**Re.:** Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **prontoweb.cl** Oficio N° 18405

## **VISTOS:**

1. Que con fecha 22 de febrero de 2013, don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE solicita la inscripción del nombre de dominio prontoweb.cl. Posteriormente, con fecha 7 de marzo de 2013, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., representada en calidad de contacto administrativo por don CRISTÓBAL PORZIO, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio prontoweb.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

- 2. Que mediante Oficio N° 18405 de fecha 29 de julio de 2013, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.
- 3. Que con fecha 30 de julio de 2013, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 8 de agosto de 2013, a las 12:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico.
- 4. Que con fecha 8 de agosto de 2013, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste doña CAMILA QUIROZ PINO, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante, don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE, por lo que se fijan las normas de procedimiento.
- 5. Que con fecha 16 de agosto de 2013, el Segundo Solicitante, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 16 de septiembre de 2013.
- 6. Que con fecha 23 de agosto de 2013, don HERNÁN RÍOS DE MARIMÓN, en representación del Segundo Solicitante, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., presenta demanda de asignación del dominio prontoweb.cl, señalando que la historia de esta compañía se remonta a la crisis económica mundial del año 1929. En efecto a consecuencia de ésta, específicamente el día 31 de octubre del año 1934, un destacado grupo de empresarios chilenos formó la COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE S.A., buscando como principal objetivo garantizar el suministro de combustibles en el país, evitando así que se repitieran episodios como el grave desabastecimiento que afectó al país luego de la Gran Depresión del año 1929. Entonces el interés de los fundadores de COPEC, se dirigió a orientar su labor no solamente como un negocio, sino también como una misión de servicio público, rol que se ha mantenido y aumentado a través de los años. Inicialmente, COPEC S.A. se dedicó a desarrollar una red de estaciones de servicio y plantas de almacenamiento de combustible con el fin de extender su presencia al resto del país. A fines del año 1936, contaba con la organización e

infraestructura necesarias para comercializar sus productos desde Coquimbo a Magallanes.

COPEC S.A. inicia las primeras actividades fuera del negocio principal el año 1941, cuando la Compañía agrega a su giro la representación para la venta de neumáticos y accesorios, maquinarias y vehículos. Asimismo, en el año 1943, con el propósito de sortear las dificultades de abastecimiento de combustible derivadas de la II Guerra Mundial, COPEC S.A. forma la Sociedad de Navegación Petrolera, Sonap, adquiriendo para este efecto un buque-tanque, siendo éste el primer petrolero de bandera nacional. En la década siguiente, en 1956, junto a Enap y Esso, formó la empresa de oleoductos Sonacol. Al año siguiente, en 1957, el Segundo Solicitante asume la representación y distribución exclusiva de los productos Mobil, y dos años más tarde, COPEC S.A. se asocia con Mobil Oil Corporation para construir una moderna planta elaboradora de lubricantes en Las Salinas, V Región, con el fin de producir y distribuir una completa línea de aceites y grasas con licencia Mobil. Así, empieza la década del sesenta con una nueva inversión: Abastible, empresa en la que Copec ingresa el año 1961, y que se dedica a la distribución de gas licuado para el mercado doméstico e industrial de Chile. Posteriormente, COPEC S.A. tomaría el control de Abastible y en el año 1964, la Compañía ingresa al área de suministro de combustibles, lubricantes y otros productos de aviación, a través de su participación en la Sociedad de Inversiones de Aviación Ltda., SIAV.

COPEC S.A. tuvo el mayor impulso de diversificación a partir del año 1970, cuando esta empresa empezó a participar en aquellas áreas donde el país tiene mayores ventajas comparativas. El año 1976, adquiere Celulosa Arauco y Forestal Arauco y el año 1979 compra Celulosa Constitución, para posteriormente fusionar estas empresas en Celulosa Arauco y Constitución S.A. A principios de los años 80, COPEC S.A. ya contaba con una importante participación en los sectores de combustible, gas licuado, lubricantes, forestal y distribución de bienes durables. Luego, la Compañía siguió aumentando y diversificando sus inversiones hacia las áreas de pesca, electricidad y minería. El año 1986, el Directorio de la sociedad asume la tarea de reestructurar el área financiera y operativa. Para ello se realiza un aumento de capital con la emisión de 600 millones de acciones de pago, lo que permitió definitivamente consolidar el patrimonio de la Compañía. Desde entonces, COPEC S.A. definió su ámbito de operaciones en dos áreas de negocios: por una parte, los mercados de exportación, participando en los sectores pesquero y forestal y, por la otra, las actividades orientadas al mercado interno. En este último mercado, el Segundo Solicitante concentró su acción en el sector energético.

