. En concordancia con lo anterior, señala pertinente destacar que Prodigy se encuentra funcionando como página y ya varios usuarios de esta enfermedad (diabetes) han tomado contacto, para resolver su demanda por este artículo de salud. Luego, señala además haber tenido disposición en llegar a un acuerdo con la contraparte, realizando averiguaciones tendientes a confirmar que dicha parte (Teléfonos de México S.A.B) no comercializa el servicio descrito en Chile; además, existen otros dominios con el nombre “prodigy” registrados a distintas compañías en otros

países, encontrándose además otros sitios web de nombre prodigy en Internet, los cuales detalla en su libelo de contestación. Constata además, que ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la marca comercial "PRODIGY" se encuentra registrada en clase 10, mismo giro de la empresa Cegamed, por la empresa Advanced Neuromodulation Systems, Inc, empresa que se desarrolla en el ámbito de la medicina en EE. UU, y en otras clases se encuentra registrada 12 veces en 5 clases distintas por 5 diferentes solicitantes, entre los cuales se encuentra la contraparte.

g. Como conclusión, señala que no existe vinculación alguna entre los rubros de su representada y de la contraparte, como tampoco existe incompatibilidad en la identificación de la actividad que realizan ambas partes, lo cual queda de manifiesto en el sentido de existir otras inscripciones en distintos rubros con los cuales no ha habido ningún conflicto o petición de revocación del dominio. Además, señalan que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 22 del Reglamento de Nic Chile, no se configuraría la supuesta conducta abusiva o de mala fe, como además señala que de mantenerse la condición actual, no existe inducción a error, confusión u otras, porque se estima que su representada se dedica a temas de salud, y la contraria a temas tecnológicos, por lo cual no habría conflicto.

6º: Que junto a su presentación, el segundo solicitante adjunta al proceso en parte de prueba los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria.

1.- Copia simple de los formularios de inscripción de la marca Prodigy en Chile, de diferentes solicitantes.

2.- Folleto de glucómetro Prodigy que se comercializa en Chile

3.- Caja en que se vende el glucómetro Prodigy.

7º: Que, a fojas 45, con fecha 6 de octubre de 2009, y en atención al mérito de los antecedentes, este Tribunal decreta que no se recibirá la causa a prueba por estimarse innecesario, debido a la abundante prueba ya aportada al proceso. Además, conjuntamente, el Tribunal 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, **prodigy.cl .**

SEGUNDO: Que don **EDUARDO FELIPE MORENO DEFORMES**, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado 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 se encuentra **TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.,** en adelante **Telmex**, quien para los efectos de acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa señala ser una empresa de telecomunicaciones reconocida a nivel internacional, contando con amplia presencia en América. Dicha empresa utiliza el nombre Prodigy para comercializar diversos productos de tecnologías en la región, para lo cual en Chile cuenta con el registro del nombre comercial PRODIGY ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Además, cuenta con distintos nombres de dominio a nivel internacional, que reflejan el profuso uso de dicha denominación. Así entonces, se produce lesión a los derechos que amparan dicha marca comercial debidamente registrada, como asimismo en internet se produce riesgo de error y confusión entre sus servicios, y los del primer solicitante quienes, estiman, no posee argumentos suficientes en torno al nombre de dominio disputado.

CUARTO: Que el primer solicitante, ha declarado ser el representante legal de CEGAMED S.A, empresa que se dedica a la importación y comercialización de insumos médicos. Dentro de éstos, se encuentra el glucómetro y cintas "Prodigy", producidos por la empresa DDI, con sede en Estados Unidos de América. Dicha empresa cuenta con la marca comercial "Prodigy" debidamente registrada en Estados Unidos, además de poseer nombres de dominio que contienen el nombre en cuestión. Debido a que dicha página web se encuentra focalizada al mercado norteamericano, es que Cegamed S.A. ha decidido como estrategia comercial registrar el nombre de dominio prodigy.cl, para los usuarios chilenos, montando una página web bajo dicho nombre, que actualmente se encuentra operativa y entregando servicios afines al producto en cuestión. Señala además, que en Chile, la contraparte no comercializa servicios bajo el nombre "Prodigy", y que además tanto a nivel nacional como internacional coexisten diversos nombres de dominio y marcas comerciales bajo la denominación "prodigy", siendo tan solo uno de los cuales el que detenta la contraparte. En otro ámbito, señala que no existe vinculación alguna entre las actividades comerciales de su

representada y la contraparte, además de no existir riesgo de confusión y error entre ellas, ni tampoco se logra configurar una inscripción abusiva y de mala fe, debido a lo expresado.

