

INGRESO CORTE N° 8983-2021 CIVIL – QUEJA
ARBITRO

ARBITRADOR

CHILEXPRESS S.A. / CERDA SILVA ALBERTO
JACOB

RECURRENTE: CHILEXPRESS S.A.

Santiago, dieciséis de marzo de dos mil veintidós

Visto y teniendo presente:

Primero: Que don Felipe Pavéz Sepúlveda, abogado, en representación de Chilexpress S.A., ha deducido recurso de queja en contra del Juez arbitro arbitrador, don Alberto Jacob Cerda Silva, por las faltas y abusos graves cometidas por éste, al dictar la sentencia definitiva, de 3 de octubre de 2021, que incide en los autos rol N° 44.294-2020, solicitando se acoja este arbitrio, y se deje sin efecto dicha sentencia, acogiéndose su demanda de revocación temprana, interpuesta en contra del titular del nombre de dominio PIKUP.CL, asignándolo a Chilexpress S.A., y en caso contrario, declarar expresamente que queda eximida del pago de las costas, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Fundamentando su recurso, expone, que el señor Arbitro, incurrió en faltas y abusos graves en la dictación de la sentencia, vulnerando normas elementales del Reglamento NIC, así como disposiciones de orden constitucional, y principios generales del derecho.

A modo de antecedente, refiere, que el día 30 de noviembre de 2020, el demandado, registró el nombre de dominio PIKUP.CL, a través del agente registrador NIC Chile. Luego, dentro del plazo establecido en la Sección N° 18 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de “Nombres del Dominio.CL”, CHILEXPRESS S.A., solicitó ante NIC Chile, la revocación temprana del nombre de dominio PIKUP.CL, aduciendo interés o derecho preferente sobre aquél.



Relata, que desde octubre de 2018, su representada, ha estado desarrollando un sistema de retiro de encomiendas o documentos que se encuentren previamente pagados, y de envíos pre-etiquetados y prepagados, en base al concepto *“PICK UP”*, siendo www.pickup.cl, la plataforma que permite la operación del sistema, contando con más de mil puntos a lo largo del país, los que operan bajo la denominación *“Chilexpress Pick Up”*, donde los clientes pueden dirigir sus envíos o compras realizadas por internet, y retirarlos directamente desde dichos puntos, evitando, de este modo, acudir a sus sucursales directas.

En este contexto, Chilexpress S.A., titular del nombre de dominio y signo distintivo PICKUP.CL, y del cual se encuentra en uso real y efectivo, desde el 24 de junio de 2019, procedió a accionar de revocación temprana en contra del titular del registro del dominio PIKUP.CL, quien lo hizo un año y cinco meses después. Agrega, que también es titular de la marca registrada *“CHILEXPRESS PICKUP”*, mixta, N° 1303073, de la clase 39, además, de las aplicaciones informáticas *“Chilexpress Pick Up”*.

Indica, que la acción interpuesta, exige, dada su naturaleza, acreditar un *“interés preferente”*, para los efectos de prevalecer, lo que hizo, en virtud de la titularidad de los registros concedidos y ya señalados de la marca, los que se encuentran vigentes y presentes en diversas regiones del país, conforme al giro antes mencionado.

Sostiene, que si bien el nombre de dominio y signo distintivo PICKUP.CL, no es idéntico al nombre de dominio PIKUP.CL, es lo más cercano, gráfica, fonética y semánticamente, no resultando suficiente la eliminación de la letra *“C”*, para generar un concepto independiente que se diferencie de los signos distintivos previos: Chilexpress S.A.

Agrega, que existe una identidad semántica en el uso del elemento *“PIKUP”* y *“PICK UP”* / *“CHILEXPRESS PICK UP”*, lo que es comprobable a través de la actividad que desarrolla actualmente el demandado en la página web, la que se superpone o relaciona



estrechamente con aquella que ejerce su parte, en otras palabras, ambos son competidoras directas.

