Re.: Arbitraje por los conflictos de los nombres de dominio **prune-tea.cl**, **prunesfromchile.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunesofchile.cl**, **prunes-t.cl**, **prunes-tea.cl**, **chileanprune.cl**, **prunefruit.cl** y **prunesfruit.cl**
Oficios OF09443, OF09444, OF09445, OF09446, OF09449, OF09450, OF09455, OF09542 y OF09543

VISTOS:

1. Que con fecha 14 de mayo de 2008, don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES solicita la inscripción de los nombres de dominio **prunesofchile.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunesfromchile.cl** y **prune-tea.cl**. Asimismo, con fecha 16 de mayo de 2008, solicita la inscripción de los nombres de dominio **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl** y **prunes-tea.cl**. Por último, con fecha 3 de junio de 2008, solicita la inscripción de los nombres de dominio **prunesfruit.cl** y **prunefruit.cl**;

2. Que, con posterioridad, PRUNE S.A., representada en calidad de contacto administrativo por doña CAROLINA MORA ALLENDE, solicita igualmente la inscripción de los mismos dominios **prunesofchile.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunesfromchile.cl**, **prune-tea.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl**, **prunes-tea.cl**, **prunesfruit.cl** y **prunefruit.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

3. Que mediante Oficios OF09443, OF09444, OF09445, OF09446, OF09449, OF09450, OF09455, OF09542 y OF09543, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución de los conflictos sobre los referidos dominios;

4. Que con fecha 26 de agosto de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro en cada caso mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a audiencias de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 3 de septiembre de 2008, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dichas aceptaciones notificadas a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

5. Que con fecha 3 de septiembre de 2008, se efectúan los comparendos fijados para ese día, a los que asiste, por una parte el Primer Solicitante, don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES y, por la otra, doña CAROLINA MORA ALLENDE, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, PRUNE S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, éste no se produce, por lo que se fijan las normas de procedimiento que regirán este proceso resolviéndose que, al estar los nombres de dominio en conflicto estrechamente relacionados entre sí, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, se acuerda acumular los autos y tramitarlos conjuntamente;

6. Que con fecha 25 de septiembre de 2008, el Primer Solicitante, don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES, presenta demanda de mejor derecho, indicando que la inscripción de los dominios en arbitraje se realiza como parte del proyecto

“PRUNES OF CHILE”, el que busca obtener financiamiento de inversionistas privados y estatal a través de la ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE MANUFACTURAS, ASEXMA A.G., agente operador de Instrumentos CORFO, mediante el uso del instrumento “CAPITAL SEMILLA” del programa INNOVA de CORFO.

Agrega el Primer Solicitante que, como potencial beneficiario del instrumento “CAPITAL SEMILLA”, este proyecto busca financiamiento al emprendimiento, la innovación y la asociatividad futura de productores de ciruela que en su estado de deshidratación es conocida en el idioma español como “ciruela deshidratada”, “ciruela seca”, “ciruela pasa” y en el idioma inglés como “prune” o “prunes”.

El Primer Solicitante añade que la idea central del proyecto es desarrollar una unidad productora y comercializadora (el “EMPRENDIMIENTO”), que permita aprovechar el liderazgo mundial de Chile en la exportación de este fruto deshidratado, mediante la invención y desarrollo de productos con alto valor agregado que se diferencien del estado de comodity en que se exporta actualmente, generando de esta forma desde el punto de vista económico un alto beneficio social al país y un cambio estructural a este sector exportador (la “INNOVACIÓN”).

Don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES indica que la segunda fase del proyecto buscará mediante la herramienta CORFO “PROYECTO DE FOMENTO o PROFO” y el mismo operador ASEXMA A.G., integrar la variable de “ASOCIATIVIDAD”, buscando el financiamiento para que múltiples productores de menor envergadura puedan incorporarse a esta unidad productora y comercializadora de productos con valor agregado, haciendo uso de su red de promoción y de venta vía el canal Internet. Esto potenciará el cambio estructural de este sector industrial al permitir a productores menores agregar valor a sus producciones y exportar directamente con valor agregado los productos que por años han vendido como comodity a los grandes poderes de compra. El beneficio social de ello se explica por sí solo y puede ser demostrado de acuerdo a los principios económicos.

El Primer Solicitante señala que el proyecto no se restringe a mercados pero, en sus inicios, buscará comercializar en Estados Unidos los productos derivados de los “PRUNES” producidos en Chile.

Don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES postula que, al ser líderes mundiales en la exportación de un fruto deshidratado cuyo mercado valora la denominación de origen y en el cual se compite con actores de gran relevancia a nivel mundial, tales como Estados Unidos, Francia, Australia, España, Sudáfrica e Italia, entre otros, es fundamental dar a conocer que este fruto tiene su origen de cultivo y proceso en Chile. Esta es la base del nombre del proyecto que usará el dominio **prunesofchile.cl**, uno de los dominios en litigio, y que estará finalmente vinculado al dominio global **prunesofchile.com**, el cual ya es de su propiedad.

Añade el Primer Solicitante que los nombres de dominio fueron solicitados en una

secuencia que tiene su historia, usando la palabra “PRUNE” y “PRUNES” con frases compuestas, con objeto de usar algunos de ellos en el futuro para derivar la demanda de “PRUNE” o “PRUNES” y, específicamente, de esta denominación de origen “CHILE”. Asimismo, se registraron dominios que se usarían para promover productos específicos que se han desarrollado como parte del proyecto o productos o que lo harán a futuro. Estos últimos dominios vinculados a productos específicos, podrían operar como páginas independientes con link a las páginas Web globales del proyecto, **prunesofchile.cl** y **prunesofchile.com**, o como enlaces dentro de la página central para llegar directo a ellas o a las descripciones de un producto.

El Primer Solicitante señala que los primeros dominios inventados e inscritos para ser potencialmente utilizados en productos consistentes en “PRUNES” rayados como hoja de te, vuelto a secar naturalmente al sol y envasados en bolsas para infusión o té, son los siguientes:

- **pruneinfusion.cl**
- **prune-t.cl**
- **prunestea.cl**

Indica don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES que por un error administrativo, los dominios no fueron pagados a tiempo y, luego de haber sido inventados e inscritos en primera instancia por él, fueron registrados finalmente por PRUNE S.A., empresa Argentina comercializadora de artículos de cuero que, luego de su desistimiento para iniciar un arbitraje, se los adjudicó. La intención de desistir al arbitraje fue comunicada oportunamente a PRUNE S.A., como parte del principio de acuerdo que se intentó suscribir de buena fe. Agrega el Primer Solicitante que no todos los dominios materia de autos serían utilizados, por lo cual en múltiples oportunidades se ofreció también un acuerdo de buena fe a PRUNE S.A., recibiendo a su juicio sólo respuestas dilatorias y que hacen dudar de las verdaderas intenciones que existieron en cada acercamiento.

El Primer Solicitante destaca que en julio del 2008, ofreció entregar en forma gratuita los dominios que no se utilizarían, pidiendo únicamente el reembolso de la tasa de NIC Chile, y solicitó quedarse con los que eran exclusivamente alusivos a la frase que se lee y entiende en ingles como “ciruelas deshidratadas de Chile” y, por ende, con el significado de “ciruelas deshidratadas provenientes de Chile”, a saber, **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl** y **chileanprune.cl**. Sin embargo, considera que el Segundo Solicitante mostró incongruencia al no objetar el dominio **chileanprunes.cl** (prune con **“s”**), que le fue adjudicado sin problemas para ser utilizado en el proyecto, siendo básicamente un dominio de redireccionamiento a la Web central ubicada en **prunesofchile.cl** y **prunesofchile.com**.

El origen de la idea y la situación actual de cada dominio en arbitraje se explica de acuerdo al siguiente detalle:

(i) El Primer Solicitante indica que en reemplazo a los dominios **prune-t.cl**, **pruneinfusion.cl**, **prunestea.cl** que, siendo originalmente inventados e

inscritos por él y finalmente registrados por la contraparte debido a un error administrativo de pago fuera de plazo, solicitaron los siguientes dominios:

- **prunes-t.cl**
- **prunesinfusion.cl**
- **prune-tea.cl**
- **prunes-tea.cl**

El Primer Solicitante señala que estos últimos dominios se solicitaron para ser usados potencialmente en un producto que consiste en un "PRUNE" o "PRUNES" rayado como hoja de te, vuelto a secar naturalmente al sol y envasado en bolsa para infusión o te.

(ii) Don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES destaca que PRUNE S.A. es incongruente, puesto que el dominio **prunestea.cl** le fue asignado a dicha empresa como resultado de un error administrativo cometido por el Primer Solicitante. Sin embargo, días antes, específicamente el 5 de mayo de 2008, él solicitó el mismo dominio pero sin la letra "s" intermedia, **prunetea.cl**, que haciendo uso expreso de la palabra "PRUNE", no recibió oposición alguna. El Primer Solicitante hace notar que la contraparte anteriormente no se opuso a "prune" con "s" y en esta oportunidad no se opuso a "prune" sin "s".

El Primer Solicitante se cuestiona por lo anterior la definición de buena fe en el registro de un dominio. Se pregunta si el simple bloqueo de un dominio cuando se ha omitido objetar otros de similares o casi idénticas características es buena fe o un atentado a la libre competencia. Sería muy interesante saber los argumentos de por qué en un caso se actúa de una forma y en otro no.

(iii) El Primer Solicitante indica que los siguientes nombres de dominio fueron solicitados para ser potencialmente utilizados en el producto a base de compota de "PRUNES" o "PRUNES" al jugo:

- **prunefruit.cl**
- **prunesfruit.cl**

(iv) Con la idea de ser utilizado como sitio de redireccionamiento a la página global del proyecto, y siempre con el objetivo de derivar la demanda del concepto ciruelas deshidratadas provenientes de Chile, don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES solicitó además los dominios:

- **prunesofchile.cl**
- **prunesfromchile.cl**
- **chileanprune.cl**

Como medio de prueba, el Primer Solicitante adjunta copia del e-mail de fecha 14 de abril del 2008 que NIC Chile le envió, indicando el estado de avance de solicitud de dominio para **pruneinfusion.cl**. Como este e-mail establece que el plazo para pagar es el 23 de abril del 2008, refleja que su solicitud fue presentada el día 23 de marzo del 2008, mientras que la contraparte solicita este mismo dominio el 9 de abril del 2008. Como se mencionó, por un error administrativo de parte del Primer Solicitante, no se paga a tiempo la inscripción del dominio y, con posterioridad, se desiste del arbitraje de dos dominios como parte de un principio de acuerdo con el Segundo Solicitante, como se acredita mediante las cartas de desistimiento que se acompañan. En igual situación se encuentra el dominio **prune-t.cl**.

