**Fallo arbitral por dominio "comotuquieras.cl"**

**Empresa personal (TERESA DE JESUS FLORES CHUMBE)**

**-v-**

**BURGER KING CORPORATION.**

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

---

**En Santiago, 20 de Abril de 2009**

**VISTO**:

**PRIMERO:** Que por Oficio OF09841, de 28 de Octubre de 2008, que rola fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio "comotuquieras.cl"

**SEGUNDO:** Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto **Empresa personal(TERESA DE JESUS FLORES CHUMBE** domiciliado para estos efectos en Guillermo Tell 5965, Casa E, Comuna de La Reina, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio comotuquieras.cl, el cual pidió a su favor con fecha 26 de julio de 2008, a las 00:22:09 horas GMT y **BURGER KING CORPORATION,** representado por ESTUDIO FEDERICO

VILLASECA Y CIA, ambos domiciliados para estos efectos en Alonso de Córdoba 5151, Piso 8, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "comotuquieras.cl", el cual pidió en su favor con fecha 18 de Agosto de 2008, a las 19:01:43 horas GMT.

**TERCERO:** Que por resolución de fecha 29 de Octubre de 2008, que rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 11 de Octubre de 2008, a las 11:00 horas, para convenir las reglas de procedimiento.

**CUARTO**: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos y a NIC Chile en la forma correspondiente.

**QUINTO:** Que el día 11 de Noviembre de 2008, tuvo lugar el comparendo con asistencia de **OSCAR QUEZADA ROMERO,** quien compareció en representación de **TERESA DE JESUS FLORES CHUMBE,** primer solicitante, según carta poder que se agregó a los autos y del segundo solicitante **BUGER KING CORPORATION,** representado por **Estudio Villanueva y Cía,** por quien compareció don **OSCAR RODRIGUEZ BAEZA**, según se acreditó por documentos acompañados y que rolan de fojas 8 a 10, de autos. De común acuerdo entre las partes se procedió a fijar las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 12, de autos.

**SEXTO:** Que por resolución de fecha 11 de Noviembre de 2008, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada en la fecha antes indicada.

**SÉPTIMO:** Que mediante escrito que rola a fojas 29, de autos, la parte de **BURGER KING CORPORATION** representada por Oscar Rodríguez Baeza, según delegación de poder debidamente acreditada, demandó la asignación del nombre de dominio "comotuquieras.cl", aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

1. **En cuanto a los hechos**: señala que **Burger King Corporation** es lider mundial en la industria de fast food (comida rápida), fundada en 1954 en Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, por James McLamore y David Edgerton, quienes con su gran experiencia en el negocio de restaurantes, idearon la oferta a los clientes de una comida de calidad, a una precio razonable, con un servicio rápido, en un ambiente atractivo y confortable. Que dicha empresa cuenta en la actualidad con mas de 11.000 restaurantes distribuidos en 65 países alrededor del mundo, atiende diariamente a 11.8 millones de clientes por restaurant-día y es fuente directa de empleo en el mundo para mas de 300.000 personas.
2. **Burger King Corporation** actualmente ofrece productos de alta calidad y se define bajo el lema "comotuquieras".
3. Esta empresa de comida rápida tiene registrada la marca comercial COMO TU QUIERAS, bajo el siguiente registro: -757.991, marca "como tu quieras", clase 43, Servicios de Restaurante, otorgada el 10 de mayo de 2006. La fama y notoriedad alcanzada por la marca comercial "como tu quieras", lema de la empresa demandante a nivel mundial, se debe según ella indica, entre muchas cosas a la calidad de los productos ofrecidos y servicios prestados, como asimismo a

una ingente inversión publicitaria. Por ende, cualquier semejanza con el signo de **Burger King Corporation** en Internet, llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, originándole perjuicios económicos y beneficiando consecuencialmente en forma ilegítima a un tercero;

