MAT.: sentencia conflicto por asignación del nombre de dominio **fastodog.cl**.

PARTES: **JUAN CARLOS AYALA RIQUELME**
CECINAS LA PREFERIDA S.A., representada por Alessandri & Compañía Limitada (CECINAS LA PREFERIDA S A)

Artbitro: Lorena Donoso Abarca, árbitro habilitado NIC Chile

Santiago de Chile, a diecinueve de octubre de dos mil cinco

VISTOS:

1.- Que por oficio OF04568, de 04 de marzo en curso, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **fastdog.cl** suscitado entre **JUAN CARLOS AYALA RIQUELME**, RUT: 06.370.935-2, domiciliado en Camino del Corral 4027, Lo Barnechea, Santiago, y **CECINAS LA PREFERIDA S.A**., RUT: 92.778.000-3, representada por Alessandri & Compañía Limitada, en la persona de doña **EMILIANA BARRERA PRIETO**, domiciliada en El Regidor 66, piso 9, Las Condes, Santiago.

2.- Que por comunicación de 10 de marzo del año en curso, de fojas 4, se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible y se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, lo que fue notificado a las partes por carta certificada como consta a fojas 5.

3.- Que el día y hora de la audiencia, ésta se llevo a efecto con la comparecencia de ambas partes, las que, siendo llamadas a conciliación, no arriban a un acuerdo por lo que se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral, el que previo acuerdo de las partes fue fijado y notificado personalmente a las mismas.

4.- Que dentro del plazo fijado en el procedimiento arbitral la primera solicitante presentó sus alegaciones de mejor derecho y acompañó las pruebas que estimó pertinentes, como consta a fojas 38 y siguientes. Argumenta que el nombre Fast - Dog corresponde a la denominación de un emprendimiento real que data de fines de 2003 como continuación de su vocación empresarial, en el cual en conjunto con el Sr. Jaime Fernández Pizarro ha invertido una suma de dinero considerable. Agrega que su idea es desarrollar un negocio de comida rápida de formato único en el país, consistente en locales de tamaño medio a pequeño orientados al segmento de mercado de ingresos medios y medios-bajos, complementados con "unidades móviles" (carros de diseño único), que cumpliendo con toda la normativa pertinente, especialmente la sanitaria, permiten acceder de mejor forma al mercado objetivo previamente definido, con la venta de una línea de productos consistente básicamente en hot-dogs, churrascos, lomitos, bebidas, té y café, con la misión de "OFRECER CALIDAD A UN PRECIO JUSTO".

La materialización de esta idea tomó definitivamente forma en mayo de 2004, con los primeros carros que se localizaron en la comuna de La Florida apoyados por un establecimiento fijo (denominado Las Mellizas). Agrega que continuando con la fase de expansión del negocio, a fines de 2004 solicitaron permiso para operar en diversos puntos de la comuna de Maipú, lo que fue autorizado mediante Decreto Municipal N° 6746 de 01 de diciembre de 2004 (para operar 5 carros). Asimismo abrieron un local fijo en la comuna de Providencia (esquina Antonio Bellet).

Aclara que antes de adoptar la marca Fast – Dog, y con el propósito de tener la certeza de estar actuando conforme a la ley 19039 y sus normas modificatorias, de buena fe y sin vulnerar la normativa vigente, verificó que dicha marca no estaba previamente registrada por un tercero en la Clase Clase 43, -correspondiente a servicios de restauración, alimentación, hospedaje temporal- en el Registro del DPI. Asimismo, antes de adoptar esta marca y con el propósito de tener la certeza de estar actuando de buena fe, bajo los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y no trasgrediendo derechos válidamente adquiridos por terceros, ni solicitar una inscripción de carácter abusivo, también verificó que el dominio electrónico fastdog.cl no estaba previamente asignado al 12 de noviembre de 2004.