Añade el Primer Solicitante que al ingresar al buscador Google la palabra "PRUNES", la enciclopedia Wikipedia define "PRUNE" y "PRUNES" como "ciruela deshidratada". En "CALIFORNIA DRIED PLUMS", bajo el apelativo de "PRUNES", la explicación literal en inglés de lo que es un "PRUNE" corresponde a ciruela seca y, en este caso, la traducción la hace el estado de California, Estados Unidos, probablemente el principal competidor de Chile en esta categoría en la que Chile es uno de los líderes mundiales en exportación.

El Primer Solicitante se pregunta ¿qué le pasaría a Chile si se aplicara un criterio similar al que está aplicando el Segundo Solicitante en este caso, pero sobre la palabra "VINO", si en otro país existiera una empresa cuyo nombre es VINO? Hoy todas las etiquetas y muchas páginas Web de vinos chilenos llevan dicha palabra.

El Primer Solicitante hace referencia, por un lado, al artículo de Google WHFOODS: PRUNES ARTICLE, sobre los "PRUNES" o "CIRUELAS SECAS" de la cadena de Supermercados WHOLEFOODS en Estados Unidos, cadena orientada a los productos naturales y orgánicos y, por otro lado, al artículo GOT PRUNES, sobre los "PRUNES" o "CIRUELAS SECAS". El Primer Solicitante concluye respecto a Google que los primeros tres artículos, los principales, definen "PRUNES" como ciruela seca y que, dentro de las dos primeras páginas y en Wikipedia, no aparecen antecedentes de PRUNE S.A. de Argentina.

Por último, el Primer Solicitante destaca que existen dominios previamente inscritos con las palabras "PRUNE" y "PRUNES" y que no son de propiedad de la empresa Argentina PRUNE S.A. Es así como el dominio **prune.cl** se encuentra inscrito desde el 22 de septiembre de 2006 a nombre de RAMÓN OLACIREGUI, y el dominio **prunes.cl** se encuentra inscrito desde el 19 de abril de 2007 a nombre de SUNSWEET GROWERS INC. El Primer Solicitante comenta que la empresa SUNSWEET GROWERS INC., con base en California, Estados Unidos, produce entre otras cosas 14 productos con alto valor agregado utilizando "PRUNES" o "CIRUELAS SECAS", tal como puede apreciarse de su pagina Web en la opción "productos", existiendo 11 productos bajo la opción "PRUNE" y 3 productos bajo la opción "PRUNE JUICE". Este último caso es muy claro y demostrativo de lo que puede llegar a ser este proyecto en términos de beneficio exportador, social y económico para este sector industrial.

Don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES precisa que existe un gran número de empresas que utilizan las palabras "PRUNE" y/o "PRUNES" en sus marcas y, salvo el Segundo Solicitante, ninguna de ellas se opuso a las solicitudes de dominios en conflicto. Indica que le parece curioso ver como empresas que comercializan productos asociados a los "PRUNES" en su verdadero significado de ciruela seca, tampoco se opusieron. Un claro precedente es la actitud de LABORATORIOS GARDENHOUSE con la marca **"PRUNELAX"**, muy exitosa en Estados Unidos y homologa de **"CIRUELAX"** y la de los mayores exportadores de ciruela seca de Chile, PRUNESCO. Le llama la atención y encuentra incongruente al Primer Solicitante que PRUNESCO, que es representada por el mismo estudio de abogados que PRUNE S.A., no se haya opuesto a los nombres de dominio solicitados.

Por último concluye el Primer Solicitante que ha transcurrido bastante tiempo desde que se iniciaron estos conflictos, y él ha ofrecido alternativas en buena fe para llegar a un acuerdo con el Segundo Solicitante, primero regalando los dominios pidiendo únicamente que se le reembolsaran las tasas de NIC Chile, luego recobrando sólo los costos asociados, al haber seguido adelante confiando en los principios de acuerdo finalmente no respetados y, por último, haciendo ajustes a estos costos para ayudar a conseguir un consenso. Sin embargo, sólo se han recibido respuestas dilatorias, intentos negociadores y fuera de plazos razonables para pensar que la buena fe esté siendo recíproca.

El Primer Solicitante enfatiza que no existe intención de lucrar, pues el plan de negocios de PRUNES OF CHILE no contempla como negocio la venta de dominios. Sin embargo, el costo de oportunidad está aumentando y esto los está afectando. Han detenido todo proceso de registro de dominios que pudiese afectar la posibilidad de llegar a un acuerdo con PRUNE S.A. Sin embargo, sus responsabilidades con terceros y con entidades serias a las que respeta y que le respetan necesita seguir adelante a la brevedad posible;

7. Que con fecha 26 de septiembre de 2008, doña CAROLINA MORA ALLENDE, en representación del Segundo Solicitante, PRUNE S.A., presenta demanda de mejor derecho, argumentando que las solicitudes de nombres de dominio en disputa, se fundan en el hecho que los mismos constituyen una famosa y reconocida empresa internacional, que son los únicos titulares y originales creadores y dueños de la famosa marca **"PRUNE"** y sus derivaciones, la que se encuentra ampliamente solicitada y registrada en diversos países del mundo. Por lo demás, **"PRUNE"** constituye, a su vez, el elemento más importante y destacado de la razón social de PRUNE S.A.

   PRUNE S.A. ha hecho de su razón social una realidad jurídica concreta, que le proporciona una protección exclusiva y excluyente para su uso, en cualquier forma y medio, esto es, como registros de marcas comerciales en otros países del mundo, incluso Chile. Es decir, es quien verdaderamente ostenta legítimos derechos para que se le asignen los nombres de dominio en conflicto.

El Segundo Solicitante añade que es innegable el reconocimiento que tiene el nombre **"PRUNE"**, el cual goza de gran fama y notoriedad no sólo en Chile, sino que en diversos países del mundo en lo que se refiere a artículos de cuero, principalmente calzado, carteras, bolsos, cinturones, accesorios e indumentaria de cuero, que actualmente son un referente de la moda, sin considerar que gracias al éxito que ha tenido desde sus inicios, ha ampliado sus actividades a diversos rubros.

El Segundo Solicitante considera que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "PRUNE" o alguno integrado por éste, lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con PRUNE S.A. y sus diversas actividades, más aún cuando figuran nombres de dominio como **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, donde claramente induce a error o confusión en hacer creer que se trata de la comercialización por parte de PRUNE S.A. de sus productos y servicios en nuestro país, por cuanto, se incluye íntegramente la marca **"PRUNE"** del Segundo Solicitante y los complementos "of Chile" (de Chile), "from Chile" (desde Chile) y "Chilean" (chileno/a), inevitablemente y, sin lugar a dudas, harán creer a cualquier consumidor que ingrese a páginas Web de Internet y que busque los productos **"PRUNE"** de PRUNE S.A., que se trata de sus productos y servicios que se ofrecen en Chile, nada de lo cual será efectivo.

El Segundo Solicitante indica que se está ante solicitudes de nombres de dominio que son engañosamente similares a las marcas de PRUNE S.A., y los otros complementos que se añaden a la palabra "PRUNE", como por ejemplo la letra "-t"", o expresiones "tea", "tea", "infusion", "fruit", "fruit", no son aptos para que un consumidor promedio sea capaz de distinguir que no está frente a productos o servicios de esta compañía, si se considera que el elemento distintivo y sobresaliente, en todos los nombres de dominio en disputa, es el vocablo "PRUNE".

PRUNE S.A. abrió las puertas de su primera tienda en marzo del año 1999, luego de una larga trayectoria en la manufactura del cuero, abasteciendo a las principales marcas de la moda europea. Desde sus comienzos, impuso un nuevo estilo en la industria de la moda, tanto por el diseño y la calidad de sus productos, como por la arquitectura elegante y moderna de sus locales. Esto lo llevó a un proceso de expansión con la apertura de nuevas tiendas. Un factor que facilita el crecimiento es la propuesta variada de sus colecciones y la amplia gama de sus precios.

El Segundo Solicitante argumenta que la data del nombre de PRUNE S.A., es uno de los elementos determinantes que acreditan su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, si se considera que el prestigio de un nombre o de un "identificador" también depende de su antigüedad, ya que es el tiempo lo que permite que estos elementos se arraiguen en la mente de las personas y lo asocien a algo o a alguien.

PRUNE S.A. cuenta con más de 50 locales en Argentina y más de 23 franquicias. Asimismo posee locales en México, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Perú, siendo

“PRUNE” una marca que cuenta con presencia y fama y notoriedad, tanto en Chile, como en el extranjero, lo que hace aún más evidente su mejor derecho. Además, invierte grandes sumas de dinero en marketing y publicidad de sus productos a través de sus marcas **“PRUNE”** y sus derivaciones, demostrando así una preocupación de difundir, publicitar y dar a conocer su nombre internacionalmente. Asimismo, invierte grandes cantidades de dinero para defender sus marcas comerciales y nombres de dominio en donde sea necesario para resguardar y proporcionarles la adecuada protección, solicitando los registros correspondientes. A su vez, se ha preocupado de inscribir diversos nombres de dominio, a través de los cuales ofrece sus productos y servicios al público, ya sea en Chile como en el extranjero.

Añade el Segundo Solicitante que lo anterior no escapa a la situación de los “nombres de dominio”, que no obstante tratarse de una naturaleza jurídica diversa, existe una realidad práctica y concreta, cuál es que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad de productos y/o servicios, razón por la cuál el objetivo es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores. Para el Segundo Solicitante resulta innegable que de ser asignado los nombres de dominio **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl**, **prune-tea.cl**, **prunes-tea.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunefruit.cl**, **prunesfruit.cl**, al Primer Solicitante, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, pues PRUNE S.A. tiene un derecho de propiedad garantizado por sus marcas comerciales, y el público creerá que se trata de un sitio Web en donde PRUNE S.A. comercializa sus diversos productos y servicios.