Hace presente que el demandado, el 23 de diciembre de 2020, produjo el cambio de nombre, en su página web, desde “Delivery Express” a “Pik up”, evocando sus signos distintivos, directamente, los colores e imagen corporativa utilizados por Chilexpress S.A., amarillo y negro, lo que provoca que cualquier persona, al verlos, lo asociaría con su parte, lo que conlleva un peligro de confusión, además, que como lo declara la propia demandada, en su página web de Facebook, ésta posee convenios con los principales couriers del país, los que podrían pensar que los servicios ofrecidos en el dominio “PIKUP.CL”, son los mismos o se relacionan con aquellos que ofrece Chilexpress S.A.

Arguye, que el sr. Arbitro, incurre en su sentencia en faltas y abusos graves, como contradicciones e imprecisiones graves, con respecto a la importancia de un nombre de dominio, como el de su parte, en desmedro de su interés, no valorando elementos probatorios esenciales, e incurriendo falta de imparcialidad, alejándose de toda prudencia y equidad, al no realizar un acto de ponderación lógico, racional, conforme a las prácticas usuales en el desarrollo del razonamiento judicial.

Sostiene, que el sr. Arbitro es contradictorio e impreciso al descartar la titularidad del nombre de dominio PICKUP.CL, como factor relevante para definir el interés preferente de la demandante, por no ser idéntico al de “PIKUP.CL”, en circunstancias, que técnicamente es imposible que existan dos dominios idénticos, omitiendo reconocer, que ambos son casi idénticos, siendo la única diferencia la eliminación de la consonante “C”, manteniéndose, en lo demás, la misma configuración gráfica, fonética y semántica. Desecha, el valor del dominio, de su representada, que se encuentra en uso real y efectivo para una actividad superpuesta o muy relacionada con la que promueve la demandada en su sitio web, accesible desde el dominio en disputa, más aún, utiliza una impresión semejante, dada por los colores amarillo y negro, asociados históricamente a Chilexpress S.A.. Por otra



parte, desecha el valor de su dominio, por tratarse de un derecho personal y no real, lo que representa un argumento arbitrario y discriminatorio, al relacionar erradamente, en su concepto-, que quien tiene un derecho personal, no tiene un interés legítimo. Finalmente, el sr. Arbitro, calificó al dominio PICKUP.CL, como un localizador e identificador de recursos en línea, desconociendo que hoy en día, resulta innegable que son verdaderos signos distintivos, que si bien no gozan del otorgamiento de un examen previo ni título por parte de la autoridad, como ocurre con las marcas comerciales, ni tampoco gozan de derechos exclusivos y excluyentes, identifican la promoción de una actividad determinada y permiten asociarla con un origen empresarial o no empresarial determinado, lo que demuestra su falta de parcialidad y contradicción.

Asimismo, explicita, que en la sentencia se enumeran los documentos probatorios acompañados por su parte, y no objetados por la contraria, los que acreditan la titularidad de Chilexpress S.A., respecto del dominio pickup.cl, los que no fueron considerados en el razonamiento del Sr. Arbitro, los que eran esenciales para la correcta resolución del caso, y para establecer el interés preferente de Chilexpress S.A., y la presencia de un peligro de confusión que no solo perjudica sus derechos, sino también a los consumidores, así, como el funcionamiento del mercado en forma leal. Y por el contrario, ni siquiera desarrolla argumentalmente su exclusión.

Aduce, que si bien la expresión “PICK UP”, podría considerarse poco distintiva, lo cierto, es que existe una discusión con respecto a si dicho concepto es realmente genérico o simplemente evocativo, aceptándose estos últimos a registro, toda vez, que aquella hoy en día, se encuentra registrada.

Por último, en defecto de lo anterior, de no acogerse sus planteamientos, al menos, solicita no ser condenado en costas, al encontrarse ambas partes en condiciones de igualdad jurídica, y por tener motivo plausible para litigar.



Segundo: Que se agregó a los autos, informe del señor Juez Arbitro recurrido, el que en lo pertinente, expresa, que: la demandante aseguró y acreditó ser titular de la marca comercial mixta registrada, preexistente y en uso efectivo “CHILEXPRESS PICK UP”, en la clase 39, además de la titularidad del nombre de dominio “pickup.cl”.