Continua argumentando que dado que este comenzó a operar en la práctica en mayo de 2004, y su marcha comenzó a ser muy satisfactoria, para la protección de la imagen corporativa y futuro del negocio decidió solicitar la inscripción en NIC Chile del dominio electrónico fastdog.cl y fastdogexpress.cl el 12 de noviembre

de 2004, pagando los respectivos derechos el 09 de diciembre de 2004 y dado que no existió ningún conflicto por terceros requirentes, fastdogexpress.cl le fue asignado hasta el 12 de noviembre de 2006 , mientras respecto del dominio fastdog.cl, casi en la fecha limite de que el dominio le fuera definitivamente asignado surgió como segundo solicitante el 07 de diciembre de 2004, Cecinas La Preferida S.A., pese a que podría haberlo solicitado desde hace mucho tiempo atrás, de lo que presume que Cecinas La Preferida nunca le asignó importancia al dominio electrónico fastdog.cl, probablemente porque ello no es relevante para su desarrollo como empresa o su imagen corporativa, pues estima que de lo contrario lo hubiese solicitado hace mucho tiempo.

Sostiene que por el contrario para esta parte el dominio en disputa es un factor clave de éxito, al punto que si no se le asignara esto llevaría a su término su emprendimiento con un consecuente gran perjuicio, pues actualmente está muy posicionado en el mercado con la marca Fast – Dog. Agrega que además siendo el titular del dominio fastdogexpress.cl y por la evidente similitud de éste con el dominio debatido en estos autos, si se asignara este último dominio a un tercero, su actividad comercial se vería altamente perjudicada por los reales riesgos de confusión por parte de sus clientes y mercado objetivo, pues razonablemente cualquier tercero asociará ambos dominios a una misma persona o entidad. Agrega que como una protección adicional al futuro del negocio, y en especial de la marca Fast — Dog dentro de su giro, dada la importancia que le asigno a ésta para su éxito, el 23 de diciembre de 2004 solicitó en el DPI el registro de la marca mixta Fast - Dog en la Clase 43, Solicitud N° 670587, actualmente en trámite y siguiendo las distintas instancias administrativas correspondientes, y posteriormente el 03 de enero de 2005 Cecinas La Preferida S.A. por intermedio de sus representantes, Alessandri & Compañía Limitada, presentó una solicitud de registro de la marca Fast Dog (N° Solicitud 671734), en la misma clase 43 -la que en definitiva fue denegada-, ante lo que les informó que él había presentado una con anterioridad, con la descripción de "suministro de comida rápida y bebida en puestos fijos o móviles; restaurantes", de lo que deduce que la contraria están intentando replicar su concepto de negocio. Invoca en este punto en el número 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y solicita se ponderado en la definitiva.

Sostiene que tanto el uso de la marca Fast - Dog y de los dominios electrónicos fastdog.cl y fastdogexpress.cl las ha hecho de manera transparente y de buena fe, incluso comunicándosela a los distintos potenciales proveedores, entre ellos Cecinas La Preferida S.A., pues no representa competencia para ningún fabricante de productos e insumos que se utilizan en el giro de estos establecimientos, sino que por el contrario puede ser considerado como un canal más de venta, o eventual socio estratégico para segmentos de mercado específicos, y como parte de una gestión eficiente de abastecimiento. Agrega que durante el mes de diciembre de 2004 visitó a ejecutivos de Cecinas La Preferida y/o Filiales (Srs. Claudio Calderón Tortoli, Gerente de Ventas de Alimentos Predilectos S.A. y Carlos Alberts, Gerente General de Cecinas La Preferida S.A.), a los cuales les dio a conocer su emprendimiento y el deseo de establecer posibles relaciones comerciales, obteniendo diversas respuestas de Cecinas La Preferida: a nivel Ejecutivos, que estaban abiertos a recibir planteamiento, esto es una actitud totalmente pasiva, a nivel legal, los mandatarios que le contactaron, pertenecientes al Estudio Alessandri & Compañía Limitada, le ofrecieron el derecho a usar el dominio fastdog.cl, siendo titular o dueño de éste Cecinas La Preferida S.A., lo que estimó insólito, sin fundamento e improcedente, pues hasta la fecha sólo son los segundos solicitantes del nombre de dominio, situación que se repitió en la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento convocada en autos.

Solicita que en base a estos argumentos y pruebas, se proceda a asignarle a fin de eliminar las reservas o condicionantes que hoy tiene para utilizar este dominio por el riesgo que implica una habilitación temporal con un consecuente riesgo comercial.