PRUNE S.A. cuenta con los siguientes registros marcarios:

(i) Marcas **“PRUNE”** de propiedad de don GERARDO FRANCISCO FARELL en calidad de socio y director de las empresas CUEREX S.A. y PRUNE S.A.:

- **“PRUNE”** Registro N° 003240091 para distinguir productos de las clases 14, 18 y 25 en la Unión Europea

- **“PRUNE”** Registro Nº 144864 para distinguir productos de las clases 18 y 25 en República Dominicana

- **“PRUNE”** Registro Nº 870061 para distinguir productos de la clase 25 en México

- **“PRUNE”** Registro Nº 752826 para distinguir productos de la clase 18 en México

- **“PRUNE”** Registro Nº 749143 para distinguir productos de la clase

18 en México

- **“PRUNE”** Registro Nº 346892 para distinguir productos de la clase 18 y 25 en Uruguay

- **“PRUNE”** Registro Nº 173108 para distinguir productos de la clase 25 en Perú

- **“PRUNE”** Registro Nº 173109 para distinguir productos de la clase 18 en Perú

- **“PRUNE”** Registro Nº 1915655 para distinguir productos de la clase 25 en Argentina

- **“PRUNE”** Registro Nº 2205875 para distinguir productos de la clase 18 en Argentina

- **“PRUNE”** Registro Nº 2828995605 para distinguir productos de la clase 35 en Argentina

- **“PRUNE”** Registro Nº 378890 para distinguir productos de la clase 35 en Uruguay

- **“PRUNE”** Registro Nº 825988446 para distinguir productos de la clase 25 en Brasil

- **“PRUNE”** Registro Nº 825988462 para distinguir productos de la clase 18 en Brasil

- **“PRUNE”** Registro Nº 828995591 para distinguir productos de la clase 14 en Brasil

- **“PRUNE”** Registro Nº 828995613 para distinguir productos de la clase 35 en Brasil

(ii) Marcas **“PRUNE”** de propiedad de CUEREX S.A., como empresa relacionada con PRUNE S.A.:

- **“PRUNE”** Registro Nº 2468562 para distinguir productos de la clase 3 en Argentina

- **“PRUNE”** Registro N° 2205875 para distinguir productos de la clase 18 en Argentina

- **“PRUNE”** Registro N° 2366395 para distinguir productos de la clase 25 en Argentina

- **“PRUNE”** Registro N° 2468563 para distinguir productos de la clase 9 en Argentina

- **“PRUNE”** Registro N° 2468564 para distinguir productos de la clase 14 en Argentina

- **“PRUNE”** Registro N° 2468566 para distinguir productos de la clase 25 en Argentina

- **“PRUNE”** Registro N° 2468565 para distinguir productos de la clase 18 en Argentina

- **“PRUNE”** Registro N° 26835 para distinguir productos de la clase 18 en Paraguay

- **“PRUNE”** Registro N° 26837 para distinguir productos de la clase 25 en Paraguay

(iii) Marcas **“PRUNE”** de propiedad de PRUNE S.A.:

- **“PRUNEU”** Registro N° 2542096 para distinguir productos de la clase 1 en Argentina

- **“PRUNEU”** Registro N° 2542097 para distinguir productos de la clase 2 en Argentina

- **“PRUNEU”** Registro N° 2542098 para distinguir productos de la clase 4 en Argentina

- **“PRUNEU”** Registro N° 2542099 para distinguir productos de la clase 5 en Argentina

- **“PRUNEU”** Registro N° 2542100 para distinguir productos de la clase 6 en Argentina

- **“PRUNEU”** Registro N° 2542101 para distinguir productos de la clase 7 en Argentina

- **“PRUNEU”** Registro N° 2542102 para distinguir productos de la clase 8 en Argentina

- **“PRUNEU”** Registro N° 2542103 para distinguir productos de la clase 10 en Argentina

- **“PRUNEU”** Registro N° 2542104 para distinguir productos de la

clase 11 en Argentina

- **“PRUNEU”** Registro N° 2542105 para distinguir productos de la clase 12 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542106 para distinguir productos de la clase 13 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542107 para distinguir productos de la clase 15 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542108 para distinguir productos de la clase 16 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542109 para distinguir productos de la clase 17 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542110 para distinguir productos de la clase 19 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542111 para distinguir productos de la clase 20 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542112 para distinguir productos de la clase 2 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542113 para distinguir productos de la clase 22 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542114 para distinguir productos de la clase 23 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542115 para distinguir productos de la clase 24 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542116 para distinguir productos de la clase 26 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542117 para distinguir productos de la clase 27 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542118 para distinguir productos de la clase 28 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542119 para distinguir productos de la clase 29 en Argentina

- **“PRUNEU”** Registro N° 2542120 para distinguir productos de la clase 30 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542121 para distinguir productos de la clase 31 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542122 para distinguir productos de la clase 32 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542123 para distinguir productos de la clase 33 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542124 para distinguir productos de la clase 34 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542125 para distinguir productos de la clase 35 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542127 para distinguir productos de la clase 37 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542128 para distinguir productos de la clase 38 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542129 para distinguir productos de la clase 39 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542130 para distinguir productos de la clase 40 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542131 para distinguir productos de la clase 41 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542132 para distinguir productos de la clase 42 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542133 para distinguir productos de la clase 43 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542134 para distinguir productos de la clase 44 en Argentina
- **“PRUNEU”** Registro N° 2542135 para distinguir productos de la clase 45 en Argentina

- **“PRUNE”** Registro N° 5011-08 para distinguir productos de la clase 18 en Ecuador

- **“PRUNE”** Registro N° 5012-08 para distinguir productos de la clase 25 en Ecuador

PRUNE S.A. y sus sociedades relacionadas tienen una famlia de marcas ampliamente registradas en el extranjero, que gozan de fama y notoriedad en diversos países, entre los cuales se incluye Chile. PRUNE S.A. es además dueña en Chile de los nombres de dominio que a continuación se indican:

- **prüne.cl**
- **prune-t.cl**
- **pruneinfusion.cl**
- **prunestea.cl**

El Segundo Solicitante hace presente que algunos de los nombres de dominio “.cl” anteriormente individualizados le fueron asignados producto de conflictos de esta naturaleza.

El inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece “*Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*”. Es decir, faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior es sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un Segundo Solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República “*y que no vulnere derechos de terceros*”.

PRUNE S.A. posee respecto de las marcas singularizadas un derecho de propiedad adquirido con anterioridad a las solicitudes de los nombres de dominio en conflicto, y se debe tener presente el hecho que el común denominador de todas sus marcas lo constituye **“PRUNE”**, que es aquel elemento que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por las normas de propiedad industrial, puesto que todos los demás elementos son genéricos y, por lo tanto, no son de propiedad

exclusiva y excluyente de PRUNE S.A. En otras palabras, de no mediar en las marcas registradas del Segundo Solicitante el vocablo “PRUNE”, no habría registros marcarios de su propiedad.

El Segundo Solicitante alude a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título “De las Revocaciones de Dominio”, números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en su presentación. Indica el Segundo Solicitante que si bien no se está frente a una revocación, en ellos se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia. Es así como el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras**,** “*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 conocido*”.

El Segundo Solicitante considera que queda claro el hecho que los nombres de dominio solicitados contienen como elementos distintivos aquel que está presente en cada uno de los signos de PRUNE S.A., a saber, la expresión **“PRUNE”**, que además constituye el elemento más importante de su razón social, nombre por el cual es ampliamente reconocido en el mercado. Se habla de “elemento distintivo”, desde el momento que las letras o expresiones añadidas a la palabra “PRUNE”, constituyen letras o términos comunes o genéricos, que los consumidores lo relacionarán inmediatamente con la comercialización y distribución de los diversos productos y servicios de PRUNE S.A. para desarrollar sus actividades ya señaladas en esta presentación, para indicar que se trata de un sitio Web de contenido propio de ésta.

El Segundo Solicitante considera que las solicitudes de los nombres de dominio **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl**, **prune-tea.cl**, **prunes-tea.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunefruit.cl**, **prunesfruit.cl**, por parte del Primer Solicitante, vulneran abiertamente los intereses y derechos de PRUNE S.A. De hecho, vulnera un derecho primordial, cual es el de propiedad.

El Segundo Solicitante hace mención al dictamen de la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la empresa EUROMÁRMOLES S.A., que señala: “*La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.*”

PRUNE S.A. ha hecho de **“PRUNE”** una marca de prestigio a nivel nacional e internacional. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que se enfrente a los

nombres de dominio **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl**, **prune-tea.cl**, **prunes-tea.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunefruit.cl**, **prunesfruit.cl**, sin duda los relacionará y asociará inmediatamente con ésta y la comercialización de sus productos y servicios.

Agrega el Segundo Solicitante que se podrían estar enfrentando a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos y/o servicios idénticos a los de PRUNE S.A. No tiene por qué permitir que un tercero, ajeno a su persona, pretenda cualquier clase de apropiación respecto de sus marcas, máxime cuando ésta constituye una marca famosa y notoria, y el elemento más importante de su razón social.

Añade el Segundo Solicitante que no se está frente a solicitudes de nombres de dominio genéricos, o bien de una palabra de aquellas que forman parte del bagaje conceptual de los consumidores. Muy por el contrario, es una marca de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia han pasado a denominar "famosas y notorias". Por lo demás, "PRUNE", no es una expresión común, que además no pertenece al español, y no es una expresión que ocupen las personas en el día a día.

Al Segundo Solicitante no le cabe duda alguna que el Primer Solicitante, al momento de presentar las solicitudes de los nombres de dominio **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl**, **prune-tea.cl**, **prunes-tea.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunefruit.cl**, **prunesfruit.cl**, estaba en pleno conocimiento de la existencia de PRUNE S.A., de su fama y notoriedad. Pensar lo contrario es una verdadera irrealidad.

El Segundo Solicitante considera que de asignarse los nombres de dominio en conflicto al Primer Solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por PRUNE S.A., como titular legítimo de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado y, en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y servicios que a través de los eventuales sitios web **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl**, **prune-tea.cl**, **prunes-tea.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunefruit.cl**, **prunesfruit.cl**, fueran promocionados.