4. **En cuanto al derecho aplicable,** invoca las Reglas de la Política Uniforme par al Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio, conocida con la sigla de su denominación en idioma ingles UDRP, desarrollada por la Corporación para la Asignación de Números y Nombres de Dominio en Internet (ICANN), que entró en vigencia el 1° de enero de 2000. A nivel nacional cita el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres den Dominio CL de NIC Chile, la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, el Convenio de Paris, sobre Protección de la Propiedad Industrial, suscrito y ratificado por Chile, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991. Las Reglas UDRP, de INCANN, reconocen como aspecto fundamental para resolver dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios, para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar la aludida regulación, señala que se considerará como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios, si el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios, respecto de la cual la parte demandante tenga derechos;
5. Agrega que **Burger King Corporation,** tiene el mejor derecho respecto del nombre de dominio "comotuquieras.cl" y por ende espera que le sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión del primer solicitante, que no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no podrá acreditar ningún derecho societario ni marcario, en apoyo de su aspiración. La empresa de comida rápida **Burger King Corporation,** cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, entre ellos,

criterio de la titularidad de marcas comerciales, criterio de la Notoriedad del signo pedido y criterio de la buena fe. Termina indicando que al solicitar el nombre de dominio sub lite, lo ha hecho amparada en los principios mas estrictos del "fair use", de la ética y buenas costumbres mercantiles y del mejor derecho que le asiste para obtener que le sea asignado el nombre de dominio "comotuquieras.cl"

**OCTAVO:** Que mediante resolución de fecha 1 de Diciembre de 2008, que rola a fojas 63 de autos, se tuvo por interpuesta demanda de mejor derecho por parte de **Burger KIng Corporation,** se tuvo por acompañados los documentos con citación y fue notificada mediante correo electrónico, dándose traslado a la contraparte.

**NOVENO:** Que dentro del plazo acordado en las reglas de procedimiento de este arbitraje, **la Empresa personal (Teresa Flores Chumbe**) demanda la asignación del nombre de dominio "comotuquieras.cl", fundada en los siguientes argumentos:

1. La solicitud del dominio en disputa nace de un emprendimiento personal que tiene por objeto servicios de catering, alimentación y atención a eventos de pequeños grupos de personas en su hogar enfocados en la cocina peruana, dado que la que demandada es de nacionalidad peruana;
2. Que la empresa personal a que la quiere distinguir en la red abierta Internet con el nombre de dominio solicitado, se encuentra en etapa de creación inicial de plan de negocios y capacitación interna según el plan de trabajo elaborado con fecha 16 de agosto de 2008. Dentro del pan de negocio se encuentra

como objetivo una etapa de capacitación y para ello viajó a Lima Perú, a realizar cursos personales de cocina;

3. Agrega que como tu quieras es una frase coloquial ampliamente usada en distintas regiones latinoamericanas y con mayor cotidianeidad en el Perú, sobre todo en Lima de donde es originaria la solicitante el nombre de dominio en cuestión. Entiende la primera solicitante que esto se alinea (sic) con la Declaración de Principios "Construir la Sociedad de la Información: un Desafío Global para el Nuevo Milenio" Documento WSIS-03/Ginebra/4-S del 12 de mayo de 2004, de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información ONU-UIT(sic), en especial con el artículo 26 sobre el dominio público;
4. Que la solicitud de inscripción de dominio "comotuquieras.cl" esta hecha de buena fe, que no pretende hacer cyberquatting, uso ilícito, abusivo o en desmedro del segundo solicitante, sino que s parte importante de un genuino proyecto personal e innovador de crear un servicio de catering de influencia peruana, dado el origen coloquial limeño de la frase "como tu quieras".

**DECIMO.** Por resolución de fecha 1 de diciembre de 2008, se tuvo por interpuesta la demanda de Empresa personal (Teresa Flores Chumbe), se confirió traslado a la contraria; se tuvo por acompañados los documentos y se notificó por correo electrónico.