5º Que esta parte, para acreditar sus dichos y alegaciones de mejor derecho presentó: a) fotocopia de logo de su empresa, de fojas 46, en que se aprecia un completo en la parte superior y escrito Fast – Dog en la inferior; b) Plan de negocios de fojas 47, en que se enumera, como líneas de productos Hot Dog, Churrascos, Lomitos, Bebidas, Café o Té, en este documento se declara además que para dar vida a su modelo de negocio se diseñó un carro expendedor que cumpliera todas las exigencias del servicio Metropolitano de Salud y Medio Ambiente, además de contar con las condiciones ergonómicas que faciliten y hagan más cómoda su operación y más ágil y expedita la atención al consumidor; c) fotocopias de fotografías tanto de locales comerciales como de carros de distribución, de fojas 48, 49, 50, 52 y 53; d) fotocopia de acuerdo privado que da cuenta de que el primer solicitante obtuvo, por Decreto Municipal Nº 6746 de 01 de diciembre de 2004, de la I. Municipalidad de Maipú, permiso municipal de instalación de cinco carritos para desarrollar la venta de completos, bebidas y mote con huesillos, en las seis ubicaciones que detallan en referido Decreto, de fojas 51; d) solicitud de registro marcario de 23 de diciembre de 2004, Nº 670587, marca fast-dog,

descripción de etiqueta “círculo ovalado dentro de este la palabra FAST-DOG, se destacan los colores en rojo y amarillo y en el fondo un completo, resaltando las palabras principales en blanco y negro en al parte inferior del ovalo la frase en azul Santiago estaba en rojo completo”, clase 43, incluye fuente de soda, pub, restaurant, servicio de alimentación en establecimiento, y a domicilio, de fojas 55, pagos de derechos de fojas 56; e) copia de factura de pago a Nic Chile de los dominios fastdog.cl y fastdogexpress.cl, de fojas 51 y comprobantes de pago de fojas 57, 58 y 59, solicitud de marca Nº 671734, de fecha 03 de enero de 2005, presentada por Cecinas La Preferida S.A., para las clases 42 N y 43: suministro de comida y bebida en puestos fijos o móviles; restaurantes, que aparece como DENEGADA, de fojas 60, documentos inobjetados de contrario.

6º.- Que el representante de la segunda solicitante, a fojas 11 presenta sus alegaciones de mejor derecho. Solicita que se asigne el dominio disputado a su representado el dominio en base a los siguientes antecedentes: Aduce que su mandante es dueño del registro de la marca fastdog, Nº 678.224, concedida con fecha 12 de noviembre de 2003, para distinguir todos los productos de la clase 29, solicitud Nº 426.805, de 9 de septiembre de 1998, (6 años antes de la solicitud de la contraria). Sostiene que en consecuencia no sólo es el creador de la marca FASTDOG para distinguir productos de la clase 29 sino que la ha utilizado y posicionado en el mercado, lo que haría evidente su mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

Agrega que el giro de la contraria consiste en la venta de comida en carros que llevan el término FASTDOG, en los cuales se ofrecen Hot Dogs, los que pertenecen precisamente al ámbito de protección que su mandante distingue con esta marca, inscrita con anterioridad a su propio nombre. De ello deduce que de existir un nombre de dominio fastdog.cl, inscrito a nombre del primer solicitante, evidentemente el público consumidor y los usuarios de Internet caerían en toda clase de errores o confusiones en cuanto a la procedencia de los productos que se promuevan a través de esta dirección electrónica, pues lo relacionarían con el registro de su mandante, el cual distingue los mismos productos que el primer solicitante comercializa y distribuye a través de sus carros, esto es cecinas y productos elaborados en base a cecinas en la clase 29.

Agrega que uno de los criterios para determinar quien tiene mejor derecho a un nombre de dominio es atender a quien es el propietario de los registros marcarios que incluyen la misma expresión que se está solicitando como nombre de dominio, habiéndose determinado por la jurisprudencia especializada que existe una estrecha relación entre un nombre de dominio y una marca comercial, puesto que ésta es el signo a través del cual el público consumidor distingue un producto o servicio en el mercado y el nombre de dominio constituye la dirección electrónica a través de la cual el usuario de la Red puede distinguir el mismo producto o servicio.

Así, sostiene que los errores o confusiones en que puede caer el consumidor al verse enfrentado a un nombre de dominio fastdog.cl, inscrito a nombre del primer solicitante quedan de manifiesto al verificar que el mismo ha pedido como marca comercial el término FAST-DOG, bajo el número de solicitud 670.587, que busca proteger “fuente de soda, pub, restaurante, servicio de alimentación en restaurante y a domicilio” en la clase 43, la cual seguramente será invocada en autos por esa parte para justificar su pretensión, la que se encuentra estrechamente relacionada con los productos de la clase 29 del clasificador internacional, para la que su mandante tiene registrada la marca y que comprende “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”.