El Segundo Solicitante añade que don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES podrá ocupar la red a través de cualquiera de las direcciones **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl**, **prune-tea.cl**, **prunes-tea.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunefruit.cl**, **prunesfruit.cl**, ofreciendo a los consumidores la comercialización de las productos de cuero, por ejemplo, o cualquier otro que esté cubierto en sus diversas marcas, que como ha quedado demostrado, es propio del Segundo Solicitante a través de sus marcas **"PRUNE"**, y ellos pensarán que corresponde a PRUNE S.A., nada de lo cual es efectivo, evidenciando claramente el mecanismo caprichoso y de mala fe con que nos encontramos en frente nuestro, capaz de aprovecharse en forma gratuita del prestigio logrado por PRUNE S.A., quien ha invertido tiempo y grandes sumas de

dinero en posicionar y defender sus marcas en el mercado internacional y nacional.

El Segundo Solicitante concluye que, en definitiva, ha quedado demostrado que PRUNE S.A. posee argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que proceden las eliminaciones de las primeras solicitudes de los nombres de dominio en conflicto, efectuadas por don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES y, en definitiva, la asignación de los nombres de dominio a PRUNE S.A.;

8. Que con fecha 29 de septiembre de 2008, se da traslado al Segundo Solicitante de la presentación hecha con fecha 25 de septiembre de 2008 por el Primer Solicitante, don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES. Asimismo, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral de fecha 26 de septiembre de 2008 presentada por doña CAROLINA MORA ALLENDE en representación del Segundo Solicitante, PRUNE S.A.;

9. Que con fecha 6 de octubre de 2008, doña CAROLINA MORA ALLENDE en representación del Segundo Solicitante, PRUNE S.A., evacúa el traslado y señala que considera que ninguno de los argumentos expuestos por don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES en su presentación da cuenta de un mejor derecho que logre sustentar su posición para que los nombres de dominio en conflicto: **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl**, **prune-tea.cl**, **prunes-tea.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunefruit.cl**, **prunesfruit.cl**, le sean asignados.

El Segundo Solicitante, refiriéndose a lo indicado por la contraparte: *"La inscripción de los dominios en arbitraje se realiza como parte del proyecto "Prunes of Chile..."*, considera que no aporta a demostrar un supuesto "mejor derecho" respecto de los nombres de dominio en disputa ya que es un "*potencial negocio*", con "*potenciales inversionistas*", mientras que PRUNE S.A. lo funda en uno real y concreto.

El Segundo Solicitante añade que la contraparte funda la pretensión de los dominios en un proyecto que "*presenta oportunidades comerciales, con expectativas de rentabilidad y potencial de crecimiento*", tal como lo define el subsidio invocado por el Primer Solicitante, apoya el despegue y puesta en marcha de proyectos de negocio innovadores con expectativas de alto crecimiento: "Capital Semilla Apoyo a la Puesta en Marcha".

El Segundo Solicitante considera que cualquier persona o empresa que decide buscar financiamiento de inversionistas privados y estatal, para posteriormente invertir grandes sumas de dinero en cualquier proyecto, debe ser cauteloso y verificar que lo que pretende desarrollar no se contraponga a derechos adquiridos por otros, como ocurre en el caso de autos respecto a los derechos de propiedad sobre el vocablo "PRUNE", adquiridos previamente por PRUNE S.A.

PRUNE S.A. encuentra su fundamento en un negocio que, como ya se ha expuesto, se encuentra en marcha desde 1999, que tiene una rentabilidad real y concreta y

que, precisamente, se encuentra sostenido por la marca de igual nombre que, como consecuencia de su intenso uso, del prestigio y reconocimiento que ha logrado luego de mucho esfuerzo, constituye su principal activo intangible y es un gran colector de clientela. Por consiguiente, considera evidente que el mayor perjuicio económico lo sufrirá esta compañía, quien hasta la fecha ha invertido grandes sumas de dinero para lograr que su marca sea reconocida a nivel internacional.

El Segundo Solicitante señala que no se pueden comparar los eventuales e hipotéticos perjuicios que puede sufrir un proyecto, que está en vías de desarrollo, que depende en un 100% de la obtención de aportes de terceros, frente a una empresa transnacional cuyos negocios ya operan en el mercado. En este sentido, agrega, y dejando de lado el tema de la buena fe, suponiendo que ambos están actuando en esta línea, PRUNE S.A. tiene un negocio en marcha, ya montado y al que le destina grandes inversiones de dinero, especialmente en publicidad y en presencia en Internet, el daño que le puede ocasionar al no otorgarle estos dominios, sin duda, será mayor para esta parte. Concluye el Segundo Solicitante que un "eventual proyecto" no es suficiente para acreditar un mejor derecho.

PRUNE S.A., en la presentación de fecha 26 de septiembre de 2008, acompañó copias de sus diversos registros de marcas comerciales y sus empresas relacionadas en diversos países, lo cual da cuenta que posee respecto a sus marcas comerciales **"PRUNE"** y sus derivaciones un "derecho de propiedad", lo que le otorga una exclusividad sobre ellas para que los consumidores las identifiquen con claridad con PRUNE S.A., situación que, desde luego, no escapa ni debe escapar a un "espacio virtual", con el creciente y sostenido uso que ha experimentado Internet.

Tal como se indicó con anterioridad. PRUNE S.A. es titular en Chile de los siguientes nombres de dominio:

- **prüne.cl**
- **prune-t.cl**
- **pruneinfusion.cl**
- **prunestea.cl**

El Segundo Solicitante insiste que es él a quien le asiste un mejor derecho respecto a sus marcas comerciales **"PRUNE"** y sus derivaciones, las cuales han sido registradas en diversas clases del Clasificador Internacional de Niza, según se puede comprobar con la documentación acompañada en su presentación de fecha 26 de septiembre de 2008. Asimismo, esta marca goza de fama y notoriedad a nivel internacional, lo que se puede comprobar con la extensa documentación también acompañada.

Indica el Segundo Solicitante que, como se está, por un lado, ante nombres de dominio que contienen íntegramente su razón social y, por otro, se tienen derechos de propiedad adquiridos sobre sus marcas comerciales **"PRUNE"** y sus

derivaciones, para distinguir diversos productos y servicios, resulta evidente que un consumidor, al verse enfrentado a productos y servicios ofrecidos en cualquiera de las páginas Web **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl**, **prune-tea.cl**, **prunes-tea.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunefruit.cl**, **prunesfruit.cl**, creerá que los productos y servicios allí ofrecidos provienen de esta compañía, nada de lo cual sería efectivo.

El Segundo Solicitante señala que el hecho que la contraparte haya añadido los términos "of Chile", "from Chile" o "Chilean", no hacen ninguna diferencia que permita a un consumidor promedio distinguir que los productos y servicios allí ofrecidos no provienen de PRUNE S.A.

El Segundo Solicitante indica que los nombres de dominio **chileanprunes.cl** y **prunetea.cl**, no fueron objetados por un error administrativo. El Reglamento de NIC Chile en el artículo 10 establece: "*Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, ésta la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 días corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.*"

El Segundo Solicitante requirió los nombres de dominio en conflicto, de acuerdo a las normas reglamentarias que rigen la materia, sin infracción a ninguna norma y de buena fe, desde el momento que estimó que los nombres de dominio solicitados por don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES evidentemente le afectarían sus derechos e intereses, causándole graves perjuicios económicos.

Añade el Segundo Solicitante que en ningún caso se está frente a un "atentado a la libre competencia", como señala el Primer Solicitante en su presentación, ya que sólo se actuó en base a las facultades que se otorga a cualquier persona para oponerse a una solicitud de un nombre de dominio, cuando considere que puede afectar sus derechos.

Se intentó en diversas oportunidades llegar a un acuerdo respecto a los nombres de dominio en disputa que, lamentablemente, no prosperaron porque, indica el Segundo Solicitante, don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES no estuvo de acuerdo con los términos propuestos por PRUNE S.A., quien no quiso aceptar un acuerdo que no le otorgara una real protección a sus derechos de propiedad previamente adquiridos.

Contrario a lo expuesto por don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES, argumenta el Segundo Solicitante, ha buscado en todo momento y de buena fe, encontrar una solución componedora para ambas partes, atendiendo a la presunta buena fe invocada por él. Sin embargo, cabe cuestionarse, ¿cuán verdadero es su interés legítimo y su buena fe, cuando exigía la entrega de una importante suma de dinero, a saber, de $ 1.800.000 a cambio de desistirse de las solicitudes de los

nombres de dominio, tal como tal como lo acredita mediante copia del correo electrónico enviado por el mismo Primer Solicitante con fecha 2 de septiembre a las 12:54 p.m.? PRUNE S.A., ofreció a don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES la no despreciable suma de $ 1.060.000 a cambio de su desistimiento de los nombres de dominio, lo que fue rechazado, tal como se puede comprobar en la documentación que se acompaña.

El Segundo Solicitante hace notar que lo señalado por el Primer Solicitante no es efectivo: "...primero regalando los dominios sólo contra el reembolso de los impuestos...."; "...se reitera que en este proceso no existe intensión de lucrar...." Como regalo es algo que se da a otro sin nada a cambio, no se puede hablar de regalo, cuando señala "contra reembolso". Por lo demás, agrega el Segundo Solicitante, es evidente que la suma requerida, excede con creces los $ 20.170 que solicita NIC Chile para inscribir los nombres de dominio, de manera que no queda tan claro la buena fe con que el Primer Solicitante intentó adjudicarse los dominios en conflicto.

El Segundo Solicitante considera que el hecho que existan otros nombres de dominio inscritos a favor de terceros, como **prune.cl** y **prunes.cl**, no debe ser objeto de análisis en el presente arbitraje, el cual debe centrarse en que las partes acrediten un mejor derecho y, en este sentido, el nombre de dominio **prüne.cl** fue inscrito con fecha 16 de enero de 2008 a nombre de PRUNE S.A.