Posteriormente, añade el Segundo Solicitante, se reorganizaron las diversas actividades de la compañía, y el año 2003 comienza sus actividades la COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., la nueva filial que concentra el negocio de combustibles líquidos y lubricantes. Al mismo tiempo, la compañía matriz, que participa también en otras áreas de negocios, se transformó en un holding financiero, pasando a denominarse EMPRESAS COPEC S.A.

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. indica que sus "PRONTO COPEC" se iniciaron hace más de 10 años, ampliado su giro de operaciones las

estaciones de servicios. Es así como en la actualidad es común encontrar en estas estaciones los diversos servicios, entre los que se incluyen la venta de lubricantes, lavado de autos, baños y cajeros automáticos. Dentro de estos servicios adicionales a la venta de combustibles, tienen un lugar destacado en las estaciones de servicios las llamadas tiendas de conveniencia, las que se caracterizan por ofrecer a sus clientes una variedad de productos, rapidez en la atención y un prolongado horario de atención. Es así como nacen y se consolidan los "**PRONTO**", esto es, las tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A.

El Segundo Solicitante hace presente que de acuerdo a las necesidades de los clientes y a las características del lugar donde se encuentra ubicada cada estación de servicio, ha implementado distintos tipos de "PRONTO", tales como "PRONTO KIOSCO", "PRONTO BARRA" y "PRONTO CIUDAD". Los dos primeros "PRONTO" son de habitual ubicación en las carreteras a lo largo de todo Chile. A través de estos tipos de locales, se ofrece al automovilista platos preparados, sándwiches, zona de niños, tiendas, teléfonos públicos, Redbanc y servicio de baños, todos los días del año y las 24 horas continuadas, prestando así un servicio de innegable valor a la comunidad. Por otro lado, y como su nombre lo indica, los "PRONTO CIUDAD" se ubican en los centros urbanos de todo el país, ofreciendo además de los servicios y productos antes mencionados, servicio de fax y fotocopias, teléfonos, música, panadería, cafetería, entre otros.

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., a fin de proteger una creación que hace ya tiempo goza de un innegable prestigio a lo largo de todo el país, ha obtenido diversos registros para la marca "**PRONTO**", a saber:

- i. "PRONTO", Registro N° 824.807 para distinguir servicios de la clase 35, de fecha 20 de agosto de 2008.
- ii. **"PRONTO**", Registro N° 712.099 para Establecimiento Comercial para la venta de productos de la clase 34 en las regiones IV, V, VIII y Metropolitana, de fecha 20 de diciembre de 2004.
- iii. **"PRONTO COPEC"**, Registro N° 888.026 para distinguir servicios de la clase 43, de fecha 4 de junio de 2010.
- iv. "PRONTOCOPEC", Registro N° 888.025 para distinguir servicios de la clase 43, de fecha 4 de junio de 2010.
- v. "PRONTO COPEC", Registro N° 862.505 para distinguir servicios de la clase 35, de fecha 7 de octubre de 2009.
- vi. "PRONTO FOTO", Registro N° 887.488 para distinguir servicios de las clases 40 y 42, de fecha 18 de junio de 2010.
- vii. "PRONTOMATICO COPEC", Registro N° 832.474 para distinguir servicios de la clase 35, de fecha 10 de noviembre de 2008.