Agrega que de acuerdo al artículo 22 letra a) de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .cl, la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las siguientes condiciones: “que el nombre de dominio sea idéntico o sospechosamente similar a una marca de productos o servicios sobre los que tiene derecho el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido”. A partir de ello sostiene que en el caso se configura plenamente la causal de revocación contemplada en el reglamento, pues si al primer solicitante se le asignara el nombre de dominio fastdog.cl y no vendiera en sus locales los productos que su mandante distingue bajo su marca registrada, esto le produciría un perjuicio, ya que el consumidor asociaría dichos productos al registro de su representada o tendería a pensar que se trata de una línea de sus productos o que éstos tienen la misma procedencia, todo lo cual no puede ser efectivo, pues es su mandante el titular de la marca FAST-DOG. Es en base a estos argumentos que solicita que se declare que su mandante tiene un mejor derecho, asignándosele en definitiva el nombre de dominio en disputa.

7.- Que la segunda solicitante en apoyo a sus argumentos, acompañó: a) Fotocopia de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial que da cuenta del Registro 678.443 marcario, concedido con fecha 12 de noviembre de 2003 a su mandante FAST DOG, para distinguir "todos los productos de la clase 29", de fojas 16; b) Fotocopia de diversas facturas emitidas en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, que dan cuenta del producto FASTDOG vendido por Fastdeli, de fojas 18 a 25; c) muestras de folios de etiquetas impresión con el nombre de productos en que se lee VIENESAS (fastdog en distintos formatos) destacado FASTDELI, envasado y distribuido por Alimentos Predilectos S.A., Américo Vespucio 1830, Quilicura, Santiago, de fojas 27 a 30 en que aparece esta palabra en distintos formatos; d) recorte del diario "Las Ultimas Noticias" de 14 de septiembre de 2004, de la sección "Entrevista Humana" de fojas 31, en que se lee como Título "Jaime Fernández, dueño de Fast Dog, Carritos de completo de lujo", dando cuenta de que su modelo de negocios es tener un local como centro de operaciones y carros satélites asociados a éste, que puedan ser surtidos de alimentos refrigerados varias veces al día. En esta entrevista el Sr. Fernández declara además que sus productos se distinguen por su calidad "yo uso el mismo pan que los completos de Dominó y también los mismos ingredientes y aunque la vienesa es de otra marca, es de igual calidad" sin declarar la marca que utiliza; e) impresión de páginas correspondientes al Web Site de http://www.fastdeli.cl, en que se precia mención al producto "FASTDOG", de fojas 32 a 36, en que se recomiendan recetas en las que se utilizan vienesas fastdog, sin que se aprecie en estas páginas que exista alguna relación entre fastdog y Cecinas La Preferida S.A.; documentos todos ellos no objetados de contrario.

8.- Que la primera solicitante, en sus contra argumentaciones, de fojas 46 expone su desacuerdo a los argumentos y juicios que el representante de la contraria formula como válidos para arrogarse un mejor derecho de asignación del dominio fastdog.cl actualmente en disputa. En primer lugar porque la pretensión de la contraria en cuanto a que la titularidad de la marca FASTDOG para la clase 29 le entregara un mejor derecho al dominio en disputa vulnera todos los principios y fundamentos de la legislación vigente relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, entre ellos los derechos de marcas por clases, que a su vez distinguen entre productos y servicios, pues si sólo nos remitimos a los Artículos 23 y 23 bis A de la Ley 19.996 (que modificó la Ley 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial), en el primer inciso del Art.23 se establece que "Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen. Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases;" Más aún, el Art. 23 bis A establece que para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios "se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase", cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. De ello queda claro a su criterio que Cecinas La Preferida S.A. con su registro de marca en la clase 29, sólo tiene protección para los productos de esa clase y si quisiera extender su protección a otros productos o servicios con la denominación "FASTDOG", deberá hacer las solicitudes correspondientes y pagar por esos derechos, sin que tenga conocimiento que a la fecha lo haya hecho, salvo su intento de ampliar sus derechos de la marca FASTDOG a la clase 43, presentado al DPI el 03 de enero de 2005, solicitud N° 671734, la que fue rechazada, resolución que a su juicio constituye una sólida muestra del criterio que esta entidad aplica en materia de protección marcaria, dejando claro que nadie puede extender sus derechos marcarios más allá de la(s) clase(s) en la(s) que ha(n) sido solicitado(s), que es lo que la ley admite.

