Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "dominoschile.cl"

Santiago, 2 de marzo de 2011

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 12737 de fecha 4 de agosto de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "dominoschile.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Estudiante (Alfredo Enrique Pothoff Navarrete), con domicilio en Ricardo Lyon 1767, Depto. 301, Providencia, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio dominoschile.cl con fecha 13 de abril de 2010, a las 19:50:54 GMT; Dominos IP Holder LLC (Asesorías Nameaction Chile S.A.), en la persona de Domain Administrator, con domicilio en 24 Frank Lloyd Wright Dr-Estados Unidos, que inscribió el nombre de dominio dominoschile.cl con fecha 04 de mayo de 2010, a las 16:15:05 GMT y Productos Alimenticios Donuts Ltda., representada por don Felipe Vinagre Larraín, quien solicitó el nombre de dominio dominoschile.cl con fecha 06 de mayo de 2010, a las 16:05:29 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 05 de agosto de 2010, la cual rola a fojas 7 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "dominoschile.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 12 de agosto 2010, a las 9:15 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 05 de agosto de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada, según consta a fojas 19 de autos.
QUINTO: Que el día 12 de agosto de 2010, a las 16:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Victoria Santis Pinilla por la segunda solicitante, de doña Francisca González Silva, por la tercera solicitante y de don Alfredo Enrique Potthoff Navarrete por la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 19 de autos.
SEXTO: Que con fecha 25 de agosto 2010, mediante presentación rolante a fojas 21 de autos, la parte de Domino's IP Holder LLC, expuso sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que la compañía fue fundada en 1960, y es reconocida mundialmente como Domino's Pizza. Pasó de ser una pizzería en Ypsilanti, Michigan, a convertirse en el reconocido líder mundial en el reparto de pizza. La actual sede se encuentra en An Arbor, Michigan, y opera una red de tiendas y locales propios y franquicias en los Estados Unidos y en los mercados del mundo. Que Domino's comenzó con tan solo una tienda en 1960, y ya en 1978 inauguraba la tienda Nº 200. Que ya en 1983 había 1.000 tiendas Domino's y en 1989 ya eran 5.000 tiendas. Que actualmente hay más de 9.000 tiendas, incluidas más de 4.000 fuera de Estados Unidos, en más de 60 mercados internacionales. Que el año 2007 las ventas minoristas internacionales superaron los $2.000 millones, ya que se estima que cada día más de 1

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

millón de clientes consume los productos de Domino's Pizza en todos los continentes habitados de la tierra. Que la presencia de Domino's Pizza en los continentes del mundo corresponde a los siguientes países: América del Norte: Canadá, México, Puerto Rico y Estados Unidos. América del Sur: Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, Venezuela y St. Maarten. Europa: Dinamarca, Inglaterra, Francia, Grecia, Irlanda, Israel, Oriente Medio y Africa, Suiza, Irlanda del Norte, Rusia, Escocia y Reino Unido. Asia: China, India, Japón, Malasia, Corea del Sur y Taiwán. Oceanía: Australia y Nueva Zelanda. Que esta natural expansión ha dado origen además a otras formas de protección de su marca comercial o trademark, "Domino's" y "Domino's Pizza", ya mediante dominios en internet, como en marcas comerciales. Que posee los siguientes dominios y extensiones: 1) Dominospizza.cl; 2) dominos.cl; 3) dominos.co; 4) dominos.coiid; 5) dominos.com; 6) dominos.com.vn; 7) dominos.eu; 8) dominos.fr; 9) dominos.nl; 10) dominos.ph; 11) dominos.us; 12) dominos.vn; 13) dominospizza.com.py; 14) dominospizza.com.ve; 15) dominoscatering.com; 16) dominoscustomercare.com; 17) dominosocenaty.com; 18) dominosp.mobi; 19) dominosrewads.com; 20) dominosshowusyourpizza.com. Que de los dominios señalados, la parte ya tiene derecho y utiliza los dominios dominospizza.cl y dominos.cl, los que presentan cuasi identidad con el dominio disputado en autos, por cuanto en este se agrega la palabra "chile", la cual coincide con la extensión ".cl", resultando entonces que existe absoluta identidad entre éstas. Que la sociedad Dominos IP Holder LLC., ha tomado las providencias necesarias, en orden a proteger sus marcas comerciales DOMINO'S y DOMINO'S PIZZA, tanto en Chile como en múltiples países del mundo, siendo en Chile las siguientes: a) Domino's Pizza, registro Nº 709.678, de fecha 24/11/2004; b) Domino's Pizza, registro Nº 430.478, de fecha 24/08/1994; c) Domino's Pizza, registro Nº 709.258, de fecha 18/11/2004; d) Domino's Pizza, registro Nº 430.476, de fecha 24/08/1994; e) Domino's, registro Nº 838.392, de fecha 22/06/2008; f) Domino's, registro Nº 515.094, de fecha 22/06/1998; g) Domino's Pizza, registro Nº 779.918, de fecha 18/11/2006; h) Domino's Pizza, registro Nº 471.879, de fecha 18/11/1996; i) Domino's, registro Nº 850.046, de fecha 22/06/2008; j) Domino's, registro Nº 515.095, de fecha 22/06/1998; k) Domino's Pizza, registro Nº 709.697, de fecha 24/11/2004; l) Domino's Pizza, registro Nº 670.592, de fecha 08/08/2003; m) Domino's Pizza, registro Nº 407.687, de fecha 09/07/1993; n) Domino's Pizza, registro Nº 2.537, de fecha 10/03/1983; ñ) Domino's Pizza, registro Nº 728.808, de fecha 07/07/2005; o) Domino's Pizza, registro Nº 407.017, de fecha 25/5/1993; p) Domino's Pizza, registro Nº 272.537, de fecha 10/03/1983. Invoca derecho, consistente en los artículos 10, 12 y 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, los cuales son los llamados a establecer los requisitos que toda solicitud de nombre de dominio debe cumplir para ser asignado a un titular, razón por la cual DOMINO'S IP HOLDER LLC. hizo en su calidad de segundo solicitante la petición del nombre de dominio "dominoschile.cl", teniendo claro que ésta no contrariaba los requisitos establecidos por el presente Reglamento, al no vulnerar las normas vigentes sobre abusos de publicidad, tampoco atentar contra los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como tampoco vulnerar derechos válidamente adquiridos por terceros. Que sólo ha buscado dar protección en el mercado virtual a una denominación que posee ya con mucha anterioridad como marca comercial, como también por poseer el dominio disputado un concepto largamente posicionado en el mercado, y que no puede llevar a otra cosa