- viii. **"PRONTO COPEC"**, Registro N° 824.784 para distinguir servicios de la clase 35, de fecha 20 de agosto de 2008.
- ix. "COPEC PRONTO AVENTURAS", Registro N° 745.065 para distinguir productos de la clase 16, de fecha 5 de enero de 2006.
- x. "PRONTO AVENTURAS", Registro N° 735.678 para distinguir servicios de la clase 38, de fecha 11 de octubre de 2005.
- xi. "COPEC PRONTO TICKET", Registro N° 712.150 para distinguir servicios de las clases 36 y 38, de fecha 20 de diciembre de 2004.
- xii. **"COPEC PRONTO FOTO"**, Registro N° 712.151 para distinguir productos de la clase 16, de fecha 20 de diciembre de 2004.
- xiii. **"COPEC PRONTO**", Registro N° 716.680 para distinguir servicios de la clase 38, de fecha 3 de febrero de 2005.
- xiv. **"PRONTO BAGUETTE DOG"**, Registro N° 667.455 para distinguir servicios de la clase 30, de fecha 18 de junio de 2003.
- xv. "CIUDAD SORPRESA PRONTO COPEC", Registro N° 666.983 de Frase de Propaganda para productos de la clase 16, de fecha 11 de junio de 2003.
- xvi. "PRONTO BAGUETIN", Registro N° 777.106 para distinguir servicios de la clase 30, de fecha 12 de enero de 2007.
- xvii. **"PRONTO FRESH & EASY"**, Registro N° 653.310 para distinguir servicios de la clase 30, de fecha 27 de diciembre de 2002.

El Segundo Solicitante hace presente, que la gran mayoría de los registros de marca antes individualizados, son de una fecha muy anterior a la solicitud de nombre de dominio presentada por don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE.

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. ha querido proteger su éxito empresarial y años de trayectoria en el sector de las tiendas de conveniencia, solicitando y obteniendo numerosos registros de marca agrupados en torno a la expresión "PRONTO". Hace presente, que ha basado su prestigio en la marca "**PRONTO**", la que acompañada de distintos elementos adicionales, conforman una verdadera *familia marcaria*, conformada por marcas "**PRONTO COPEC**", "**PRONTO FRESH & EASY**" y "**PRONTO FOTO**", entre otras.

Entonces, según el Segundo Solicitante, se desprende que la marca "**PRONTO**", en relación a los servicios que provee una tienda de conveniencia, incluidos los servicios de restaurante, corresponde a una creación original de COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., quienes han invertido cuantiosos recursos tanto materiales como intelectuales en su desarrollo e implementación.

Los antecedentes aportados por medio de esta presentación hace pensar al Segundo Solicitante que tiene importantes derechos adquiridos sobre la expresión "PRONTO". En efecto, la marca "PRONTO" es de habitual utilización por parte de COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. y es asociada directamente por los consumidores a esta compañía y no a terceras personas, en especial respecto a los servicios relacionados a tiendas de conveniencia y expendio de comida y bebida al público.

En este sentido, agrega el Segundo Solicitante, el nombre de dominio **prontoweb.cl** no aporta elemento distintivo alguno que lo diferencie de las marcas de COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., ya que la expresión "WEB" que se incorpora al nombre de dominio solicitado, es de carácter genérico, haciendo referencia al sitio web o página oficial de internet de la marca "**PRONTO**". De esta forma, el nombre de dominio solicitado contiene íntegramente la marca previamente registrada por COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., sin incorporar elemento adicional alguno que resulte original o distintivo para evitar inducir al público consumidor al error de asumir que al ingresar al sitio web será conducido a una página relativa a las tiendas de conveniencia "**PRONTO**" del Segundo Solicitante, atendida la utilización de la expresión "PRONTO" ampliamente asociada por los usuarios a COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A.

El Segundo Solicitante destaca que para el correcto funcionamiento de Internet, resulta esencial que exista una correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el contenido al cual los usuarios de Internet usualmente asocian dicho nombre de dominio. Así por ejemplo, el nombre de dominio **cocacola.cl** debe conducir a un sitio relacionado con la famosa bebida. De lo contrario, inevitablemente se producirá confusión o error entre los usuarios de Internet.