De estos antecedentes deduce que a Cecinas La Preferida S.A. no le asiste derecho alguno para oponerse a que un tercero utilice el nombre Fast Dog en una clase marcaria distinta a la clase 29, y menos aún para oponerse a que se le otorgue la titularidad del dominio electrónico fastdog.cl, toda vez que lo requiere para utilizarlo en un negocio del rubro servicios de la clase 43 y no para la fabricación de un producto muy específico cual es a vienesa Fastdog, producto que además es fabricado por la empresa Alimentos Predilectos S.A., que también usa el nombre de fantasía Cecinas FastDeli.

Agrega que el argumento marcario de la contraria debe ser interpretado bajo el concepto de marcas por clases, que da sentido a la correcta aplicación de la legislación vigente, siendo esa parte la única que tiene en trámite admitido la marca Fast – Dog en la clase 43, siguiendo las instancias administrativas que corresponden, ya que a Cecinas La Preferida S. A. le fue rechazada su solicitud de registro de la marca Fast - Dog en esta clase, por lo que está imposibilitada de utilizarla.

En cuanto a la afirmación de la segunda solicitante en el sentido que es evidente que al llevar la marca FASTDOG en los carros de venta de comida de la primera solicitante, que en ellos, entre otros productos, se ofrezcan hotdogs, sumado a la asignación del nombre de dominio fastdog.cl a esa parte, "el público

consumidor y los usuarios de Internet caerían en toda clase de errores o confusiones en cuanto a la procedencia de los productos que se promuevan a través de esta dirección electrónica ....". Ante ello enfatiza que su negocio no promueve un producto, sino un servicio de comida rápida con diversas ofertas de alimentación y bebida, con distintos sándwiches y gaseosas, y uno de ellos es el conocido genéricamente como vienesa o hot-dog, misma oferta que hacen muchos otros comerciantes detallistas que compran sus insumos a distintos proveedores. Por tanto, estima que es una exageración de la segunda solicitante pretender que un consumidor cualquiera, probablemente de poder adquisitivo medio o bajo, al consumir un hot dog se vea confundido en cuanto a la procedencia del producto (vienesa) que se le ofrezca, o que lo relacionará con el registro de marca de esa parte, cuando lo que busca en estos establecimientos es satisfacer sus necesidades de alimentación a una adecuada relación beneficio – costo.

Agrega que tal es la contradicción en el planteamiento de la segunda solicitante que en su página web, en ninguna parte aparece ni siquiera nombrada la vienesa fastdog, ni tampoco hay un "link" con www.fastdeli.cl, nombre de fantasía de la empresa Alimentos Predilectos S.A. -aparentemente empresa relacionada con Cecinas La Preferida S.A.- fabricante del producto “vienesa fastdog” dentro de su cartera de productos, la que no solicitó el dominio electrónico fastdog.cl, de lo que estima demostrado el grado de relevancia que le ha asignado a éste para la marcha de su negocio. Agrega al respecto que lejos de crear confusión o perturbar los negocios de Cecinas La Preferida S.A., su emprendimiento de servicios de alimentación de la clase 43, con el nombre de fantasía Fast - Dog, es un posible canal más de venta al detalle de uno o más productos que pueda fabricar la otra parte, así como cualquier otra del rubro cecinas, incorporando entre los distintos productos a ofrecer la denominada vienesa como ingrediente del comúnmente conocido y genérico hotdog.