PRUNE S.A. pone de manifiesto que el vocablo "PRUNE" y/o "PRUNES" de ninguna manera constituyen un vocablo genérico. En primer lugar, por cuanto la cuestión que se plantea discurre en lengua española, mientras que los referidos vocablos pertenecen a la lengua inglesa. En tal sentido, el Segundo Solicitante indica que no es cierto que los hispanoparlantes hablen de "PRUNES" cuando se refieren a ciruelas secas o disecadas, ya que en su idioma de origen el vocablo en cuestión tiene dos significaciones: PRUNE = (sustantivo) ciruela seca / PRUNE = (verbo transitivo) podar/ reducir.

El Segundo Solicitante agrega que en la misma lengua inglesa la utilización de ese vocablo para referirse a "ciruelas secas" se halla cuestionado desde el año 2000, y actualmente es reemplazado por la denominación: "*dried plums*", situación que no puede ser desconocida para don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES, por cuanto se encuentra mencionado en los mismos links citados por él. El Segundo Solicitante señala que la agrupación de productores americanos de esta fruta citada por don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES, logró que el FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION de los Estados Unidos, oficialmente dispusiera el cambio de "*prunes*" a "*dried plums*" para referirse a las "*ciruelas secas"*. Incluso la propia citada agrupación, que originalmente se llamaba CALIFORNIA PRUNES, pasó a llamarse CALIFORNIA DRIED PLUMS**.** El Segundo Solicitante considera curioso que don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES insista en que constituye un vocablo genérico, cuando el propio mercado norteamericano, en que busca comercializar sus productos inicialmente, los denomina "*dried plums*" y no "*prunes*".

El Segundo Solicitante hace notar que don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES incurre en errores de concepto, y con absoluta ignorancia de la magnitud y entidad legal del mismo, pretende hacer creer que el dominio **prunesofchile.cl** constituiría una Denominación de Origen, tal como lo plantea en la página Nº 1 de su presentación. Nada más lejano que ello. También advierte que la contraparte manifiesta expresamente en su presentación en la página Nº 2 que "*no todos los dominios serían utilizados*"; asimismo señala más abajo: "*y en la cual el suscrito ofreció entregar en forma gratuita (salvo los impuestos de inscripción) los dominios que no se utilizarían...*" Ello, sin duda, deja de manifiesto que no ha tenido intenciones claras a la hora de solicitar los registros. ¿Cuál es entonces su verdadero interés? ¿Tan sólo registrar por el simple hecho de registrar y reservarse los dominios en cuestión?

PRUNE S.A. señala que, contrario a lo que indica el Primer Solicitante, al ingresar a las páginas Web **google.cl**, **google.com**, **google.com.br**, **google.com.uy**, **google.com.py** como a **google.com.ar**, en todos ellos, los primeros resultados arrojados, corresponden a páginas Web de PRUNE S.A. y su empresa asociada CUEREX S.A. El Segundo Solicitante señala que denota, una vez más, la importante trascendencia de las marcas **"PRUNE"** en la región latinoamericana, incluyendo Chile y su importante presencia en Internet.

El Segundo Solicitante agrega que de no asignársele los nombres de dominio materia de autos, no sólo provocarán la dilución de sus famosas y reconocidas marcas **"PRUNE"** sino que, además, provocarán en el público consumidor una directa "*confusión en el interés inicial*", puesto que evocan directamente a ellas y harán que el consumidor sea desviado a un lugar diferente del deseado o buscado causando, por consiguiente, la pérdida o desvío de clientela y los graves perjuicios que con ello le ocasionan.

El Segundo Solicitante adjunta los siguientes links de las páginas Web citadas:

- http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=103
- http://en.wikipedia.org/wiki/Plum
- http://en.wikipedia.org/wiki/Prune_(fruit)
- http://www.failuremag.com/arch_business_dried_plums.html
- http://www.marysueandsusan.com/news/Jun06/news061506_5.htm
- http://findarticles.com/p/articles/mi_hb5553/is_200006/ai_n22468503
- http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-62848886.html
- http://www.foodingredientsonline.com/article.mvc/FDA-Grants-Name-Change-to-Dried-Plums-0001?VNETCOOKIE=NO

El Segundo Solicitante concluye que, a su parecer, don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES intenta escudarse en pretensiones válidas y legítimas de terceros, porque se ha visto imposibilitado de demostrar un mejor derecho propio. Lo anterior resulta del todo evidente porque, a fin de cuentas, el Primer Solicitante no posee ningún derecho de propiedad adquirido sobre los nombres de dominio que ha requerido, sino que sólo se ha limitado a señalar que tiene un "eventual proyecto", pero hasta la fecha nada concreto.

Como los nombres de dominio solicitados contienen íntegramente la marca de propiedad de PRUNE S.A, que, a su vez, es su razón social, el Segundo Solicitante considera que difícilmente don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES puede pretender, que en base a los precarios argumentos expuestos, los nombres de dominio de autos le sean asignados.

PRUNE S.A. tiene derechos de propiedad adquiridos previamente sobre la expresión "PRUNE", que se encuentra íntegramente contenido en cada uno de los nombres de dominio en disputa, donde el elemento principal y destacado es la expresión "PRUNE". En consecuencia, es evidente que, de asignarse los nombres de dominio **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl**, **prune-tea.cl**, **prunes-tea.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunefruit.cl** y **prunesfruit.cl** a don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES, el más perjudicado será PRUNE S.A., por cuanto sus consumidores, serán inducidos a toda clase de errores al encontrarse en la Web con los sitios aludidos, quienes pensarán que se trata de los productos y servicios ofrecidos por esta compañía en Chile.

Resulta claro, según el Segundo Solicitante, que las solicitudes de PRUNE S.A. por los nombres de dominio de autos, carecen de un actuar inescrupuloso o de mala fe, ni mucho menos constituyen un abuso a las normas sobre abuso de publicidad, ya que se encuentran avalados por derechos marcarios, en base a los cuales detenta un interés legítimo.

Por último, indica el Segundo Solicitante que ha quedado demostrado que PRUNE S.A. posee argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de las primeras solicitudes efectuadas por don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES y, en definitiva, la asignación de los nombres de dominio en conflicto a PRUNE S.A.;

10. Que con fecha 9 de octubre de 2008, se provee el escrito de fecha 6 de octubre de 2008 de doña CAROLINA MORA ALLENDE, en representación del Segundo Solicitante, PRUNE S.A. y se recibe la causa a prueba, notificándose el auto de prueba a las partes por correo electrónico, y fijándose los siguientes puntos:

    a) Derechos e intereses de las partes en los nombres de dominio objeto de este conflicto;

b) Uso efectivo en el mercado por las partes de la expresión “PRUNE” y fecha del primer uso dado a la misma;

c) Similitud de los nombres de dominio en conflicto con las marcas de productos o servicios sobre los cuales tienen derechos las partes, con nombres de dominio de los cuales son asignatarios o con un nombre por el cual las partes sean conocidas;

11. Que con fecha 16 de octubre de 2008, doña CAROLINA MORA ALLENDE, en representación del Segundo Solicitante, PRUNE S.A., solicita que se tenga por evacuado el traslado conferido al Primer Solicitante, en rebeldía, pidiendo a su vez una prórroga del término probatorio. Mediante resolución de esa misma fecha, se da lugar a ambas peticiones y se concede una ampliación del término probatorio por el plazo establecido en las normas de procedimiento.

Po otro lado, el mismo día 16 de octubre de 2008, don PABLO CREMPIEN ROBLES, en representación del Segundo Solicitante, don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES, acompaña documentos probatorios señalando, además, que fue él el primero en inscribir los dominios objeto de este conflicto, lo que se prueba por sí sólo al ser PRUNE S.A. el único oponente al haber inscrito estos dominios como Segundos Solicitantes y haber financiado este arbitraje.

Respecto a los dominios **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl** y **chileanprune.cl**, el Primer Solicitante considera tener mejor derecho por ser dueño definitivo y sin oposición del dominio **chileanprunes.cl**, expresión cuyo significado es el mismo de la utilizada en los tres dominios antes mencionados y objeto de este conflicto: “ciruelas deshidratadas de Chile”, y por ser dueño definitivo y sin oposición de los dominios globales **prunesofchile.com**, **prunesfromchile.com** y **chileanprunes.com**; expresiones cuyo significado es el mismo de las utilizadas en los tres dominios antes mencionados y objeto de este conflicto: “ciruelas deshidratadas de Chile”.

Agrega el Primer Solicitante que los dominios **prunefruit.cl** y **prunefruits.cl** son totalmente explícitos respecto de la categoría de “FRUTA” de la expresión “PRUNES” y “PRUNE”, no teniendo relación alguna con artículos de cuero.

El Primer Solicitante considera que tiene un mejor derecho respecto a los dominios **prunesinfusion.cl**, **prunes-tea.cl**, **prune-tea.cl** y **prunes-t.cl**, por ser dueño definitivo y sin oposición del dominio **prunetea.cl**, expresión cuyo significado y/o interpretación en un producto de consumo masivo, hacia lo cual están orientados los dominios antes mencionados, y es la misma expresión utilizada en los cuatro dominios antes señalados y objeto de este conflicto: “te o infusión de ciruelas deshidratadas”. Asimismo, considera tener mejor derecho a los dominios en conflicto por haber inscrito este dominio sin oposición con fecha 6 de mayo del 2008, fecha previa a la inscripción de los cuatro dominios antes mencionados.

Añade el Primer Solicitante que él es productor de la variedad de ciruelas conocida

como D´AGEN, cuya denominación de origen (Francia) en el estado de deshidratación es “PRUNEAU D´AGEN” y cuyo nombre en inglés es “PRUNES” o “PRUNE”. Además lidera el proyecto relacionado a este fruto conocido por los actores del mercado como “PRUNES OF CHILE”, lo que acredita mediante copia del e-mail de fecha 14 de mayo del 2008 a ASEXMA A.G., patrocinador en el proyecto, en el cual queda claramente establecido a esa fecha el nombre del proyecto “PRUNES OF CHILE”.

El Primer Solicitante hace hincapié en que no se recibió oposición de ninguno de los dueños de marcas comerciales inscritas que usan la expresión **“PRUNE”** o **“PRUNES”**, lo que señala acreditar mediante los documentos entregados junto a su demanda. Destaca a su vez que corresponde a empresas que usan en sus marcas la expresión **“PRUNE”** o **“PRUNES”**, sin cremillas en la letra “Ü”, a diferencia de lo que hace el Segundo Solicitante, la empresa PRUNE S.A.