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. sostiene que, además de confusión y error en el mercado, la asignación de este nombre de dominio a un tercero distinto y ajeno a esta compañía, significa un riesgo para éstos, ya que un tercero, no necesariamente don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE, sino por ejemplo un sucesor de éste en el nombre de dominio en disputa, podría hipotéticamente publicitar contenidos que afecten la imagen de la marca "PRONTO", en un sitio que los consumidores asociarían inevitablemente al Segundo Solicitante. Finalmente, la asignación de este nombre de dominio al Primer Solicitante significaría una gran pérdida para COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., ya que la marca y concepto, que con esfuerzo ha creado durante los últimos años, se vería gravemente afectada, transfiriéndose sus cualidades a terceros, sin consentimiento y contra la voluntad de sus legítimos titulares.

En definitiva, a juicio de COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., tiene mejores derechos que los de don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE respecto del nombre de dominio **prontoweb.cl**, lo cual se demuestra por los siguientes hechos:

- a) COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. es la empresa de distribución de combustibles de mayor consolidación y de mayor presencia en todo el país.
- b) A lo largo de todo Chile, tanto en ciudades como en carreteras, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. ha desplegado una red de tiendas de conveniencia llamadas "**PRONTO**", ampliamente reconocidas por el público consumidor, donde se venden diversos artículos y proporcionan diversos servicios, así como también comidas y bebidas.
- c) Con el fin de proteger la marca "**PRONTO**", COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. ha obtenido diversos registros marcarios, tanto para la marca "**PRONTO**", como para marcas relacionadas, conformando lo que la doctrina y jurisprudencia han denominado una "familia marcaria".
- d) El elemento adicional a la marca "PRONTO" en el nombre de dominio solicitado, esto es, "WEB", no le otorga distintividad alguna respecto de la marca de COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., ya que éste hace directa referencia a la plataforma virtual en la cual se desplegaran los contenidos asociados a dicho nombre de dominio, a saber, el lugar donde se promocionará y dará a conocer los productos o servicios ofrecidos bajo la expresión "PRONTO". De esta forma, los consumidores asociaran prontoweb.cl a un sitio web de su propiedad, identificando el contenido necesariamente con la marca de COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A.
- e) La concesión del nombre de dominio solicitado al Primer Solicitante generaría, sin lugar a dudas, confusión y error entre los consumidores, quienes con razón pensarán que el nombre de dominio solicitado está relacionado con COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A.
- f) Si se le otorga el nombre de dominio prontoweb.cl al Primer Solicitante, éste o su sucesor en el dominio del mismo, podrían utilizar el nombre de dominio para perturbar o afectar los negocios de COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. y causar una probable confusión en el mercado nacional. De hecho, el uso del nombre de dominio prontoweb.cl por cualquier otra empresa y/o persona, o su venta u arriendo, podría perturbar y perjudicar a COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. y le permitiría a un tercero obtener valiosa información respecto de la marca del Primer Solicitante a través de Internet mediante el empleo de sistemas de registro de información tales como "cookies" u otros similares, basados en el registro del tráfico y preferencias de los usuarios de Internet.

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. aclara que los hechos anteriores demuestran que tiene mejores derechos respecto al nombre de dominio **prontoweb.cl** que el Primer Solicitante. A este respecto, la propia Reglamentación de NIC Chile establece en su artículo 14 inciso primero que: "Será de responsabilidad exclusiva del

solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". En este sentido, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. cree que según se ha visto, tiene claros derechos válidamente adquiridos en relación al nombre de dominio en disputa.

El Segundo Solicitante indica que un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio Web en Internet. A través de un nombre de dominio se puede ubicar o identificar un contenido específico dentro de la red. De esta forma, los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios asociados a Internet, tales como páginas Web. correos electrónicos, localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser único en Internet y, si bien un solo servidor Web puede servir múltiples páginas Web, pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor. Como en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicación y obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la práctica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar la identificación a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder. Por lo tanto, es muy común que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos etc., a la cual corresponden efectivamente o con las cuales se identifica esa "denominación".

El Segundo Solicitante hace ver que es una práctica habitual y un medio legítimo de distribución, difusión y prestación de servicios que una empresa o una marca conocida tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurriría en este caso con COPEC S A, titulares de la marca "**PRONTO**" y Segundos Solicitantes del nombre de dominio **prontoweb.cl**.