Como antecedente cita dos casos de interpretación de la normativa legal de marcas cuales son el caso de cecinas Bavaria Limitada, que fabrica cecinas y otros productos del rubro, la que mediante solicitudes N° 472191 y N° 454550 tiene registrada la marca BAVARIA para todos los productos de la clase 29 C, incluyendo mortadelas, salchichas y vienesas y mediante solicitud N° 546306, se le concedió la marca BAVARIA en la clase de servicios 42, incluyendo Restaurante; y el caso de Cecinas Llanquihue en que Modinger Hermanos Sociedad Anónima, como productores de cecinas, presentaron las solicitudes N° 631311 y N° 631449, y les fue concedido el registro de marca LLANQUIHUE y CECINAS LLANQUIHUE exclusivamente para productos de la clase 29. Mientras que Establecimientos Llanquihue S.A., no relacionados con Modinger Hermanos S.A., solicitó y les fue concedida la misma marca LLANQUIHUE para los servicios de la clase 42, incluyendo bar, restaurante, salón de té, etc. Registro N° 690046 y Solicitud N°576584, respectivamente.

A su juicio, ambos casos dan cuenta que el ámbito de protección de los productos de la clase 29 es muy distinto al de los servicios de la clase 43, tal como entienden los distintos agentes participantes de esta industria.

Rechaza además la pretensión de Cecinas La Preferida S.A. de calificar de abusiva su solicitud de inscripción del dominio fastdog.cl, en base al Artículo 22 letra a) de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por no cumplirse ninguna de las tres condiciones copulativas contempladas en su texto, pues a) Cecinas La Preferida no tiene derecho alguno sobre la marca FASTDOG en la clase 43, recordando al respecto que su intento en tal sentido fue infructuoso; b) De los antecedentes que ha aportado estima que queda absolutamente claro su interés legítimos para hacer uso del dominio fastdog.cl; y c) Si bien el dominio fastdog.cl aún no ha sido inscrito por persona natural o jurídica alguna, él es el primer solicitante y no pretende utilizarlo con mala fe; d) Siendo titular del dominio fastdogexpress.cl, le resulta razonable pensar que cualquier tercero asociará de manera inequívoca, a una misma persona o entidad, la propiedad de ambos dominios.

Finalmente, hace ver que en el Escrito de Alessandri & Compañía, se hace alusión a un web site de otro supuesto mandante (Fastdeli) – el cual desconoce si le ha delegado representación para los efectos de este juicio arbitral, además de incluir un Segundo Otrosí cuyo texto se explica por sí solo, por lo que solicita que antes de dictar sentencia, se pida una declaración de Cecinas La Preferida S.A. y/o su mandatario don Sebastián Palacios Cobo, en la que aceptan sin reserva alguna la Reglamentación de NIC Chile y este procedimiento arbitral, y se obligan a acatar sin reservas su resultado, al igual que Cecinas Fastdeli, de propiedad de Alimentos Predilectos S.A., al parecer empresa relacionada con Cecinas La Preferida S.A., o en subsidio, que para todos los efectos de este juicio arbitral, Cecinas La Preferida S.A. está autorizada, para lo cual ya debería haber acompañado la acreditación legal correspondiente, para actuar en nombre y representación de Alimentos Predilectos S.A., que es la empresa que al parecer produce y/o comercializa al

por, mayor la vienesa Fastdog y que lo contrario no se considere antecedente alguno que diga relación con Fastdeli o Alimentos Predilectos S.A.

9.- Que de su parte, la segunda solicitante presentó observaciones a la prueba, en las que sostiene que de la afirmación del primer solicitante en cuando que "la utilización de la marca "FAST-DOG" y de los dominios electrónicos "fastdog.cl" y "fastdogexpress.cl ", la ha hecho de manera transparente y de buena fe, incluso comunicándosela a los distintos potenciales proveedores, entre ellos Cecinas La Preferida S.A.", estima se desprende que de concederse el nombre de dominio de autos al primer solicitante, se producirá un evidente perjuicio para su mandante, pues esa parte reconoce que visitó a los ejecutivos de Cecinas La Preferida S.A. para plantearles ser un canal de venta de sus salchichas, de lo que deduce que en el evento que no prosperaran las negociaciones con su representada, el primer solicitante buscaría negociar con otros fabricantes de cecinas, distintos a su mandante, propietario de la marca "FAST-DOG" para distinguir precisamente, las salchichas, incluidas en la clase 29, lo que obviamente inducirá a error o confusión en el público consumidor, quién tenderá a pensar que los productos que se expenden en los carros del primer solicitante, tendrán la procedencia y calidad de los productos que fabrica y comercializa su representado.