**UNDECIMO** Que por resolución de fecha 03 de Marzo de 2009, que rola a fojas 68, el tribunal recibió la causa a prueba, la cual se ordenó notificar por correo electrónico a las partes, adjuntando copia íntegra del mismo, lo que se cumplió ese mismo día, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las

partes en el nombre de dominio "comotuquieras.cl" y, Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "comotuquieras".

**DECIMOSEGUNDO:** Que junto con la interposición de la demanda la parte de **Burger King Corporation**, acompañó con citación de la parte contraria, los siguientes documentos que rolan de fojas 16 a 28 de autos:

1. Marca de Servicio concedida al solicitante razón social: Burger King Corporation, por el Departamento de Propiedad Industrial, Clase 43 C Inc. Servicios de Restaurant: "COMO TU QUIERAS", fecha de registro: 10.05.2006, Número de Registro: 757991 (fs. 16 de autos);
2. Fotocopia e la Resolución del Departamento de Propiedad Industrial DPI Registro de Marcas Comerciales, relativa a la solicitud N° 716.467 Registro N°757.991, que en conformidad a la Ley de Propiedad Industrial concede a Burger King Corporation de Estados Unidos de Norteamérica, por el plazo de 10 años, contados desde le 10 de mayo de 2006, la propiedad y uso exclusivo de la marca registro vigente: COMO TU QUIERAS. Distingue: Servicios Clase 43 Incluye servicios de restaurant( fs. 17 de autos);
3. Impreso de la página web de Burger King en el mundo, nuestro menu, niños, la compañía, restaurantes, empleos, atención al cliente ( fs.18,19 y 20, de autos);
4. Impreso de información en la web: Burger King Corporativo Como tu quieras. Una historia bien hecha. Navegación como tu quieras. 2007 Burger King S.L.U. España (fs. 21,22 , 23 y 27 de autos).
5. Impreso de información en la web: Burger King Como tu quieras. Corporativo. Toda historia tiene su principio.2007. Burger King S.L.U. España (fs. 24, de autos);

6. Impreso de información en la web: Burger King Como tu quieras Corporativo ¿Qué es trabajar en Burger King? 2007 Burger King S.L.U. España.
7. Impreso de Company Info Quick What was the Burger King Slogan in 1974? (fs 26, de autos).
8. Impreso Como tu quieras Nueva Campaña de Burger King Isopixel. 18 de january 2007. Marketing Noticias( fs 28, de autos)

**DECIMOTERCERO:** La empresa personal (Teresa Flores Chumbe) acompañó a su demanda los siguientes documentos, que rolan de fs. 32 a 54, de autos:

1. Impreso de imagen de pantalla en que aparecen en sistema Word: carpetas, nombre, tamaño, tipo, fecha de modificación, imagen tomada el día y dimensiones. En el rubro nombre aparece indicado "Acuerdo de las partes como tu quieras"; ajedres (sic); empresas banqueteras, flash, flujo de inversión, idea de negocio, Logo Como tu quieras. Marketing CTQ1 neg01, platas de sois y Web (fs. 32, de autos);
2. Impreso relativo a NIC Chile http://www.nic.cl/cgi-bin/dumy?d=comotuquieras. Sitio Inactivo. El sitio web www.comotuquieras.cl esta registrado en NIC Chile pero no ha definido sus servidores, por lo que no está operativo ( fs.33 de autos);
3. Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información. Documento WSIS-03/GENEVA/4-S 12 de mayo de 2004. Original inglés. Declaración de Principios Construir la sociedad de la información : un desafío global para el nuevo milenio. ( fs.34 a 43, de autos),

4. Impreso Como tu quieras Peruvian Internacional Catering (fs. 44, de autos);
5. Proyecto de empresa de catering. Estudio de Mercado (fs. 45 a 52, de autos;
6. Impreso de un Ticket Electrónico de LAN. Com a nombre Teresa Flores (adulto) fecha de venta 06.10.2008. Fecha de viaje 07 de noviembre Santiago de Chile- Lima( fs. 53, de autos),
7. Impreso de NIC Chile "comotuquieras.cl Su pago ha sido aceptado ( fs. 54 de autos).