Agrega el Primer Solicitante que tampoco ha sido objetado en la inscripción de los nombres de dominio materia de este arbitraje por los dueños de los nombres de dominio **prunes.cl**, **prunes.com**, **prune.cl** o **prune.com**, todos terceros ajenos a este juicio:

El Primer Solicitante reitera respecto a su primera presentación, que la inscripción de los dominios en arbitraje se realiza como parte del proyecto “PRUNES OF CHILE”, el que busca obtener financiamiento de inversionistas privados y estatal a través de la ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE MANUFACTURAS, ASEXMA A.G., agente operador de instrumentos CORFO, mediante el uso del instrumento “CAPITAL SEMILLA” del programa INNOVA de CORFO.

Don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES añade que como potencial beneficiario del instrumento “CAPITAL SEMILLA”, este proyecto busca financiamiento al emprendimiento, la innovación y la asociatividad futura de productores de “CIRUELA” que en su estado de deshidratación es conocida en el idioma español como “CIRUELA DESHIDRATADA”, “CIRUELA SECA”, “CIRUELA PASA” y en el idioma inglés como “PRUNE” o “PRUNES”. La idea central del proyecto, señala el Primer Solicitante, es desarrollar una unidad productora y comercializadora (el “EMPRENDIMIENTO”) que permita aprovechar el liderazgo mundial de Chile en la exportación de este fruto deshidratado (los “PRUNES”) mediante la invención y desarrollo de productos con alto valor agregado que se diferencien del estado de commodity en que se exporta actualmente, generando de esta forma desde el punto de vista económico un alto beneficio social al país y un cambio estructural a este sector exportador (la “INNOVACIÓN”).

Don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES hace presente nuevamente que la segunda fase del proyecto tratará mediante la herramienta CORFO “PROYECTO DE FOMENTO o PROFO” y el mismo operador ASEXMA A.G., integrar la variable de “ASOCIATIVIDAD” buscando el financiamiento para que múltiples productores de menor envergadura puedan incorporarse a esta unidad productora y comercializadora de productos con valor agregado haciendo uso de su red de

promoción y de venta vía el canal Internet. Esto potenciará el cambio estructural de este sector industrial al permitir a productores menores agregar valor a sus producciones y exportar directamente con valor agregado los productos que por años han vendido como commodity a los grandes poderes de compra. El beneficio social de ello se explica por si sólo y puede ser demostrado de acuerdo a los principios económicos.

El Primer Solicitante señala que el proyecto no se restringe a mercados pero en sus inicios buscará comercializar en Estados Unidos los productos derivados de los "PRUNES" producidos en Chile.

Don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES postula que al ser líderes mundiales en la exportación de un fruto deshidratado cuyo mercado valora la denominación de origen y en el cual se compite con actores de gran relevancia a nivel mundial, tales como Estados Unidos, Francia, Australia, España, Sudáfrica, Italia entre otros, es fundamental dar a conocer que este fruto tiene su origen de cultivo y proceso en Chile. Esta es la base del nombre del proyecto que usará el dominio **prunesofchile.cl**, materia de autos, y que estará finalmente vinculado al dominio global **prunesofchile.com** y que es de su propiedad.

Añade el Primer Solicitante que se registraron distintos nombres de dominio usando la palabra "PRUNE" y "PRUNES" con frases compuestas, con objeto de usar algunos de ellos en el futuro para derivar la demanda de "PRUNE" o "PRUNES", y específicamente de esta denominación de origen "CHILE", como también se registraron dominios que se usarían para promover productos específicos que se han desarrollado como parte del proyecto o productos que se desarrollarán a futuro. Estos últimos dominios vinculados a productos específicos, podrían operar como páginas independientes con link a la página Web global del proyecto, **prunesofchile.cl** y **prunesofchile.com**, o como enlaces dentro de la página central para llegar directo a ellas o a las descripciones de un producto.

El Primer Solicitante indica que en reemplazo a los dominios **prune-t.cl**, **pruneinfusion.cl** y **prunestea.cl** que, siendo originalmente inventados e inscritos por él y registrados por PRUNE S.A., debido a un error administrativo de pago fuera de plazo, solicitaron los siguientes dominios:

- **prunes-t.cl**
- **prunesinfusion.cl**
- **prune-tea.cl**
- **prunes-tea.cl**

El Primer Solicitante señala que estos últimos dominios se solicitaron para ser usados potencialmente en un producto que consiste en un "PRUNE" o "PRUNES" rayado como hoja de te, vuelto a secar naturalmente al sol y envasado en bolsa para infusión o té. Agrega que los siguientes nombres de dominio fueron solicitados para ser potencialmente utilizados en el producto a base de compota de "PRUNES"

o “PRUNES” al jugo:

- **prunefruit.cl**
- **prunesfruit.cl**

Con la idea de ser utilizado como sitio de redireccionamiento a la página global del proyecto y siempre con el objetivo de derivar la demanda del concepto ciruelas deshidratadas provenientes de Chile, don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES solicitó:

- **prunesofchile.cl**
- **prunesfromchile.cl**
- **chileanprune.cl**

El Primer Solicitante indica que se debe tener en cuenta que es dueño definitivo sin oposición alguna del dominio **chileanprunes.cl**, expresión cuyo significado es el mismo de la frase utilizada en los tres dominios antes mencionados y objeto de este conflicto: “ciruelas deshidratadas de Chile”. Destaca además, que es dueño de este dominio con la misma fecha o una anterior a la inscripción y oposición de los dominios materia de autos. A su vez los mismos dominios, con extensión **.com**, no sufrieron oposición del Segundo Solicitante y, por tanto, es el dueño definitivo de éstos.

Agrega el Primer Solicitante que “PRUNE” es una palabra genérica y denominación de un fruto deshidratado muy común y, por ende, para los que hablan inglés es una expresión que usan frecuentemente desde que aprenden el idioma. El uso de la expresión “PRUNE” en el mercado data al menos del año 2004 cuando se comenzó a prospectar alternativas de comercialización en Centroamérica y Estados Unidos a través de PROFO ENVASES DE CHILE y PLÁSTICOS PUYEHUE, uno de los integrantes de este Proyecto de Fomento y productor de envases para estos productos deshidratados, lo que acredita mediante documentos que acompaña.

Don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES destaca la falta de presencia de la empresa PRUNE S.A. en los mercados de Chile y Estados Unidos, existiendo únicamente un proyecto futuro de comercialización a través de e-commerce, para lo cual esta empresa ya cuenta con su pagina **prune.com.ar**.

El Primer Solicitante indica que al buscar similitud de los nombres de dominio en conflicto con marcas de productos o servicios sobre los cuales tienen derechos las partes, con nombres de dominio de los cuales son asignatarios o con un nombre por el cual las partes sean conocidas, éste consideró que tiene derecho a usar el nombre, pues es productor de CIRUELOS D´AGEN (el “Producto”, con denominación de origen PRUNE D´AGEN), como consta en las Guías de Despacho del Servicio de Impuesto Internos emitidas a su nombre por VIVERO LA FAMA LTDA.

Por último, el Primer Solicitante agrega que el mercado lo componen múltiples actores y, entre ellos están los productores, las fuentes de financiamiento, los canales de distribución y los consumidores. En este sentido "PRUNES OF CHILE" es conocido por los actores como un proyecto liderado por don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES con dicho nombre y/o destinado a la comercialización de "PRUNES" provenientes de nuestro país, Chile;

12. Que con fecha 16 de octubre de 2008, doña CAROLINA MORA ALLENDE, en representación del Segundo Solicitante, PRUNE S.A. solicita se tenga por evacuado el traslado conferido al Primer Solicitante, en rebeldía, y asimismo solicita prórroga del término probatorio;

13. Que con fecha 16 de octubre de 2008 se provee el escrito presentado con esa misma fecha por doña CAROLINA MORA ALLENDE, en representación del Segundo Solicitante, PRUNE S.A., teniéndose por evacuado el traslado conferido al Primer Solicitante, en rebeldía, y se concede la ampliación del término probatorio solicitada;

14. Que con fecha 23 de octubre de 2008, doña CAROLINA MORA ALLENDE, en representación del Segundo Solicitante, PRUNE S.A., presenta escrito reiterando los documentos acompañados con anterioridad en estos autos, en parte de prueba, haciendo además presente que de acuerdo a la extensa documentación acompañada, considera que ha logrado acreditar que posee un mejor derecho sobre los nombres de dominio en conflicto. Agrega que en cuanto al punto Nº 1 del auto de prueba, ha podido establecer que tiene interés sobre los dominios, ya que es titular de diversos registros marcarios que acreditan por sí mismos que el Segundo Solicitante tiene derechos sobre todos los nombres de dominio en disputa, a saber, **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl**, **prune-tea.cl**, **prunes-tea.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunefruit.cl**, y **prunesfruit.cl**. En cuanto al punto Nº 2 del auto de prueba, señala que ha demostrado que le da un uso efectivo y real a la expresión "PRUNE", lo cual se acredita con las revistas, notas periodísticas, publicaciones de la prensa y demás documentación acompañada en su presentación. Reitera que PRUNE S.A. abrió su primera tienda en 1999, lo que acredita el primer uso de la expresión "PRUNE". Por último, en cuanto al punto Nº 3, de acuerdo con los diversos registros de marcas comerciales acompañados, indica que ha probado que PRUNE S.A. y sus empresas relacionadas han registrado sus marcas **"PRUNE"** en diversas clases del Clasificador Internacional de Niza, entre ellos las clases: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45;