que concluir, que Domino's IP Holder LLC., posee sobre la expresión "DOMINOSCHILE" un interés válidamente adquirido, porque constituye una denominación que corresponde a una de sus marcas comerciales anclas y que han sido válidamente registradas a lo largo de todo el mundo, como también nombres de dominios inscritos con esa misma expresión, y el hecho que se le agregue el nombre del Estado "Chile", en nada modifica lo planteado, toda vez que es una palabra genérica, que no otorga ninguna distintividad respecto de la palabra DOMINOS, que ha sido protegida oportunamente por su titular como marca comercial. Que la expresión DOMINOS es plena y absolutamente original, ya que obedece al concepto de expresiones de "fantasía", toda vez que corresponde a la creación intelectual de la parte, al no decir relación con ningún concepto previamente conocido, ni constituir tampoco un término genérico o de uso común, sobre el cual cualquier persona natural o jurídica pudiera alegar propiedad. Que tanto en los registros del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, como de Nic Chile, no se advierten otros tipos de activos intelectuales que posean la palabra DOMINOS o sus derivados, que no pertenezcan o estén relacionados con la parte., Domino's IP Holder LLc., provocando irremediablemente toda suerte de confusiones en cuanto al verdadero origen empresarial, respecto a clientes actuales como potenciales. Que tampoco vulnera principios de libre competencia ni de ética mercantil, dado que la solicitud de este nombre de dominio corresponde a una mera variación de la expresión DOMINOS que ha sido protegida por la parte, a través del registro de marcas comerciales, como asimismo de nombres de dominio. Que tampoco se contrarían derechos válidamente adquiridos por terceros, al no darse en la especie los requisitos copulativos para ello, a saber: a) Que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo, que de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo esté aludido reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, y b) Que la parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado. Que tales requisitos se dan en el primer solicitante. Que si el nombre de dominio "dominoschile", está siendo disputado por tres partes, y una de esas partes, -Domino's IP Holder LLC.-, ha solicitado este dominio como segundo solicitante, haciendo uso del derecho que le confiere la ley y cumpliendo todos los requisitos que exige la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, solicitud que cumple con todos los requisitos en él establecidos, esto es, que se trate de una solicitud que no infrinja normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil y que tampoco infrinja derechos válidamente adquiridos por terceros, ya que le asisten derechos sobre marcas comerciales otorgadas con mucha anterioridad y además nombres de dominio que contienen y desarrollan la expresión de fantasía "DOMINOS", postula que el nombre de dominio "dominoschile.cl" debe serle asignado, toda vez que la pretensión del primer solicitante corresponde a una iniciativa individual, aislada sin un sustento legal concreto, ni con inversiones en publicidad y marketing, que sí ha desarrollado fuertemente en todo el mundo Domino's IP Holder LLC., a lo largo del tiempo, siendo del caso que, de serle asignado el dominio a la contraria, provocará consabidos perjuicios de una importante cuantía económica a una empresa que posee una determinante presencia en el mercado, al dar la posibilidad a los usuarios de