Por su lado, la demandada, controvirtió las alegaciones del demandante, esgrimiendo, que aun careciendo de derechos marcarios sobre el nombre de dominio en disputa “pikup.cl”, hace uso del mismo, para ofertar en línea servicios de reparto y gestión de despachos, esto es, como nombre comercial para su emprendimiento en línea.

Disiente, en cuanto, la demandante, le reprocha supuestas contradicciones e impresiones en su sentencia, en la parte considerativa, estimando, que sus argumentos solo se limitan a discrepar del criterio que empleó. Así, lejos de establecer una falta o abuso, simplemente constata diferentes criterios jurídicos asociados a lo resolutivo de la sentencia, y una diferente valoración de los elementos de convicción de autos.

En este contexto, la demandante, indica como contradicción, en que, por un lado, se reconoce en la sentencia que los conflictos sobre nombres de dominio implican más que conflictos marcarios, y por otra parte, no solo desestima los derechos marcarios de la demandante, sino que, también, los derechos sobre su nombre de dominio pickup.cl, parecido al dominio en disputa pikup.cl, sin consignar la falta o abuso cometida, sino solo controvertir el criterio desarrollado en el fallo.

Al efecto, enfatiza, que los derechos marcarios de la actora, no refieren a la expresión “pikup”, en que consiste el dominio en disputa, sino en la expresión “Chilexpress Pick Up”, y más aún, además, de diferentes, la marca de la demandante es mixta, y no confiere a su titular más derechos que sobre el conjunto, y no sobre sus partes, individualmente consideradas como lo sugiere. En base a aquello, y otras consideraciones el argumento marcario de la demandante, no podía prosperar.



Puntualiza, que a pesar de su parecido, los nombres de dominio en disputa, a pesar de su parecido, no confieren un derecho real sobre la expresión de que se conforman, sino un derecho personal entre su titular y la entidad que le brida sus servicios, en este caso, NIC Chile, el que se limita a asociar el nombre en cuestión con un número IP, y consecuentemente con un computador conectado en línea. En el mejor de los casos, estima, que nombres de dominio preexistentes pueden conferir un indicio de interés preferente, pero, ello no acontece en autos, como lo desarrolla en su considerando décimo tercero. De modo que, no existirían las supuestas contradicciones que reprocha el demandante, sino solo una discrepancia con el criterio empleado.

En cuanto, a la supuesta falta o abuso en la valoración de los medios probatorios esenciales, indica, que la demandante argumenta pero no prueba dicha circunstancia, y aún más, la evidencia agregada a los autos permite establecer que existe un esfuerzo de la demandada por dar uso al nombre de dominio, en un modo que confiere identidad y distintividad, a su emprendimiento respecto de la demandante, incluso, guardando un parecido fragmentario, los signos distintivos en conflicto, se diferencian. Además, la demandada, tiene un diseño web, logo, diferente al de la actora, que permite distinguirlos inequívocamente, como lo desarrolla en los fundamentos décimo cuarto y décimo quinto de su sentencia. De este modo, sostiene, que la recurrente, hace una valoración de los elementos de prueba, formulando consideraciones jurídicas que simplemente difieren de la realizada en el fallo.

Asimismo, añade, en tocante al abuso, por aplicar la regla “*first come, first served*”, sostiene, que no resolvió en base aquella, sino, como un razonamiento de “*a mayor abundamiento*”, como lo desarrolla en su fundamento “*décimo octavo*”, vale decir, como un argumento adicional para desestimar la demanda.

Por último, en lo relativo a la condena en costas, argumenta, que como lo entiende la jurisprudencia, la condenación en costas, en sí misma, no participa de la naturaleza jurídica de sentencia definitiva, y



por consiguiente, no es susceptible de revisión, a través del recurso que se intenta. Y la ley, es clara al establecer que la condena en costas procede contra la parte vencida, salvo que el tribunal decida eximirla de ellas, cuando ha tenido motivo plausible para litigar, convirtiendo aquello en un acto discrecional y fundado.

Consideraciones todas, por las que decidió, en definitiva, rechazar la demanda de revocación, y mantener la asignación del nombre de dominio a favor de su titular, con costas.

Tercero: Que el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, previene, que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional.

