Santiago, 6 de noviembre de 2012.

I- PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitución del arbitraje.

Que por oficio OF N° 13097 NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio "prontoencargo.cl", designación que acepté y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.

Son partes en este juicio **HERNÁN ALFONSO VILLAGRA MIRANDA**, RUT N° 16.190.163-6, domiciliado para estos efectos en calle Ignacio Pozo N° 10345, comuna de La Florida, ciudad de Santiago, correo electrónico <u>contanco@havim.cl</u> y <u>havim@live.cl</u>, como Primer Solicitante, y **COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A.**, RUT N° 99.520.000-7, representado por Estudio Jurídico Porzio, Ríos &Asociados, ambos domiciliados para estos efectos en calle Avenida El Golf N° 40, piso 13, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, correos electrónicos <u>avaras@porzio.cl</u>, <u>porzio@porzio.cl</u> y <u>rcovarrubias@porzio.cl</u>, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.

A fojas 8 y siguientes de autos, se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia del Segundo Solicitante.

I.5.- Período de Planteamientos.

I.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante

- (i) El Primer Solicitante señala dedicarse a la venta de páginas web desde el año 2006 y que en junio de 2010 fue contactado por "PRONTO ENCARGO", dedicado al servicio de encomiendas, para solicitar sus servicios, por los cuales pagaron la suma de cien mil pesos.
- (ii) Señala el Primer Solicitante que su cliente, "PRONTO ENCARGO" ha utilizado la dirección de correo electrónico <u>prontoencargo@hotmail.com</u> gran parte de la trayectoria de su trabajo y que, al buscar dicha dirección de correo en el sitio web

www.google.cl, arroja como resultado una serie de anuncios que mencionan prontoencargo@hotmail.com.

- (iii) Expone que el Segundo Solicitante le propuso la firma de un acuerdo en el cual se comprometiera a no utilizar el nombre de dominio en disputa para actividades similares a la de su representada a cambio del desistimiento de la demanda de asignación de dominio lo cual, expresa, daría cuenta del desinterés por parte de COPEC S.A. de utilizar el dominio "prontoencargo.cl".
- (iv) Indica el Primer Solicitante que existen diferentes dominios que contienen la palabra "PRONTO", destinados a variadas actividades y con diferentes dueños.
- (v) Por último, el Primer Solicitante define las palabras PRONTO y ENCARGO, en consideración a que la conjugación PRONTO ENCARGO hace referencia a la actividad de su cliente de entregar encomiendas en forma oportuna.

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante

- (i) A fojas 19 y siguientes de autos, el Segundo Solicitante hace referencia a la historia de la COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., a fin de acreditar que se trata de la empresa de distribución de combustibles de mayor consolidación y de mayor presencia en todo el país.
- (ii) Asimismo señala el Segundo Solicitante que, a lo largo de todo Chile, tanto en ciudades como en carreteras, COPEC ha desplegado una red de tiendas de conveniencia llamadas PRONTO, ampliamente reconocidas por el público consumidor, donde se venden diversos artículos, así como también comidas y bebidas.
- (iii) Señala que, con el fin de proteger al marca PRONTO, COPEC ha obtenido diversos registros marcarios, tanto para la marca PRONTO, como para marcas relacionadas, conformando lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado una familia marcaria. Estos registros se individualizan a fojas 21 y 22 de autos.
- (iv) El Segundo Solicitante expone que el elemento adicional a la marca PRONTO en el dominio de autos, "ENCARGO", no le otorga distintividad alguna respecto de la marca de su representada, aún más al considerar la existencia de la marca PRONTO PEDIDOS, registro N° 899.031, que distingue servicios de las clases 35, 39 y 43, de titularidad de la COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A.
- (v) Señala que el público consumidor asociará directamente la expresión PRONTOENCARGO a los servicios prestados por COPEC, por lo tanto, de asignarse el nombre de dominio de autos al Primer Solicitante, se generaría confusión y error entre los consumidores.
- (vi) Indica el Segundo solicitante que la asignación del nombre de dominio de autos a un tercero que no sea su representada, significa un riesgo para ellos ya que,

hipotéticamente, podrían publicitar contenidos que afecten la imagen de la marca PRONTO causando una probable confusión en el mercado nacional. Agrega que, además, significaría una pérdida en cuanto que la marca creada se vería afectada transfiriéndose sus cualidades a terceros, sin consentimiento y contra la voluntad de sus legítimos titulares.

(vii) Finalmente, señala el Segundo Solicitante tener un mejor derecho en la asignación del nombre de dominio de autos, en virtud de los derechos que ha adquirido en relación al mismo.

I.6 Etapa de respuestas.-

I.6.1 Respuestas del Primer Solicitante

- (i) Señala el Primer Solicitante que su cliente "Pronto Encargo", desde al año 2005, se dedica al servicio de encomienda, correo privado, servicios de mensajería, carga liviana y transporte privado de pasajeros, respecto de los cuales ha surgido la necesidad de crear un sitio web como medio de descripción de su negocio.
- (ii) Hace presente que "Pronto Encargo", como nombre de fantasía, tiene presencia Web con anterioridad a la fecha indicada al registro de la marca PRONTO PEDIDOS.
- (iii) Alega el Primer Solicitante estar actuando de buena fe y no tener intención de solicitar el registro de "PRONTO ENCARGO" como marca ante el INAPI. Agrega que PRONTO ENCARGO tampoco es una marca que se encuentre registrada por el Segundo Solicitante, por lo tanto no sería aplicable el artículo 14 de la Reglamentación de Nic Chile.
- (iv) Por último, el Primer Solicitante vuelve a hacer referencia al significado de las palabras PRONTO y ENCARGO a modo de establecer la relación directa que existiría entre la actividad desarrollada por su cliente y el nombre de dominio solicitado.