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. cree necesario indicar que NIC Chile es la autoridad competente para regular los nombres de dominio <.cl> y quien ha establecido en su Reglamento las condiciones y requisitos necesarios para solicitar y/o registrar un nombre de dominio así como la forma de solucionar los conflictos en caso que hayan 2 o más partes interesadas en un mismo nombre de dominio, como es el caso materia de autos.

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., se ha opuesto a la solicitud de nombre de dominio **prontoweb.cl** de don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE, usando los medios que el Reglamento le concede, de buena fe, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y haciendo uso de su legítimo derecho a difundir vía Internet su marca "**PRONTO**". A mayor abundamiento, el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile establece que "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. indica que respecto a la afectación de los derechos previa y válidamente adquiridos por terceros, no cabe sino recordar que es titular, hace ya varios años, de numerosos registros marcarios para la expresión "PRONTO" y sus derivados. Pues bien, atendido que el nombre de dominio **prontoweb.cl** en disputa coincide íntegramente con la marca "PRONTO" de su propiedad (utilizada en el mercado nacional de manera profusa), sin que contenga complemento denominativo alguno tendiente a romper el nexo de conexión con el Segundo Solicitante, diferenciándolo adecuadamente de sus marcas, resulta innegable que, de concedérsele el uso de dicha expresión a un tercero completamente ajeno a él, sus derechos marcarios sobre dicha expresión se verán seriamente vulnerados, viéndose privado, además, del legítimo derecho de utilizar dicha expresión para promocionar sus productos en internet.

A su vez, señala el Segundo Solicitante que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL indica en su artículo 20, respecto de la Revocación de un nombre de Dominio, que "toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación". En este caso, si bien aún no hay una asignación definitiva de dicho nombre de dominio, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. considera que la presentación del Primer Solicitante vulnera sus derechos en relación a las marcas de su propiedad y al prestigio de que éstas gozan.

Lo anterior, según el Segundo Solicitante, se ajusta al artículo 22 del Reglamento, el cual señala que "será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción se haya realizado en forma abusiva. Se considera abusiva la inscripción de un nombre de dominio que reúna las tres condiciones siguientes, todas las cuales quedan configuradas en la solicitud efectuada por don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE, del nombre de dominio **prontoweb.cl**, por las siguientes razones:

- i. "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido." Esta condición se encuentra presente en el caso de autos, toda vez que el nombre de dominio prontoweb.cl es prácticamente idéntico a la marca de propiedad de COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. conteniéndola íntegramente, siendo ésta, además, una expresión ampliamente reconocida y asociada a esta compañía en el mercado.
- ii. "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio." En relación con este punto, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. ha señalado en extenso sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que corresponderá a don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE hacer presente los suyos. Sin perjuicio de lo anterior, a COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. le parece poco probable que el Primer Solicitante tenga alguna clase de derecho legítimo sobre su marca.

iii. "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe." Al solicitar el nombre de dominio prontoweb.cl, el Segundo Solicitante cree que don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE está intentando apropiarse de su marca registrada, lo cual le afecta en forma grave al provocar una confusión evidente entre el público consumidor, quien se verá inducido a pensar que dicho sitio web lo llevará a una página directamente asociada o de su propiedad, en circunstancias que ello no será cierto. Que el Primer Solicitante sea titular de dicho nombre de dominio, no solo generará un inmerecido provecho para el solicitante, quien producto de la confusión se beneficiara del prestigio de COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. y de sus marcas, sino que además, al perder el control sobre la administración de dicho dominio, podrá incluir como contenido del mismo, información perjudicial que atente contra la fama y el prestigio del Segundo Solicitante y su marca comercial.

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. afirma que el principio general de derecho que busca respetar esta norma es el de la buena fe. El Diccionario de la Real Academia Española, define a la buena fe como: "Rectitud, honradez"; y en el campo del derecho, como la "convicción en que se halla una persona de que hace o posee una cosa con derecho legítimo". El Segundo Solicitante, analiza la actitud del Primer Solicitante, respecto a su pretensión de registrar como nombre de dominio una expresión que contiene una marca notoria creada, desarrollada y promocionada por COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. como es "PRONTO", y llega a la conclusión de que su actuar no se ajusta a los principios de la buena fe definidos anteriormente, sobre todo teniendo en cuenta la notoriedad de la marca "PRONTO" en nuestro país.