incurrir en graves confusiones o errores, respecto al verdadero origen empresarial de los productos o servicios amparados bajo la expresión "dominoschile.cl".

OCTAVO: Que por resolución de fecha 25 de agosto de 2010, rolante a fojas 61, se confirió traslado de la demanda de la parte de Dominos IP Holder LLC.

NOVENO: Que con fecha 25 de agosto de 2010, mediante presentación rolante a fojas 62 de autos, la parte de Productos Alimenticios Donuts Ltda. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "dominoschile.cl" en los términos siguientes: Que la parte corresponde a un establecimiento de larga tradición y posicionamiento en nuestro país, cual es la reconocida marca DOMINO. Que por ello, se puede entender claramente el interés de la parte en el nombre en conflicto, pues la expresión solicitada comprende dicha expresión, con el agregado CHILE, que en el contexto del conflicto no es suficiente para diferenciarlo de la reputada marca DOMINO. Que, en este sentido, la parte registró marcariamente la expresión DOMINO y por ello es que detenta derechos de exclusiva en torno a dicha expresión: 1) Registro Nº 739.438, marca DOMINO, que distingue Establecimiento Comercial para la venta de productos de la clase 29, 30, 31 y 32; 2) Registro Nº 618.323, marca DOMINO (mixta), que distingue restaurante, bar, fuente de soda, salón de té, servicios de procuración de alimentos en general; hotel, motel, clase 42; 3) Registro Nº 618.324, marca DOMINO (mixta),para distinguir servicios de la clase 42; 4) Registro Nº 705.011, marca MAYONESA DOMINO, para distinguir servicios de bares, restaurantes y establecimientos que se encargan de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, clase 42; 5) Nombre de dominio www.domino.cl. Que, en lo tocante al presente conflicto, se está en presencia de una expresión DOMINOSCHILE.CL que efectivamente es una expresión que detenta un grado fatal de similitud con la marca DOMINO, y de allí que es lícito preguntarse si la solicitud del primer solicitante contraría las normas del artículo 14 del Reglamento de Nic. Que, en opinión de la parte, es clara la infracción y para ello cabe ver la manera específica de dicha configuración. Que en cuanto a las normas de abusos de publicidad y ley de protección al consumidor, la publicidad como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto determinado no encuentra una consagración a nivel de texto. Que es así que el Código Chileno de Etica Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis. Que éste código define el avisaje publicitario como "una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conductas." Que esta norma fue señalada para los nombres de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Que, precisamente, si internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos: Art. 4 que los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: F.- Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombre comerciales; Art. 13 que "Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o

imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria". Que en lo tocante a la ley de protección al consumidor, el artículo 1 define bajo el Nº 4 a la publicidad como "la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio." Que esta lectura sirve para advertir que esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Etica Publicitaria. Que, sin embargo, la esfera de estas normas es proteger al consumidor, y de allí el nombre dado por el legislador a esta Ley (Ley 19.496). Que es por ello que si se está a dicha finalidad teleológica, es preciso citar las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal, de las cuales es dable destacar el artículo 28 A el cual reza: "Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores". Que del análisis de esta norma fluye que la finalidad es proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un distintivo similar. Que es por ello que, en el caso de autos, la existencia de un nombre de dominio DOMINOSCHILE.CL en posesión de una tercera persona, será motivo de confusión, pues hace referencia tanto a la marca de titularidad de la parte como a todo un proyecto que se encuentra detrás de dichos distintivos. Que así las cosas, las normas citadas sirven para acreditar que la concesión del dominio al primer solicitante las contraría o afecta, debiendo en consecuencia atribuirse un mejor derecho en la persona de la parte, decretándose la concesión del dominio a la misma. Que en cuanto a los principios de competencia leal y ética mercantil, corresponden a faros orientadores del comportamiento de los diversos agentes mercantiles. Que en estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3: "Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en material industrial o comercial. 1.- cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2.- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". Que el criterio plasmado tiene a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado. Que estas normas se encuentran en plena armonía con las normas citadas bajo el capítulo anterior, esto es, evitar la confusión mercantil, y proteger la titularidad de marcas o distintivos en empresas posicionadas. Que, por ello, la concesión del nombre de dominio al primer solicitante crearía una confusión que debe ser evitada a través de la concesión del nombre de dominio a la parte. Que, por último, esta hipótesis importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República. Que en el orden señalado por la normativa de Nic, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional, sin embargo la parte