De ahí que sostenga que en el casi de autos existe el riesgo de error o confusión en el público consumidor y en los usuarios de Internet respecto del verdadero origen empresarial de las salchichas que se vendan en los carros o "unidades móviles" de propiedad del primer solicitante. Es por ello, que su mandante, tal como se señaló en la audiencia de conciliación, le planteó al primer solicitante cederle el uso y goce mediante el otorgamiento de una licencia respecto del nombre de dominio de autos, continuando como dueño del nombre de dominio, ya que bastaría que el primer solicitante cambiara los productos que está vendiendo, para que el público consumidor incurriera en error, pudiendo pensar que los productos que vende son originarios de Cecinas La Preferida S.A., lo cual, evidentemente, no será efectivo.

Agrega que el hecho de que el primer solicitante haya estado en contacto con su representada para lograr un acuerdo económico que le permitiera comercializar productos fabricados por Cecinas La Preferida S.A., demuestra fehacientemente que no pudo menos que conocer la existencia de sus productos marca "FAST-DOG", los que precisamente pretendía seguir vendiendo a través de sus carros o "unidades móviles". En consecuencia, de prosperar su solicitud de inscripción de nombre de dominio, obviamente existiría el riesgo de que los consumidores crean que los productos que se venderían a través de Internet, son los mismos que su mandante ha creado y posesionado en el mercado con su registro de marca comercial "FAST-DOG" N° 678.713.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de autos se deriva de la existencia de dos solicitantes que estiman tener mejor derecho al nombre de dominio en disputa, lo cual origina, de una parte la primera solicitud de parte de don **JUAN CARLOS AYALA RIQUELME,** presentada el 12 de noviembre de 2004 derivada de un emprendimiento, iniciado a fines de 2003, que consiste en la venta a público de “comida rápida” en un modelo de negocios de local central más carros satélites. Emprendimiento del cual toma conocimiento la segunda solicitante, por los antecedentes que constan en autos, aportados por esa parte, en 2004. De su parte, su competidor es la empresa **CECINAS LA PREFERIDA S.A.,** quien presenta su solicitud de registro el día 07 de diciembre de 2004, fundado en la titularidad de la marca FAST-DOG, registro Nº 678.713, clase 29, alegando que la asignación del nombre de dominio a la contraria crearía confusión en el público consumidor, al proveer ésta, entre otros, hot dogs, que se elaboran con vienesas, productos que se encuentran en la clase antes aludida.

En consecuencia habrá que analizar los argumentos y pruebas de ambas partes a efectos de determinar a cual de ellas les asiste un mejor derecho al nombre de dominio, elementos que habrán de ser ponderados de acuerdo a las normas que rigen a los árbitros arbitradores, naturaleza de esta instancia resolutoria.

SEGUNDO: Que de los antecedentes acompañados por la primera y segunda solicitante queda claro, suficientemente acreditado y por tanto no sujetos a ponderación los siguientes antecedentes: a) Que el primer solicitante efectivamente desarrolla una línea de negocios consistente en la venta a público de comida rápida, que entre otros comprende la expedición de Hot Dogs, entre otros, tales como mote con huesillos, churrascos, etc., b) Que este emprendimiento ha encontrado una cuota de mercado, sin perjuicio que se acredita además por ejemplo a través de la suscripción de acuerdos con municipalidades, como se acredita con copia de acuerdo suscrito con la I. Municipalidad de Maipú, inobjetado de contrario, con las fotocopias de fotografías acompañadas por ambas partes, y por el recorte del Diario “Las Ultimas Noticias” de 14 de septiembre de

2004, de la sección “Entrevista Humana” de fojas 31, que acompañara la segunda solicitante; c) Que esta parte ha realizado acciones de acercamiento a la segunda solicitante a efectos de plantearle opciones de acuerdo comercial. De su parte, respecto de la segunda solicitante es indubitado que ésta es titular del registro marcario que invoca, por lo cual deberán tenerse por acreditados los derechos que de dicho registro vigente se desprenden.

TERCERO: Que el derecho marcario, invocado por la segunda solicitante otorga una protección absoluta a los titulares respecto del signo pedido y concedido, sin embargo este dominio se limita a la clase y territorio para la cual se encuentra registrado, sin que sea susceptible extenderlo más allá salvo en los casos expresamente regulados, básicamente derivados de la notoriedad del signo, circunstancia que no se ha alegado en autos ni consta, por lo cual no puede ser considerado.