Por otro lado, el Segundo Solicitante hace presente que la teoría del "First Come, First Served", que trae como consecuencia la asignación del nombre de dominio "por defecto" al Primer Solicitante, opera cuando tanto demandante como demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que serían considerados como equivalentes. En este caso, a juicio de COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., no es aplicable este principio, pues cuenta con derechos marcarios sobre la expresión "PRONTO", con los que no cuenta el Primer Solicitante y que no pueden ser desconocidos en autos, aún en el caso de que la contraparte se encuentre de buena fe y haya solicitado primero el dominio.

Por último, el Segundo Solicitante reitera que sus derechos marcarios y que hacen uso extensivo y habitual en todo el país de la expresión "**PRONTO**", la que ya es asociada por los consumidores a COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. Al no incorporar expresión distintiva alguna en **prontoweb.cl**, conceder la solicitud de autos al Primer Solicitante implica el riesgo de inducir al público a error o equivocación respecto al contenido a desplegar en la web y a su origen.

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. concluye que por las razones ya señaladas, cumple con todos los requisitos previstos en el Reglamento de solución de controversias de NIC Chile para considerar que goza de mejor derecho sobre el dominio **prontoweb.cl** que aquel que pudiese poseer don RICARDO ENRIQUE VARAS

BUSTAMANTE. En virtud de lo anterior, la pretensión del Primer Solicitante debe ser desestimada, por lo que el nombre de dominio **prontoweb.cl** debe ser adjudicado, en definitiva, a COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., por ser quienes tienen mejor derecho para ser titulares definitivos de éste.

El Segundo Solicitante acompaña los siguientes documentos probatorios que estima acreditan que es el legítimo creador de la marca "**PRONTO**", así como también del uso que hace de dicha expresión:

- i. Registro N° 824.807 "**PRONTO**", clase 35, de fecha 20 de agosto de 2008.
- ii. Registro N° 712.099 "**PRONTO**" Establecimiento Comercial para la venta de productos de la clase 34 en las regiones IV, V, VIII y Metropolitana, de fecha 20 de diciembre de 2004.
- iii. Registro N° 888.026 "**PRONTO COPEC**", clase 43, de fecha 4 de junio de 2010.
- iv. Registro N° 888.025 "**PRONTOCOPEC**", clase 43, de fecha 4 de junio de 2010.
- v. Registro N° 862.505 "**PRONTO COPEC**", clase 35, de fecha 7 de octubre de 2009.
- vi. Registro N° 887.488 "**PRONTO FOTO**", clases 40 y 42, de fecha 18 de junio de 2010.
- vii. Registro N° 832.474 "**PRONTOMATICO COPEC**", clase 35, de fecha 10 de noviembre de 2008.
- viii. Registro N° 824.784 **"PRONTO COPEC"**, clase 35, de fecha 20 de agosto de 2008.
- ix. Registro N° 745.065 **"COPEC PRONTO AVENTURAS"**, clase 16, de fecha 5 de enero de 2006.
- x. Registro N° 735.678 "**PRONTO AVENTURAS**", clase 38, de fecha 11 de octubre de 2005.
- xi. Registro N° 712.150 **"COPEC PRONTO TICKET"**, clases 36 y 38, de fecha 20 de diciembre de 2004.
- xii. Registro N° 712.151 **"COPEC PRONTO TICKET"**, clase 16, de fecha 20 de diciembre de 2004.
- xiii. Registro N° 716.680 "COPEC PRONTO", clase 38, de fecha 3 de febrero de

2005.