opta por el orden señalado por la Reglamentación invocada. Que es claro que la parte es titular de registros marcarios, sobre los cuales debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio a otra persona afectaría evidentemente su patrimonio marcario. Que es por ello que, a modo de conclusión, la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a la parte, como titular de un signo registrado, así como el creador intelectual de la expresión en comento, y quien se encargó de darla a conocer al consumidor.

DECIMO: Que por resolución de fecha 27 de agosto de 2010, rolante a fojas 97, se confirió traslado a la presentación de Productos Alimenticios Donuts Ltda.

UNDECIMO: Que con fecha 27 de agosto de 2010, mediante correo electrónico rolante a fojas 102, el primer solicitante, don Alfredo Potthoff Navarrete, presentó sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que su primera intención al comprar (sic) el dominio fue otorgar un servicio externo. Que, finalmente, tras analizar distintas formas de hacer una página web interesante, decidió hacer una página sobre fútbol, específicamente sobre la habilidad de dominar el balón, juego popular dentro del fútbol y que estima tendrá un gran interés en deportistas chilenos y al exterior. Que la idea es exponer y mostrar a jugadores que hagan un show al mostrar el balón. Que es un joven interesado en el fútbol y por el deporte en general, que cree que es una actividad fundamental en el crecimiento de niños sanos en Chile. Que sus intenciones con dicha página web están muy lejos del mundo alimenticio, por lo que no ve un choque de interés entre las partes. Que es un joven estudiante que tiene el apoyo de sus padres en lo económico, por lo que no genera dinero alguno. Que no desea generar ningún conflicto de imagen. Que de hecho es asiduo cliente de la comida rápida. Que en la especie no hay un conflicto de marca, pues los demandantes son Dominó y Domino´s Pizza. Que ambos nombres no se asemejan a su dominio, y por lo demás ellos ya tienen página oficial: www.domino.cl y www.dominospizza.cl. Que la amenaza a la imagen marcaria aducida por los demandantes es un supuesto, y no existe razón para privarle del dominio únicamente por creer que sus intenciones dañarán la imagen de su marca, lo que carece de base real, no ha existido ni existirá. Que esa censura atenta contra la democracia y la libertad dentro de la red internet, puesto que se trata de una plataforma libre. Que ni el dominio es exactamente igual al de las marcas demandantes ni se ha pretendido subir algo relacionado con los alimentos o directamente con las marcas, lo que proporcionaría un argumento sólido y real para las demandas. Concluye afirmando que su intención jamás será dañar la imagen de estas u otras marcas.

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 1º de septiembre de 2010, rolante a fojas 102, se confirió traslado a la presentación de Alfredo Enrique Potthoff Navarrete.

DECIMO TERCERO: Que mediante escrito rolante a fojas 98, la parte de Productos Alimenticios Donuts Ltda. evacuó el traslado que le fuera conferido reiterando la titularidad de marcas y nombre de dominio con la expresión “domino”, citando jurisprudencia, alegando la antigüedad de sus registros, desde el año 1979, y alegando poseer derechos de exclusiva en torno a dicha expresión.

DECIMO CUARTO: Que por resolución de fecha 23 de septiembre de 2010, rolante a fojas 106, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "dominoschile" o en sus partes componentes. 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en

hechos y proyectos concretos, de la denominación "dominoschile" o de sus partes componentes.

DECIMO QUINTO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Domino's IP Holder LLC., la documental consistente en: 1) Copia de 23 registros marcarios emitidos por INAPI (fs. 34 a fs. 56); 2) Impresos de página web dominos.com (fs. 57 a 60); 3) Listado de Registro de Marcas (fs. 110 a fs.112); 4) Listado de OAMI (fs. 110 a fs. 115); 5) Informe de OAMI (fs. 116 a fs. 118); 6) Información referente a 5 marcas inscritas en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España (fs. 119 a fs. 123); 7) Información políticas de privacidad (fs. 124 a fs. 128); 8) Información referente a logotipo de Domino´s Pizza (fs. 129 a fs. 135); 9) Impresos de páginas web www.cnnexpansion.com, wwwplanb.com y http://finance.yahoo.com (fs. 136 a 139).