**DECIMOCUARTO**: Que por resolución de fecha 2 de Abril de 2009, se fijó el plazo de 5 días para que las partes realicen observaciones a la prueba rendida y al proceso en general, la que fue notificada a las partes por correo electrónico.

**DECIMOQUINTO:** La empresa Burger King Corporation, segunda solicitante formuló dentro de plazo observaciones a la prueba y al proceso en general, que rolan a fs, 78, de autos. El tribunal arbitral tuvo presente dichas observaciones por resolución de fecha 13 de Abril de 2009, la que fue notificada a las partes por correo electrónico.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que han demandado, en su concepto, su mejor derecho sobre el dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundado lo anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno.

**SEGUNDO:** Que por su parte, **Burger King Corporation**, ha acreditado con abundante documentación tener derechos en la frase "comotuquieras", la cual le sirve como slogan para sus actividades comerciales y publicitarias en el rubro de su dedicación comercial de explotación de mas de once mil restaurantes de comida rápida establecidos a través de 65 países alrededor del mundo.

**TERCERO:** Que la parte de Empresa personal (TERESA FLORES CHUMBE) si bien es cierto que presentó demanda por asignación del nombre de dominio "comotuquieras", no es menos cierto que ella se basa en un simple proyecto de actividad económica de servicios de catering de comida peruana, cuyo inicio de actividades no resulta comprobado y con la prueba por ella rendida no logra acreditar la relación de su proyecto con el dominio solicitado ni uso efectivo de la frase "comotuquieras". Se suma a lo anterior, que no consta en autos que existan marcas registradas a nombre de Empresa Personal Teresa Flores Chumbe, que le den mejor derecho al nombre de dominio "comotuquieras", lo que nos lleva considerar que no existen intereses efectivos que salvaguardar.

**QUINTO:** Que la Empresa Personal (TERESA FLORES CHUMBE), es la primera solicitante, situación que sustenta una presunción de mejor derecho a su favor al alero del principio "first come, first served". Como aquel principio no importa una regla absoluta, este tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado, esto es, el segundo solicitante. Pues bien, el valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único

modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "*first come, first served*". En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió, toda vez que una de las partes, Burger King Corporation, presentó pruebas de su mejor derecho como segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión.

**SEXTO:** Que, en consecuencia de lo anterior, le resulta evidente a este sentenciador, que el primer solicitante no ha ello uso efectivo ni protegido sus intereses ni velado por sus derechos en la protección del dominio comotuquieras. Caso contrario del segundo solicitante, el cual a demostrado uso efectivo y protección de intereses y derechos de la frase "comotuquieras". A lo anterior debe agregarse el hecho que Burger King Corporation, ha acreditado en autos que sus productos y servicios son conocidos bajo el nombre "comotuquieras" y que es titular de la marca de igual denominación.

**SÉPTIMO:** Que en materias de nombres de dominio, a diferencia clara de lo que ocurre en materias de marcas comerciales, donde es posible registrar una misma marca a nombre de diferentes personas bajo la estructura de las diferentes clases en el Clasificador de Productos y Servicios, solo puede ser registrado y asignado a un solo usuario un nombre de dominio.

**NOVENO:** Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare;

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de mediación y arbitraje de NIC Chile,

**RESUELVO**;

**PRIMERO:** Que se asigna el nombre de dominio "comotuquieras.cl" al segundo solicitante, esto es, Burger King Corporation, RUT Nº 78.169.860-1

**SEGUNDO:** Que no se condena en costas al primer solicitante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.
Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ
Juez Arbitro

JULIA MARINA VALENZUELA DEL VALLE
RUT Nº 4-827.831-4
Testigo

MARCY ISABEL NAVARRO PUENTES
RUT Nº 7.189.578-5
Testigo