QUINTO: Que este Tribunal efectivamente establece que el segundo solicitante posee un interés legítimo en torno al nombre de dominio disputado, esto es, **prodigy.cl,** teniendo en consideración especial que dicho solicitante posee registrada dicha denominación como marca en Chile, lo cual le hace merecedor de protección en relación a dicha denominación. Sin embargo, se hace presente que en el ámbito marcario, conforme al principio de especialidad marcaria, es posible la coexistencia pacífica de distintos actores comerciales que registren sus productos y servicios bajo una misma denominación, en distintos clasificadores del registro marcario, con lo cual la protección que se pretende impetrar, no es de modo alguno una protección erga omnes, sino que se encuentra limitada por lo expresado anteriormente, salvo cuando se trate de una marca famosa y notoria, cuestión que en la especie no se ha probado suficientemente, toda vez que el servicio o producto al cual hace referencia dicha marca comercial no se ha comercializado en nuestro país. Sin embargo, es un elemento a considerar para la resolución del presente conflicto.

SEXTO: Que este Tribunal estima que el primer solicitante no ha realizado una actitud constitutiva de mala fe o abusiva en relación a su solicitud de inscripción de nombre de dominio, puesto que dicho dominio se encontraba vacante, y como bien señala, los productos que comercializa bajo dicha página web se encuentran en distinto rubros que los comercializados por la contraparte. Sin embargo, este Tribunal también estima que el primer solicitante tiene una vinculación lejana con el nombre de dominio en disputa, toda vez que él mismo expresa que tan sólo comercializa un producto bajo el nombre “Prodigy”, producto que como tal se encuentra registrado por un tercero, el cual tan sólo se encuentra vinculado con el primer solicitante como distribuidor de dicho bien. Entonces, la protección que pudiese encontrar a la denominación “Prodigy”, alcanza más bien a este tercero, que no es parte en este conflicto. Además, dicha marca comercial ha sido registrada como tal en país foráneo, ni tampoco se ha suficientemente acreditado la existencia de ella como tal, con lo cual este Tribunal no puede dar suficiente valor a los dichos de esta parte, teniendo en consideración además lo expresado en relación a que es otro tercero (distinto al mencionado anteriormente), quien se encuentra en posesión de la marca comercial en clase 10, relativa al mismo rubro que el primer solicitante, en nuestro país.

SEPTIMO: Que, en relación con lo anterior, este Tribunal estima que el primer solicitante no posee entonces una relación estrecha con respecto a la

denominación “prodigy”, como sí la posee el segundo solicitante, quien efectivamente ha demostrado comercializar servicios propios con dicha denominación, aunque estos eventualmente no se encuentren en nuestro país, hecho último que tampoco fue probado suficientemente por el primer solicitante. Por lo demás, este Tribunal estima que si bien es un elemento a considerar que el primer solicitante haya realizado una habilitación de la página web aludida, y se encuentre efectivamente comercializando servicios con dicho nombre, no es un elemento gravitante, toda vez que aparte de dicha circunstancia, no existe probada suficientemente alguna otra que forme convicción en el Tribunal, que este solicitante posee una vinculación entre el nombre aludido y el nombre de dominio disputado, que haga finalmente entender que existe un “mejor derecho” para sustentar sus pretensiones. Esto, teniendo en consideración expresa que al segundo solicitante le asiste protección no tan sólo de la marca comercial antedicha, que como ya se ha señalado no se puede apreciar sino tan sólo de manera separada y no de forma concluyente, sino que además de los otros argumentos y probanzas hechos valer en juicio.

OCTAVO: Que entonces, el principio “first come, first served”, deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión **prodigy.cl** ya que su elemento diferenciador y central, es decir el término “prodigy” ha sido utilizado profusamente por el segundo solicitante para ofertar sus productos y servicios a nivel internacional, por lo cual reviste un carácter suficiente para solicitar la protección que no emana sólo del derecho marcario, sino también del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio.

NOVENO: 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 solicitantes para hacer valer sus pretensiones, creándose la convicción 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 **prodigy.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: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **prodigy.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 o incluso a terceros en derecho correspondan.

UNDÉCIMO: 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 Arbitraje 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 **prodigy.cl,** presentada por el primer solicitante, **Eduardo Felipe Moreno Deformes.**
2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **prodigy.cl** al **segundo solicitante,** esto es, **TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.**
3.- No se condena en costas al primer solicitante, por haber tenido motivo plausible para litigar y devuélvase la documentación a las partes, previa constancia en autos.

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.