I.6.2 Respuestas del Segundo Solicitante.

- (i) El Segundo Solicitante alega que el uso del correo electrónico prontoencargo@hotmail.com como fundamento de un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos resulta irrelevante toda vez que el simple uso de un correo electrónico no puede equipararse de forma alguna al uso de una marca comercial.
- (ii) En relación a las negociaciones para suscribir un acuerdo, el Segundo Solicitante señala que sólo revela la importancia que el uso inadecuado del nombre de dominio "prontoencargo.cl" tiene para su representada, esto en virtud de la probabilidad de que los usuarios de Internet asocien dicho nombre de dominio a COPEC y no a un tercero.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

- II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.
- II.2. En atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la convicción para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 8 de autos.
- II.3. Que conforme a la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio .CL" (en adelante la "Reglamentación"), y a lo que se dispone en el contrato suscrito entre los solicitantes y Nic Chile, la competencia de este tribunal se circunscribe a la resolución del conflicto suscitado por las solicitudes competitivas respecto del nombre de dominio "prontoencargo.cl". Consecuentemente, la competencia de este tribunal, en ningún caso, alcanzará las materias que hayan sido expresamente entregadas por la ley a tribunales ordinarios o especiales.
- II.4. Que en el caso de autos tanto el Primer como el Segundo Solicitante han acreditado tener un interés legítimo sobre el nombre de dominio cuya asignación se disputa, "prontoencargo.cl".
- II.5. Que, en el caso de autos, el Primer Solicitante, en su calidad de tal, se ve amparado por el principio "first come, first served", que rige de manera general en materia de disputas de asignación de nombres de dominio .CL.
- II.6. Que, si bien es cierto que el mencionado principio debe necesariamente ceder ante la existencia de un legítimo interés y de un mejor derecho por parte de un posterior solicitante, dicho mejor derecho debe ser acreditado.
- II.7. A fin de acreditar su mejor derecho sobre el dominio "prontoencargo.cl", el Segundo Solicitante acompañó a autos antecedentes que dan cuenta de numerosas marcas comerciales de las que es titular que contienen la expresión PRONTO, entre las que se encuentran "PRONTO", "PRONTOCOPEC", "PRONTO FOTO", "PRONTO BAGUETTE DOG", "PRONTO PEDIDOS", entre otras detalladas a fojas 22 de autos.
- II.8. Por su parte, el Primer Solicitante ha manifestado que el nombre de dominio "prontoencargo.cl" será utilizado para ofrecer servicios de encomienda, correo privado, servicios de mensajería, carga liviana y transporte privado de pasajeros, las cuales no dicen relación con los servicios prestados por COPEC a través de las tiendas de conveniencia "PRONTO COPEC" o a través de las distintas marcas que tiene registradas, cuyo giro comercial es esencialmente el poner a disposición del público alimentos y bebidas en los establecimientos ubicados en las estaciones de servicio que se encuentran presentes a lo largo del país.

- II.9. Que, si bien es cierto existe una similitud entre los conceptos contenidos en "PRONTO ENCARGO" y la marca registrada "PRONTO PEDIDOS", de titularidad del Segundo Solicitante, no corresponde a este árbitro efectuar un paralelo conceptual entre los sinónimos "encargo" y "pedidos", toda vez que en virtud del artículo 22 del Reglamento "La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando... a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido". Dicha similitud no puede extenderse a todos los sinónimos de las expresiones contenidas en una marca, ya que ello implicaría ampliar, más allá de la ley, la protección otorgada a una marca registrada, más aún, si es referido a productos o servicios que no se encuentran incluidos en las respectivas clases registradas.
- II.10. Que el registro de la marca "PRONTO" protege dicha expresión sólo respecto de los productos y servicios de las clases correspondientes al registro y en consideración a que la expresión PRONTO no es un nombre de fantasía, sino una palabra de uso común, no puede presumirse que toda referencia dicha palabra será necesariamente asociada al rubro empresarial del Segundo Solicitante, más aún cuando en el nombre de dominio de autos está unida a la palabra ENCARGO, "prontoencargo.cl", haciendo explícita referencia a una actividad que corresponde a un rubro totalmente ajeno al del Segundo Solicitante y respecto al cual el público consumidor no hace una asociación natural hacia los servicios prestados por COPEC.
- II.11. Que, a mayor abundamiento, se ha constatado que actualmente las marcas de las que es titular el Segundo Solicitante coexisten con varios nombres de dominio de propiedad de terceros, los que consisten en o contienen la expresión "pronto", tales como pronto.cl, prontoexpress.cl, y prontochile.cl, entre otros. Lo anterior permite concluir que no puede atribuirse al Segundo Solicitante un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "pronto", no existiendo motivos plausibles para poder suponer razonablemente que los errores y confusiones que no se han producido en el público ciber navegante a propósito de la coexistencia entre las marcas del Segundo Solicitante y los nombres de dominio a nombre de terceros que contienen la expresión "pronto", sí se vayan a producir a partir de la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante.
- II.12. En consecuencia, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores, este tribunal ha estimado que en el presente caso tiene total aplicación el principio "first come, first, served", en consideración a que no se ha acreditado que exista un mejor derecho que asista al Segundo Solicitante que se vea vulnerado y a que no es presumible que se genere confusión entre los usuarios de internet.

III. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "prontoencargo.cl" al Primer Solicitante en autos **HERNÁN ALFONSO VILLAGRA MIRANDA.**

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 por el juez árbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza doña Catalina Aldunate, Secretario del Tribunal.

Guillermo Carey Claro Juez Árbitro.