Es más, en materia de nombres de dominio, de su parte, si bien el argumento marcario es uno de los elementos a tomar en cuenta, éste derecho debe ponderarse con otros que se pueden ver afectados o estar presentes en el conflicto, pues no siendo el nombre de dominio un signo distintivo a la usanza de aquellos que se reconocen en Derecho sino un localizador de recursos en Internet, el argumento marcario sufre por tanto una nueva limitación, derivada de la naturaleza diversa entre las marcas y los nombres de dominio, sin perjuicio de reconocerse su relación funcional que lleva a que en ciertos casos sea la protección marcaria el argumento basal para determinar el mejor derecho de una de las partes, sin embargo esto sucede en aquellos casos en que las partes en conflicto son actores de un mercado, actúan en el mismo segmento y una de ellas es afectada por el registro del nombre de dominio por alguna de las partes en competencia.

CUARTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante no ha demostrado suficientemente que sus derechos marcarios se vean vulnerados, si atendemos a las siguientes circunstancias: a) Si bien la segunda solicitante es la titular del registro marcario FAST DOG, no lo utiliza directamente sino que es otra persona jurídica distinta “Alimentos predilecto S.A.” sin que se haya demostrado en autos la relación que existe entre esta empresa y la segunda solicitante, por medios más idóneos que la constancia circunstancial en autos de que tienen el mismo domicilio legal; b) que la segunda solicitante no ha demostrado su interés en distinguirse en Internet a través de este signo marcario, lo que se desprende de que en ninguna parte del sitio web de esta empresa se contiene ninguna mención al producto FAST DOG o a la empresa que lo produce, Alimentos Predilectos S.A. a través de la marca FastDeli. Asimismo, el sitio web de esta última empresa, acompañado por la segunda solicitante, tampoco contiene ninguna referencia a CECINAS LA PREFERIDA S.A., en Quienes Somos o alguna otra página relacionada, ni presenta links a la página de esta empresa que demuestren su vinculación; c) Esta parte ha reconocido que el criterio de especialidad marcaria se aplica a la protección del signo FAST DOG, lo que se desprende de su solicitud voluntaria para registrar en el Departamento de Propiedad Industrial esta marca dentro de la clase 42 N y 43: suministro de comida y bebida en puestos fijos o móviles; restaurantes, que aparece como DENEGADA, tal y como consta a fojas 60.

QUINTO: Que tampoco se ha demostrado en autos que el primer solicitante haya obrado de mala fe en su registro o que carezca de un interés legítimo. Siendo así habrá de rechazarse la demanda de esta parte, y atenderse al principio first come first served, que constituye la aplicación del viejo aforismo tecnológico “prior in tempore prior in iure”, aplicable a los nombres de dominio en aquellos conflictos por asignación de nombres de dominio en que segunda solicitante no acredita circunstancias y/o derechos que rompan el equilibrio que constituye el que ambas partes tengan interés legítimo en un nombre de dominio, del que se derive la convicción de un mejor derecho respecto de la segunda solicitante y/o la mala fe del primer solicitante.

SEXTO: Que en todo caso, al segundo solicitante y a todo tercero que eventualmente se vea afectado por el uso ilegítimo de un nombre de dominio consolidado en una determinada persona natural o jurídica le asiste la posibilidad de invocar los argumentos consagrados en los artículos correspondientes a la revocación de nombres de dominio, del Reglamento para la Administración del Registro .cl, a efectos de solicitar la revocación del mismo, para la cual no se consideran plazos de extinción o caducidad, quedando asimismo a salvo las otras vías legales que se prevén en ordenamiento jurídico para el resguardo de sus derechos.

SEPTIMO: Que no se desprende de autos que la segunda solicitante haya litigado temerariamente, con lo cual corresponde que cada parte asuma las costas que se derivan del presente arbitraje.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, **SE RESUELVE**: Asígnese el dominio “fastdog.cl” al primer solicitante **JUAN CARLOS AYALA RIQUELME**, ya individualizada en autos. Cada parte pagará sus costas.

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

Hecho lo anterior, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

Dictada por

Lorena Donoso Abarca
Árbitro Arbitrador

Rodrigo Moya García
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación,

Carlos Reusser Monsálvez
RUT: 12.734.407-8

Matías Vial Le Beuffe
RUT: 12.585.049-9

cc. juancayala@manquehue.net, dominios@alessandri.cl, ebarrera@alessandri.cl, fallos@nic.cl