La parte de Productos Alimenticios Donuts Ltda., la documental consistente en: 1) Impresos de registros de marcas (fs.66 a 69 y fs. 100 a 101); 2) Impresos de publicidad de Dominó (fs. 70 a fs. 73); 3) Impresos de artículos y publicidad en prensa escrita (fs. 74 a fs. 81); 4) Copia de información relativa al dominio y sitio web Domino.cl (fs. 82 a 96).

La parte de Alfredo Enrique Potthoff Navarrete no presentó pruebas.

DECIMO SEXTO: Que por escrito de fecha 13 de octubre de 2010, rolante a fojas 142, la parte de Domino´s IP Holder LLC presentó observaciones a la prueba.

DECIMO SEXTO: Que por resolución de fecha 02 de noviembre de 2010, rolante a fojas 149, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo quinto no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Alfredo Enrique Potthoff Navarrete, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, además de dicha presunción, alegó ser su intención la de otorgar a través del dominio un servicio externo, más específicamente una página sobre fútbol, no obstante lo cual no rindió pruebas sobre ese extremo. Manifestó también no ser su ánimo el de amenazar la imagen y los derechos marcarios de sus oponentes,

CUARTO: Que la segunda solicitante, la parte de Domino's IP Holder LLC., alegó y acreditó ser titular de los productos y marcas Domino's Pizza, que gozan de fama y notoriedad en Chile y en el extranjero. En particular, acreditó la titularidad en Chile de las marcas "Domino´s Pizza" a lo menos desde el año 1994 (fs. 35) y "Domino´s" a lo menos desde el año 1998 (fs. 44), así como de los dominios dominos.com (fs. 57 a 60) y dominos.com.mx (fs. 124 a 128). Demostró también, con la documental rendida, que bajo las denominaciones "domino´s" y "domino´s Pizza" ejerce una asidua actividad

comercial y publicitaria.

QUINTO: Que la tercera solicitante, la parte de de Productos Alimenticios Donuts Ltda., alegó y acreditó ser titular de los restaurantes y marcas Dominó, que gozan de fama y notoriedad en Chile. En particular, acreditó la titularidad en Chile de la marca "Domino" a lo menos desde el año 2002 (fs. 67 a 68) y otras asociadas, así como del dominio y sitio web domino.cl (fs. 72 a 73y 82 a 96). Demostró también, con la documental rendida de fojas 70 a 81, que bajo la denominación "dominó" y con su sitio web www.domino.cl, ejerce una asidua actividad comercial y publicitaria.

SEXTO. Que, puesto el Arbitro a sopesar los derechos e intereses de las partes, establecerá que la expresión "dominos", componente principal y distintivo del dominio en controversia, se asocia de un modo directo a las actividades de la segunda y de la tercera solicitantes del mismo, ambas famosas y notorias en el mercado nacional. Estimará enseguida, con ese fundamento, que el primer solicitante no justificó derechos e intereses legítimos al nombre de dominio en disputa, no teniendo vinculación alguna aparente la expresión "dominoschile" con el sitio web de fútbol que pretendía desarrollar. Con el mérito de lo anterior, circunscribirá la controversia a los solicitantes posteriores del dominio, las partes de Domino's IP Holder LLC. y de Productos Alimenticios Donuts Ltda.

SEPTIMO: Que cobra importancia para los efectos precedentes considerar que el nombre de dominio "dominoschile" se descompone en dos expresiones: "dominos" y "Chile", siendo la segunda de ellas irrelevante para definir la expresión, más allá de vincularla al país Chile.

OCTAVO: Que la expresión "dominos", dominante del dominio en controversia, refiere a las marcas y actividades de la segunda oponente por sobre los de la tercera, pues es indudable para este arbitro que aquella es reconocida con el plural "dominos" y esta por el singular "domino", de lo que se sigue que, habiendo justificado ambos litigantes sólidos derechos e intereses a la expresión "domino", se preferirá el de la segunda oponente, por encontrarse directamente vinculada a esa expresión en plural, como se describe en el dominio en controversia.

NOVENO: Que, con lo antes considerado, se acogerá la demanda de la segunda solicitante del nombre de dominio, lo que se llevará a efecto en la parte resolutiva de esta sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Domino's IP Holder LLC. en contra de Estudiante (Alfredo Enrique Pothoff Navarrete) y Productos Alimenticios Donuts Ltda., y se asigna el nombre de dominio dominoschile.cl a favor de Domino's IP Holder LLC., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por

dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.