15. Que con fecha 23 de octubre de 2008, don CRISTIÁN SÁNCHEZ MORETTI, en representación del Segundo Solicitante, don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES, acompaña documentos probatorios para efectos de acreditar su derecho a los nombres de dominio en conflicto, el uso que él ha dado a las expresiones y la similitud de los nombres de dominio en conflicto con servicios que pretende dar y los nombres de dominio punto **.com** de los cuales es asignatario. Dichos documentos consisten, entre otros, en los siguientes:

a. Archivo electrónico denominado “FW PROYECTO PRUNES FROM CHILE”, en el que consta que el Primer Solicitante ha iniciado efectivamente un emprendimiento que se relaciona con “PRUNES” y utiliza el nombre “PRUNES FROM CHILE”. Reitera que PRUNE o PRUNES en plural son “ciruelas secas” en el idioma inglés, siendo usadas dichas expresiones desde aún antes que **“PRUNE”** fuera una marca para distinguir carteras y artículos de cuero en Argentina, ya que Chile es productor de “prunes” y, además es exportador. El Primer Solicitante aspira a comercializar ciruelas secas con valor agregado en Norteamérica a través de un proceso sin secado artificial y, para ello, está emprendiendo, consiguiendo financiamiento y se formará jurídicamente para captar y colocar “prunes” en el mercado mundial, para lo cual necesita darse a conocer en la Web, vinculándose con la tierra de origen de las ciruelas, tal como lo suele hacer el vino u otras variedades vegetales.

b. Archivo electrónico en el que la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FRUTA (FDF), presenta un diagnóstico del sector y exhibe algunas de la falencias, que el Primer Solicitante juzga como oportunidades de negocios en la exportación de “prunes” o “ciruelas secas”, utilizando el prestigio que Chile tiene en el extranjero y utilizando la expresión “prune” legítimamente para captar la atención de consumo en el mundo de habla inglesa. El Gobierno de Chile, articulado por el propio Ministro de Economía don Hugo Lavados, ha estado implementando una política pública seria que privilegia ciertos *clusters* para que se realicen investigación y desarrollo, se innove en materias en las que Chile ha demostrado ser más competitivo y eficiente. CORFO, por su parte, está financiando innovación en materia de exportaciones con valor agregado, como sería por ejemplo la infusión de ciruela seca o el té de ciruela seca, que en inglés sería “Prune Infusion” o “Prune Tea”, que nada tienen que ver con el negocio de carteras y accesorios de cuero de procedencia argentinos, pero son necesarios para el desarrollo de una comunidad de consumidores que privilegien esta forma sana de consumir las bondades del las “prunes”.

c. Copia de correo electrónico de septiembre de 2008 en el cual PRUNE S.A. de Argentina le responde al Primer Solicitante que no tiene presencia comercial en Chile, pero piensan hacer e-commerce.

d. Correo electrónico del 11 de julio de 2008 en el que el Primer Solicitante da cuenta del pago de adquisición de 330 plantas de ciruelo D´AGEN para ser plantados en un predio de Cauquenes.

e. Copias de comunicaciones electrónicas que mantuvo el Primer Solicitante con la abogado del Segundo Solicitante en la cual se pretende negociar respecto de los dominios registrados por don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES y que PRUNE S.A. de Argentina nunca explotará comercialmente, a menos que se instale en Chile y modele un negocio de infusión o té de ciruela o pretenda iniciar un proyecto que le permita señalar al público, sin engaño de

por medio, que es originario de Chile o que proviene de Chile, o que tiene presencia comercial en Chile, lo que aun no realiza.

f. Archivos en los que se comunica a don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES que se han registrado con éxito los dominios **chileanprunes.com**, **prunesofchile.com** y **prunesfromchile.com**. En la actualidad, esos dominios están en poder del Primer Solicitante y no se ha trabado arbitraje a su respecto.

g. Archivo con copia de un reportaje en el que la Ministro de Agricultura, doña Marigen Hornkohl, expresamente destaca la potencia exportadora de la industria de ciruelas secas chilenas, las "prunes" chilenas, lo que considera que confirma que el Primer Solicitante emprende en una materia que puede tener éxito.

h. Cotización de proyecto enfocado en WEB 2.0 para divulgar y comercializar PRUNES DE CHILE en otros países, considerando e involucrando todos los dominios a través de sitios Web, blogs y mini sitios de divulgación de las bondades de la ciruela seca originaria de Chile.

Agrega el Primer Solicitante que los nombres de dominio son las direcciones de Internet expresadas en forma simple para facilidad de los usuarios. Sirven para localizar computadores en forma fácil, pero también su uso comercial es vital, generando en la práctica conflictos como el presente. Sirven también para generar visitas a comunidades organizadas de consumidores de productos y servicios y también para organizar opinión y contenido. Esto, como nunca antes, en una economía en la cual los usuarios, organizados en grandes comunidades de usuarios son los que están proponiendo la forma de ser de la Red Global.

Antes de consumidores, las personas participan en muy diversas formas generando contenido, aportando, modelando y contribuyendo a formarse como consumidores, y aquellos emprendedores decididos a actuar en este medio pueden, sin que se necesite de gran capital o infraestructura para ello, construir un negocio desde ese conocimiento. En este nuevo ambiente social y comercial, en la "Social Web", en la WEB 2.0, la marca comercial para la clase en que se ha registrado da plena protección; pero su aplicación en la red está limitado más que nunca a un uso comercial efectivo y más o menos continuo en el tiempo, para evitar otras malas prácticas que consisten en registrar dominios que no se usarán, pero que por contener la expresión de la marca registrada, entonces se la registra sin otro ánimo.

El principio de "*first come, first served*", se aplica perfectamente para casos como el de este arbitraje: El Primer Solicitante crea una combinación de palabras en las que incorpora la expresión "prune", "prunes" y las expresiones "of", "from" y "Chile" para implantar, desde allí una comunidad comercial que se encargue de promocionar las bondades de las ciruelas secas en otros países de habla inglesa. Para estos efectos, registra en **nic.cl** primero que PRUNE S.A. los nombres de dominio **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-tea.cl**,

prunesinfusion.cl, **prunefruit.cl** y **prunesfruit.cl**. Todos estos dominios .CL ideados o creados por don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES para desarrollar la idea y, detrás de ello, el negocio de las bondades de la ciruela seca y sus nuevas formas de consumir, agregando el ser originaria de Chile, dándole valor por el hecho de proceder de una potencia alimentaria como lo es Chile o como pretende serlo. También el Primer Solicitante registra, como se ha probado, los gTLD **.com**, con ánimo de expandir aún más la comunidad en torno a lo que será su negocio en formación.

Indica el Primer Solicitante que la fábrica de carteras de cuero y accesorios PRUNE S.A., a pesar suyo, no es originaria de Chile. Podrá en el futuro abrir sus operaciones en Chile y, en ese sentido, es tan proyecto en formación como lo es el de don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES. Su prestigio está dado por y para artículos de cuero y accesorios y el Primer Solicitante no pretende su universalmente ganado prestigio para sí, sino que pretende el tan merecido prestigio de Chile en cuanto a exportador de alimentos, agregándole el mayor valor posible para no exportar en bruto.

Si hoy a PRUNE S.A. de Argentina se le asignaran los dominios que disputa, la expresión "PRUNE DE CHILE" o "PRUNE PROVENIENTE DE CHILE", en inglés "PRUNES OF" o "PRUNES FROM CHILE", y los utilizara comercialmente, estaría haciendo incurrir a error a los consumidores, por que hoy no es efectivo que PRUNE sea de Chile, ni que venga de Chile, ni que se fabriquen sus artículos en Chile; ni su diseño sea de Chile, ni que haya sucursal de PRUNE en Chile, por lo que de asignárseles, se le estaría asignando el nombre para en la práctica dejarlo fuera del comercio, más que para incentivar la innovación, el desarrollo de negocios y la creación de nuevas ideas.

La aptitud para ser usados los dominios en disputa en forma comercial, obviamente favorece a don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES, por que la denominación "PRUNE" en el sentido usado en los dominios, no se refiere a un nombre propio, sino que a una denominación genérica de "ciruela seca", que bien puede ser de Chile y, de hecho, en este caso lo es, sin inducir a error a los consumidores.

A mayor abundamiento, y en un sentido similar aunque no idéntico, confunde al Primer Solicitante que la conocida marca argentina de carteras y artículos de cuero **"PRÜNE"**, registrara al quedar vacantes por falta de pago los registros de dominio **prune-t.cl**, **pruneinfusion.cl** y **prunestea.cl**, los cuales no han nacido a la vida del derecho de los nombres de dominio con una vocación real de ser usados comercialmente, por que se refieren a actividades que distan mucho de la actividad económica que PRUNE S.A. desarrolla;

16. Que con fecha 24 de octubre de 2008, se proveen los escritos de las partes, resolución que es notificada por correo electrónico.

17. Que con fecha 4 de noviembre de 2008, se cita a las partes a oír sentencia,

resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. 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;

2. 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 el Segundo Solicitante señala que es el único titular y original creador y dueño de la marca **"PRUNE"** y sus derivaciones y, consecuentemente, goza de una protección exclusiva y excluyente para su uso, en cualquier forma y medio;

5. Asimismo, PRUNE S.A. indica que el vocablo "PRUNE" y/o "PRUNES" no constituyen vocablos genéricos, puesto que el actual conflicto discurre en lengua española, mientras que los referidos vocablos pertenecen a la lengua inglesa. Sin embargo, es efectivo que el vocablo "PRUNE" tiene dos acepciones en inglés, a saber, ciruela seca o deshidratada y el verbo transitivo podar o reducir. El Segundo Solicitante agrega que en inglés la utilización de la expresión "PRUNE" para referirse a "ciruelas secas" se halla cuestionado desde el año 2000, y actualmente es reemplazado por la denominación: "*dried plums*". Al respecto, si bien es posible que algunos puristas de la lengua inglesa hayan adoptado la expresión "*dried plums*" para referirse a las ciruelas secas o deshidratas, la palabra utilizada por la generalidad de los habitantes de países angloparlantes para referirse a aquellos productos sigue siendo "prunes", de tal forma que es indudable que dicha expresión es una palabra de uso habitual en el lenguaje inglés;