- xiv. Registro N° 667.455 **"PRONTO BAGUETTE DOG"**, clase 30, de fecha 18 de junio de 2003.
- xv. Registro N° 666.983 "CIUDAD SORPRESA PRONTO COPEC", Frase de Propaganda para productos de la clase 16, de fecha 11 de junio de 2003.
- xvi. Registro N° 777.106 "**PRONTO BAGUETIN**", clase 30, de fecha 12 de enero de 2007.
- xvii. Registro N° 653.310 **"PRONTO FRESH & EASY"**, clase 30, de fecha 27 de diciembre de 2002.
- xviii. Impresión obtenida del sitio web **www.copec.cl** en el cual consta el uso que mis mandantes le dan a la expresión "**PRONTO**", relativo a Pronto Kiosco.
- xix. Impresión obtenida del sitio web **www.copec.cl** en el cual consta el uso que mis mandantes le dan a la expresión "**PRONTO**", relativo a Pronto Barra.
- xx. Impresión obtenida del sitio web **www.copec.cl** en el cual consta el uso que mis mandantes le dan a la expresión **"PRONTO"**, relativo a Pronto Cuidad.
- xxi. Impresión obtenida de sitio web **www.prontocopec.cl** en donde se muestran algunos de los productos que mis mandantes ofrecen en los locales **"PRONTO"**.
- xxii. Impresión obtenida de sitio web **www.prontocopec.cl** que contiene una reseña sobre la cadena de locales **"PRONTO"**.
- xxiii. Impresión obtenida de sitio web **www.prontocopec.cl** que contiene historia de la inauguración y progreso de los locales y tiendas "**PRONTO**" a lo largo del país.
- xxiv. Impresión obtenida de sitio web **www.prontocopec.cl** que contiene los valores que inspiran a mis mandantes en la atención de los locales **"PRONTO"**.
- xxv. Impresión obtenida de sitio web **www.prontocopec.cl** que contiene reseña sobre el personal que trabaja en locales "**PRONTO**".
- xxvi. Impresión obtenida de sitio web **www.prontocopec.cl** en el que se muestran los distintos locales "**PRONTO**" que existen a lo largo del país y su ubicación.
- 7. Que con fecha 16 de septiembre de 2013, se provee la presentación hecha con fecha 23 de agosto de 2013 por don HERNÁN RÍOS MARIMÓN, en representación del Segundo Solicitante, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., lo que es notificado a

las partes por correo electrónico.

- 8. Que con fecha 30 de septiembre de 2013, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.
- 9. Que con fecha 2 de octubre de 2013, el Primer Solicitante, don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE, hace presentación en la cual alega la existencia de un entorpecimiento que le ha imposibilitado la recepción de la prueba, impedimento que ha durado 30 días, y que ha consistido en una imposibilidad médica, por tratamiento médico. A su vez, solicita que conforme al artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, se le otorgue un nuevo término especial de 15 días, para rendir prueba, previa certificación del Secretario, y fijar día y hora para recibir la testimonial.
- 10. Que con fecha 3 de octubre de 2013, se provee la presentación hecha con fecha 2 de octubre de 2013 por el Primer Solicitante, don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE y se le solicita acompañar los documentos probatorios necesarios para acreditar el entorpecimiento alegado, dentro de 3 día hábiles, bajo apercibimiento de tener por no hecha su presentación, lo que es notificado a las partes por correo electrónico.
- 11. Que con fecha 10 de octubre de 2013, se certifica que el Primer Solicitante, don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE, no acompañó los documentos probatorios necesarios para acreditar el entorpecimiento alegado en su presentación hecha con fecha 2 de octubre de 2013, teniéndoselo por incurso en el apercibimiento decretado con fecha 3 de octubre de 2013, y por no hecha su presentación, rigiendo asimismo la citación a oír sentencia, lo que es notificado a las partes por correo electrónico.