Al efecto, la recurrente, denuncia, en síntesis, que el Sr. Juez Arbitro, incurrió en falta y abuso grave, al prescindir de las disposiciones propias de los derechos invocados por la revocante, en el interés preferente que le asiste, resolviendo el conflicto suscitado, en su contra.

Cuarto: Que así, entonces, el reproche que se imputa al Sr. Arbitro, se traduce finalmente en no haber ponderado en su sentencia los antecedentes sometidos a su conocimiento y resolución correctamente, al darle un trato de un interés meramente marcario, en circunstancias, que el interés de su parte es uno “complejo”, en donde solo una de sus aristas, está dada por la titularidad de la marca comercial “CHILEXPRESS PICK UP”, entrando en contradicciones, ignorando prueba relevante, o simplemente, sin desarrollar argumento alguno para desecharlo.

Quinto: Que asimismo, se debe considerar que el árbitro arbitrador o amigable componedor, según definición y mandato del inciso tercero del artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales, debe fallar *“obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren, y no estará obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las que las partes hayan expresado en el acto*



constitutivo del compromiso, y si éstas nada hubieren expresado, a lo que establecen para este caso en el Código de Procedimiento Civil. ”

Sexto: Que, de esta manera, siendo el Arbitro Arbitrador, llamado a fallar, como se ha dicho, conforme a la prudencia y equidad, para acoger el recurso en comento, se requiere, que la sentencia sea evidentemente absurda, inicua, falta de lógica, irracional, contradictoria, o que atente contra principios generales de derecho.

De la lectura de la sentencia de marras, es observable, que la interpretación que ha hecho el señor Juez Arbitro, ha sido debidamente razonada conforme a las reglas de prudencia y equidad conforme se lo impone la norma citada en el motivo anterior, analizando la prueba aportada, y realizando un acto de ponderación lógico y racional de la cuestión debatida, para finalmente arribar a la conclusión final, dentro del marco legal que este tipo de procedimiento exige, desarrollando el razonamiento, que le permite desestimar el interés preferente invocado por la demandante, sobre el nombre de dominio en disputa “pickup.cl”, precisando en sus motivos noveno a décimo tercero, que la recurrente asevera que entre aquella expresión y sus derechos marcarios respecto de “Chilexpress Pick Up”, existiría identidad, desechando tal alegación, toda vez, que la marca es esta última, mientras, que el nombre de dominio es “pickup”, lo que no admite fragmentación de tales derechos, para tomar una de sus partes por el todo, impidiendo, constatar que ambos conjuntos guardan distintividad fonética y gráfica, y por tanto, ausencia de identidad.

Analizando, enseguida, la naturaleza de los derechos marcarios de la demandante, sobre “Chilexpress Pick Up”, indicando, que recaen sobre una marca mixta, conformada por un conjunto de elementos denominativos y figurativos, los que de acuerdo con su registro N° 1303073, lo son para una *“Etiqueta consistente en las expresiones Chilexpress en letras negras con el diseño de tres barras en su costado izquierdo y Pick Up en letras blancas sobre franja negra, todo sobre fondo anaranjado.”*, determinando que tales derechos lo son sobre el conjunto, y no sobre los distintos elementos figurativos y denominativos



individualmente considerados, como el propio registro marcario lo consigna, al conferir derechos a su titular, expresamente: “*Como conjunto, sin protección a sus elementos compositivos aisladamente considerados.*”, lo que, además, queda de manifiesto de la propia documentación aportada por la demandante, la que delimitó, ante la autoridad marcaria, la protección de su marca en su conjunto. Todo lo que lo lleva a determinar que no tiene derechos marcarios sobre las expresiones “PikUp” o “PickUp”, aisladamente.

Por otro lado, discurre, que si hubiera una completa identidad entre los signos en conflicto, -lo que en la especie no se presenta-, los derechos marcarios no permiten a su titular excluir el uso por terceros para identificar productos y servicios similares bajo signos distintos, de modo, que mal podrían esos mismos derechos, servir de motivo para privar a un tercero de un nombre de dominio, cuya expresión difiere, también, de la exacta expresión en la que consisten los derechos marcarios de la actora.