6. Que don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES ha acreditado haber ideado un proyecto denominado "PRUNES OF CHILE", en el que busca obtener financiamiento estatal y de inversionistas privados a través de la ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE MANUFACTURAS, ASEXMA A.G., agente operador de instrumentos CORFO, mediante el uso del instrumento "CAPITAL SEMILLA" del programa INNOVA de CORFO. Como potencial beneficiario del instrumento "CAPITAL SEMILLA", su proyecto busca financiamiento al emprendimiento, la innovación y la asociatividad futura de productores de ciruela en su estado de

deshidratación. La idea central del proyecto es desarrollar una unidad productora y comercializadora que permita aprovechar el liderazgo mundial de Chile en la exportación de este fruto deshidratado, mediante la invención y desarrollo de productos con alto valor agregado que se diferencien del estado de comodity en que se exporta actualmente. La segunda fase del proyecto buscará mediante la herramienta CORFO "PROYECTO DE FOMENTO o PROFO" y el mismo operador ASEXMA A.G., integrar la variable de asociatividad, buscando el financiamiento para que múltiples productores de menor envergadura puedan incorporarse a esta unidad productora y comercializadora de productos con valor agregado, haciendo uso de su red de promoción y de venta vía el canal Internet. Esto potenciará el cambio estructural de este sector industrial al permitir a productores menores agregar valor a sus producciones y exportar directamente con valor agregado los productos que por años han vendido como comodity a los grandes poderes de compra. El Primer Solicitante señala que, al ser líderes mundiales en la exportación de un fruto deshidratado cuyo mercado valora la denominación de origen y en el cual se compite con actores de gran relevancia a nivel mundial, es fundamental dar a conocer que este fruto tiene su origen de cultivo y proceso en Chile, y esta es la base del nombre del proyecto que usará el dominio **prunesofchile.cl**, uno de los dominios en litigio, y que estará finalmente vinculado al dominio global **prunesofchile.com**, el cual ya es de su propiedad;

7. Que a su vez, el proyecto mencionado contempla el uso de los dominios **prunes-t.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prune-tea.cl** y **prunes-tea.cl** para ser usados potencialmente en un producto que consiste en un "PRUNE" o "PRUNES" rayado como hoja de te, vuelto a secar naturalmente al sol y envasado en bolsa para infusión o te. Asimismo, los dominios **prunefruit.cl** y **prunesfruit.cl** fueron solicitados para ser potencialmente utilizados en el producto a base de compota de "PRUNES" o "PRUNES" al jugo. Además, solicitó los dominios **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl** y **chileanprune.cl** para ser utilizados como sitios de redireccionamiento a la página global del proyecto, y con el objetivo de derivar la demanda del concepto ciruelas deshidratadas provenientes de Chile;

8. Que don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES ha acreditado ser productor de la variedad de ciruelas conocida como D´AGEN, liderando el proyecto relacionado a este fruto conocido por los actores del mercado como "PRUNES OF CHILE";

9. Que, por otro lado, PRUNE S.A. ha acreditado fehacientemente ser titular en el extranjero de la marca comercial **"PRUNE"** y sus derivaciones, ya sea directamente o a través de sociedades relacionadas. En efecto, a través de don GERARDO FRANCISCO FARELL en calidad de socio y director de las empresas CUEREX S.A. y PRUNE S.A., tiene registrada la marca **"PRUNE"** en la Unión Europea, República Dominicana, México, Uruguay, Perú, Argentina y Brasil. A su vez, a través de CUEREX S.A., tiene registrada la mencionada marca en Argentina y Paraguay. Por último, PRUNE S.A. tiene registrada la marca **"PRUNE"** en Ecuador y la marca **"PRUNEU"** en Argentina;

10. Que, sin embargo, PRUNE S.A. no ha acreditado ser titular en Chile de la marca **"PRUNE"** o derivaciones para distinguir productos de la clase 25 o establecimiento comercial para la compra y venta de productos de esa clase;

11. Que, en el uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador corroboró que la marca **"PRUNES"** ya está registrada en Chile a nombre de MANUEL LLAMAZALES Y COMPAÑÍA LIMITADA bajo el Nº 537.830 de fecha 31 de marzo de 1999 para distinguir todos los productos de las clases 18 y 25, precisamente las clases a las que pertenecen los productos que PRUNE S.A. fabrica y comercializa. Al respecto, cabe hacer presente que el registro mencionado es renovación del Registro Nº 339.137, por lo que el registro original es del año 1989 y, por consiguiente, anterior a la creación de la empresa PRUNE S.A. el año 1999. Además, MANUEL LLAMAZALES Y COMPAÑÍA LIMITADA también tiene registrada la marca **"PRUNES"** bajo el Nº 537.831 para distinguir un establecimiento comercial para la venta de los productos de la clase 18 y 25 lo que, en la práctica, harían muy difícil el uso y eventual registro de la marca **"PRUNE"** por parte del Segundo Solicitante en nuestro país;

12. Que PRUNE S.A. es asignataria en Chile de los nombres de dominio **prüne.cl**, **prune-t.cl**, **pruneinfusion.cl** y **prunestea.cl**;

13. Que don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES indica que, habiendo solicitado primero los dominios **prune-t.cl**, **pruneinfusion.cl** y **prunestea.cl**, por un error administrativo no pagó la tasa de NIC Chile oportunamente, asignándose los dominios al Segundo Solicitante;

14. Que tal como lo acredita el Primer Solicitante mediante copia de un correo electrónico de fecha 12 de septiembre de 2008, al ser consultado PRUNE S.A. de Argentina si es posible comprar los productos **"PRUNE"** actualmente en Chile o en Estados Unidos, le responde al Primer Solicitante que no tiene presencia comercial en estos países, pero que en el futuro piensan hacer e-commerce;

15. Que, en consecuencia, PRUNE S.A. no tiene una presencia real y efectiva en el mercado chileno, sin perjuicio de que aparentemente existe un proyecto de comercio electrónico que eventualmente implementaría en nuestro país;

16. Que don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES ya es titular de los dominios **chileanprunes.cl, prunetea.cl**. Asimismo, el dominio **prune.cl** se encuentra registrado desde el día 20 de noviembre de 2004 a nombre de don RAMÓN OLACIREGUI, sin que el Segundo Solicitante haya iniciado en estos cuatro años desde que se inscribió el dominio, acción alguna para remediar esta situación. Además, los dominios **prunes.cl**, **prunelax.cl**, **prunelle.cl**, **prunesco.cl** y **sangregorioprunes.cl** están inscritos a nombre de terceros ajenos a este juicio y, en estos casos, el Segundo Solicitante tampoco ha iniciado acción para revocar los mismos. Al respecto, este árbitro no puede más que concordar con el Segundo Solicitante en que PRUNE S.A. ha sido incongruente en su actuar, puesto que si bien presentó solicitudes competitivas en contra de cada uno de los dominios de

autos, ha permitido la inscripción de los otros nombres de dominio mencionados;

17. Que el Segundo Solicitante indica que es innegable el reconocimiento que tiene el nombre **"PRUNE"**, el cual goza de gran fama y notoriedad no sólo en Chile, sino que en diversos países del mundo en lo que se refiere a artículos de cuero, principalmente calzado, carteras, bolsos, cinturones, accesorios e indumentaria de cuero. Agrega que no le cabe duda alguna que el Primer Solicitante, al momento de presentar las solicitudes de los nombres de dominio **prunesofchile.cl**, **prunesfromchile.cl**, **chileanprune.cl**, **prunes-t.cl**, **prune-tea.cl**, **prunes-tea.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunefruit.cl**, **prunesfruit.cl**, estaba en pleno conocimiento de la existencia de PRUNE S.A., de su fama y notoriedad. En este sentido, cabe aclarar que mediante la documentación acompañada por PRUNE S.A., y no objetada por el Primer Solicitante, el Segundo Solicitante ha acreditado un uso real y efectivo de la marca **"PRUNE"** en el mercado argentino, país en que la marca goza de fama y notoriedad. Sin embargo, los documentos allegados a este procedimiento no acreditan que la marca sea famosa y notoria en Chile, ni que sea una marca reconocida por los consumidores chilenos, de tal forma que es perfectamente posible que don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES haya desconocido del todo la existencia de la marca **"PRUNE"** del Segundo Solicitante, inscribiendo los dominios en conflicto de buena fe. En este mismo sentido, y a juicio de este sentenciador, no es efectivo que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "PRUNE" o alguno integrado por éste, lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con PRUNE S.A. y sus diversas actividades, puesto que al no ser una marca usada en el mercado chileno, ni publicitada en los medios de nuestro país, ni menos aún una marca que pueda ser considerada renombrada a nivel mundial, entonces las probabilidades de que los usuarios de Internet o consumidores chilenos relacionen o asocien los dominios en conflicto con PRUNE S.A. son bajas;

18. Que a juicio de este árbitro, el proyecto descrito y cuya existencia se encuentra acreditada por el Primer Solicitante en estos autos, corresponde a un proyecto que, de concretarse, tendrá un fin legítimo que nada tiene que ver con la fabricación o comercialización de artículos de cuero. En efecto, ninguno de los dominios solicitados hace alusión alguna al giro de PRUNE S.A. y, más aún, logran identificar su destino y eventual uso en forma clara. Al respecto, llama la atención que el Segundo Solicitante señale que los dominios de autos inducirán a los usuarios de Internet o consumidores en general a error o confusión al hacer creer que se trata de la comercialización por parte de PRUNE S.A. de sus productos y servicios en nuestro país, en circunstancias que ya están inscritos los dominios **prune.cl**, **prunes.cl** y otros similares a nombre de terceros, sin que se produzcan los efectos mencionados;

19. Que el solo hecho de tener registradas en el extranjero marcas comerciales que se encuentren incorporadas a los nombres de dominio en disputa, no le otorga al Segundo Solicitante un mejor derecho, dado que no cuenta con registros marcarios en Chile, no hace un uso efectivo de la marca en nuestro país y no se ha acreditado que la fama y notoriedad que alega PRUNE S.A. haya trascendido al mercado

chileno;

20. 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. En virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a don FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES le asiste un mejor derecho a los dominios solicitados, por ser el primero en solicitarlos, sin que el Segundo Solicitante haya logrado acreditar un mejor derecho a los mismos;

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio **prune-tea.cl**, **prunesfromchile.cl**, **prunesinfusion.cl**, **prunesofchile.cl**, **prunes-t.cl**, **prunes-tea.cl**, **chileanprune.cl**, **prunefruit.cl** y **prunesfruit.cl** al Primer Solicitante, FEDERICO CHRISTIAN CREMPIEN ROBLES, RUT N° 10.740.989-0.

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 doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 4 de diciembre de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2