## Y CONSIDERANDO:

- Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.
- Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.
- 3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.
- 4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son

sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

- 5. Que el Primer Solicitante, don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión. En efecto, habiendo manifestado el Primer Solicitante su interés en obtener un plazo adicional dentro del cual hacer valer sus derechos, luego de haberse notificado la resolución que citaba a las partes a oír sentencia, no hizo presentación alguna, por lo que se presume su falta de interés en el dominio en litigio.
- 6. Que el Segundo Solicitante indica que sus locales "PRONTO COPEC" se iniciaron hace más de 10 años, ampliado el giro de operaciones de las estaciones de servicios. Señala que en la actualidad, es común encontrar en estas estaciones los diversos servicios, entre los que se incluyen la venta de lubricantes, lavado de autos, baños y cajeros automáticos. Dentro de estos servicios adicionales a la venta de combustibles, tienen un lugar destacado en las estaciones de servicios las llamadas tiendas de conveniencia, las que se caracterizan por ofrecer a sus clientes una variedad de productos, rapidez en la atención y un prolongado horario de atención. De esta forma nacen y se consolidan los "PRONTO", esto es, las tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A.
- 7. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. posee legítimos derechos sobre la marca "PRONTO", encontrándose registrada bajo el N° 824.807 para distinguir servicios de la clase 35, Registro N° 712.099 para Establecimiento Comercial para la venta de productos de la clase 34 en las regiones IV, V, VIII y Metropolitana, Registro N° 888.026 para distinguir servicios de la clase 43, Registro N° 888.025 para distinguir servicios de la clase 43 y Registro N° 862.505 para distinguir servicios de la clase 35. Asimismo, tiene registrada variantes de la misma, tales como "PRONTO FOTO" Registro N° 887.488 para distinguir servicios de las clases 40 y 42, "PRONTOMATICO COPEC" Registro N° 832.474 para distinguir servicios de la clase 35, "PRONTO COPEC" Registro N° 824.784 para distinguir servicios de la clase 35, "COPEC PRONTO AVENTURAS", Registro N° 745.065 para distinguir productos de la clase 16, "PRONTO AVENTURAS" Registro N° 735.678 para distinguir servicios de la clase 38, "COPEC PRONTO TICKET" Registro N° 712.150 para distinguir servicios de las clases 36 y 38, "COPEC PRONTO FOTO" Registro N° 712.151 para distinguir productos de la clase 16, "COPEC PRONTO" Registro Nº 716.680 para distinguir servicios de la clase 38, "PRONTO BAGUETTE DOG" Registro N° 667.455 para distinguir servicios de la clase 30, "CIUDAD SORPRESA PRONTO COPEC" Registro N° 666.983 de Frase de Propaganda para productos de la clase 16, PRONTO BAGUETIN" Registro N° 777.106 para distinguir servicios de la clase 30 y "PRONTO FRESH & EASY" Registro N° 653.310 para distinguir servicios de la clase 30.
- 8. Que, por consiguiente, y tal como lo indica COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., su marca "**PRONTO**", acompañada de distintos elementos adicionales, conforman una familia marcaria.

- Que a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente que la marca "PRONTO" y sus variantes es efectivamente usada en el mercado chileno, con numerosos locales con ese nombre a lo largo del territorio nacional.
- 10. Que el nombre de dominio prontoweb.cl solicitado contiene íntegramente la marca "PRONTO" previamente registrada por COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., sin incorporar elemento distintivo alguno que lo diferencie de las marcas del Segundo Solicitante, puesto que la expresión "WEB" que forma parte del dominio en conflicto, es de uso común en nuestro idioma, y particularmente en relación a los nombres de dominio, al referirse a un sitio o a una página de Internet.
- 11. Que, en consecuencia, este árbitro estima que el dominio prontoweb.cl de autos podría inducir a los usuarios de Internet a erróneamente creer que se trata de un sitio relacionado con el Segundo Solicitante y su marca comercial "PRONTO", lo que no es efectivo.
- 12. Que, por otro lado, el Primer Solicitante no ha activado el sitio Web prontoweb.cl, por lo que no puede determinarse cuál es el uso que pretende darle al mismo, de tal forma que no existe en este caso antecedente alguno que pudiera llevar a este árbitro a una conclusión distinta.
- 13. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.
- 14. Que por el mero hecho de que don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE haya solicitado primero el nombre de dominio **prontoweb.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, lo que no hizo, por lo que no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.
- 15. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., así como la falta de ellos por parte de don RICARDO ENRIQUE VARAS BUSTAMANTE, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

## SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **prontoweb.cl** al Segundo Solicitante, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A., RUT N° 99.520.000-7.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 16 de octubre de 2013.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete RUT 15.370.106-7 Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6