Razona, en este sentido, que siendo la naturaleza genérica de la expresión “pick up”, un vocablo genérico del inglés, empleado ampliamente para servicios de despacho, particularmente tras la pandemia, no es posible atribuírsele un derecho exclusivo sobre su uso, lo que se ve refrendado por la multiplicidad de registros marcarios y de nombres de dominio asociados a tal expresión ante el INAPI y NIC Chile.

Esgrime, en cuanto al interés preferente, que invoca la recurrente, que es desestimable, toda vez, que además, de no ser idénticas las expresiones de uno y otro nombre de dominio, sino apenas similares, los nombres de dominio solo confieren un derecho simplemente personal entre su titular y la entidad que le brinda servicios, en este caso, NIC Chile, quien solo se limita a asociar el nombre en cuestión con un número IP y, consecuentemente, con un computador conectado en línea. Pudiendo en el mejor de los casos, conferir un indicio de interés preferente, pero, no es el caso de autos, según sus anteriores consideraciones.



Séptimo: Que en este orden de razonamiento, prosigue, profundizando, en sus motivos décimo cuarto a décimo octavo, que no existe antecedente probatorio concreto alguno en autos, aportado por la demandante, en orden a establecer que la demandada pretende hacer un uso susceptible de suscitar confusión o engaño, no siendo suficiente, los propios dichos de la actora, ni la circunstancia que el nombre de dominio en disputa tenga similitudes mínimas y parciales con algunos elementos denominativos de la marca que detenta la recurrente, sino, que por el contrario, valora que las probanzas aportadas, indican que si bien guardan un parecido fragmentario, los signos distintivos en conflicto, aseguran su distinción, desde que la demandante usa inequívocamente, el conjunto “Chilexpress Pick Up”, mientras que la demandada usa solo la expresión “Pikup”. Lo que, hace inconducente asignar dicho nombre a Chilexpress S.A., toda vez, que aquello conllevaría al absurdo de suscitar confusión en los usuarios en línea que buscando servicios de la demandada, serían conducidos al sitio web de la demandante.

En este orden de relación, reflexiona, que la parte demandada goza del legítimo interés de hacer uso de la exacta expresión, dada la distintividad de su composición y su efectivo uso para ofrecer servicios, lo que favorece a su respecto la aplicación del principio *“first come, first served”*, conforme al cual, ante la equivalencia de intereses de las partes litigantes, debe asignarse el nombre de dominio en disputa, a quien primero lo ha registrado.

Octavo: Que consecuente con lo que se ha venido relacionando, a la luz de los antecedentes tenidos en vista, y considerando que el recurso de queja, únicamente puede prosperar en el evento que el Arbitrador hubiera incurrido en falta o abuso grave al dictar su sentencia, como lo exige el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, -luego de la modificación que le introdujo la ley N° 19.374-, la divergencia que el recurrente manifiesta, en cuanto, al análisis y valoración de los elementos de prueba allegados al juicio, a los que, en su estimación debería haber otorgado el valor que



conforme a su análisis particular hace de los hechos, llegando a una conclusión disímil, atribuyendo aquello a una conducta abusiva, por parte del Juez Arbitro Arbitrador, lo que no resulta susceptible de enmendar a través de la presente vía disciplinaria, de modo, que el presente arbitrio, habrá de ser desestimado.

Noveno: Que en cuanto a la petición subsidiaria, en cuanto a eximirse del pago de las costas impuestas en la resolución recurrida, por lo antes reseñado, y lo previsto, en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, resulta estimable, que habiendo sido vencida totalmente la recurrente, no es procedente, la dispensa que solicita.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 540, 545 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Queja, ***se rechaza***, el deducido por el abogado don Felipe Pavéz Sepúlveda, en representación de Chilexpress S.A, contra el Juez Arbitro Arbitrador don Alberto Jacob Cerda Silva.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Duran Madina.

Ingreso Corte N° 8983-2021 Civil Queja

Pronunciada por la **Primera Sala** de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Marisol Rojas Moya, e integrada por las Ministros señora Inelie Durán Madina y señora María Paula Merino Verdugo.





VYPQYMQYNZ

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas M., Inelie Duran M., Maria Paula Merino V. Santiago, dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

