Arbitraje por la asignación de nombre de dominio "**mascarnes.cl**"

Rol 17309

En Santiago a 4 de septiembre de 2014, se resuelve lo siguiente:

VISTOS:

1. Que por oficio N° **OF17309** de fecha 17 de diciembre de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"mascarnes.cl"**;

2. Las partes de dicho conflicto eran: **Mas Carnes** y **Héctor Raúl Freire Tassara**.

3. Que con fecha 24 de diciembre de 2012 se acepto la designación y se cito a comparendo para el día 8 de enero de 2013;

4. Que al día de la citación, sólo asistió el segundo solicitante, se realizo el comparendo, se fijaron las bases de procedimiento, dejándose constancia de la consignación.

5. Que con fecha 25 de enero de 2013 la segunda solicitante acompaña solicitud competitiva y consigna el remanente de los honorarios del arbitro.

6. Que con fecha 6 de marzo de 2013 se dio traslado.

7. Que con fecha 7 de julio de 2014 se cito a oír sentencia.

No habiéndose evacuado el traslado respectivo.

8. Que la primera solicitante debidamente notificada no allega ningún antecedente a los autos, que justifique su derecho; por otra parte, la segunda solicitante si lo hace.

9. Que la segunda solicitante expone lo siguiente: **Nelson Campos Pereira**, abogado, Patente al día de la I. Municipalidad de Providencia, ya individualizado en autos, asumiendo el patrocinio y en representación de HÉCTOR RAÚL FREIRE TASSARA., ambos domiciliados para estos efectos en San Pío X N° 2460, Of. 1101, Providencia, Santiago de acuerdo a poderes y delegaciones que constan en autos relativos a la solicitud del nombre de dominio "**MASCARNES.CL**", a Usted digo:Vengo en solicitar la asignación del nombre de dominio "MASCARNES.CL" a mi representada, y el rechazo de la solicitud del mismo nombre de dominio efectuada por MAS CARNES, en su calidad de primer solicitante, por las razones que a continuación expongo: **ANTECEDENTES** Con fecha 22 de Agosto del año 2012, mis mandantes presentaron una solicitud competitiva del nombre de dominio "MASCARNES.CL", ante la presentada con anterioridad por MAS CARNES. La solicitud competitiva del nombre de dominio "MASCARNES.CL", presentada a nombre de mi mandante, se funda en el hecho que corresponde a un nombre de dominio que presenta **identidad** gráfica y conceptual, con la evidente consecuencia de confusión en el público consumidor, con la denominación "MAS CARNES" previamente **registrada como marca comercial y utilizada extensivamente tanto en publicidad como en el mercado por mis mandantes, gozando dicha expresión de identificación entre el público consumidor con la empresa la cual represento**. En atención a

los antecedentes señalados, se generó el presente conflicto arbitral, siendo mi mandante el segundo solicitante del nombre de dominio "MASCARNES.CL". **SOLICITUD DEL NOMBRE DE DOMINIO "MASCARNES.CL" POR PARTE DE HÉCTOR RAÚL FREIRE TASSARA.** La solicitud por parte de mi mandante del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que el mismo se identifica con el registro de marca comercial de propiedad de mi representada, compuesto por la expresión que confirma precisamente el nombre de dominio de autos, y cuyo detalle se acompaña en otrosí de esta presentación. La asignación del referido nombre de dominio a nombre de un tercero, en este caso a MAS CARNES, perjudica ostensiblemente los derechos de mi representado, HÉCTOR RAÚL FREIRE TASSARA.. quien es el real dueño de legítimos derechos para ser titular del nombre de dominio de autos, ya que, como se señalara anteriormente, el mismo se identifica con su marca comercial registrada en Chile, además del uso extensivo de la denominación "MAS CARNE" en el comercio en la forma de productos de las clases 16, 29, y servicios de las clases 35 y 39. En efecto, mi mandante es titular de los siguientes registros y solicitud de marca comercial:

Marca

Tipo	**Etiqueta**
Cobertura	**Productos**
Clases:	**16**

[Clase C16:] INCL.PAPEL, CARTON Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; MATERIAL DE ENCUADERNACION; FOTOGRAFIAS; ARTICULOS DE PAPELERIA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) DE PAPELERIA O PARA USO DOMESTICO; MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTICULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL DE INSTRUCCION O MATERIAL DIDACTICO (EXCEPTO APARATOS); MATERIAS PLASTICAS PARA EMBALAR (NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IMPRENTA; CLICHES DE IMPRENTA.

Solicitud N°	**950033**	Fecha Solicitud	**21-Abr-2011**
Registro N°	**921885**	Fecha del Registro	**19-Abr-2011**
		Fecha Vencimiento	**19-Abr-2021**

Marca
Tipo **Etiqueta**
Cobertura **Servicios**
Clases: **35**

[Clase C35:] INCL.IMPORTACION, EXPORTACION Y REPRESENTACIONES DE PRODUCTOS DE LA CLASE 29; SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN GENERAL DE PRODUCTOS DE LA CLASE 29.

Solicitud N°	**950031**	Fecha Solicitud	**21-Abr-2011**
Registro N°	**921883**	Fecha del Registro	**19-Abr-2011**
		Fecha Vencimiento	**19-Abr-2021**

Marca
Tipo **Etiqueta**
Cobertura **Servicios**
Clases: **39**

[Clase C39:] INCL.FRIGORIFICO, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LA CLASE 29 Y DE TODA OTRA CLASE; TRANSPORTE, ALMACENAJE Y BODEGAJE DE LOS MISMOS.

Solicitud N°	**950032**	Fecha Solicitud	**21-Abr-2011**
Registro N°	**921884**	Fecha del Registro	**19-Abr-2011**
		Fecha Vencimiento	**19-Abr-2021**

Marca
Tipo **Etiqueta**
Cobertura **Productos**
Clases: **29**

[Clase C29:] INCL.CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

Solicitud N°	**950793**	Fecha Solicitud	**28-Abr-2011**
Registro N°	**921888**	Fecha del Registro	**30-Ago-2011**
		Fecha Vencimiento	**30-Ago-2021**

Marca **MAS CARNE**
Tipo **Mixta**
Cobertura **Establecimiento Comercial**
Clases: **29**

[Clase X29:] ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVAS, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHES Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.

Solicitud N°	**993205**	Fecha Solicitud	**09-Feb-2012**
		Fecha del Registro	

Cabe además señalar que la contraria **no manifiesta interés alguno en desarrollar uso de este nombre de dominio**; en efecto, como se demuestra en impresiones que se acompañan en otrosí de este escrito, en los más de cinco meses transcurridos desde la solicitud de "MASCARNES.CL" la contraria **no le ha dado uso relevante alguno.** Por lo tanto, queda de manifiesto la intención de la contraria de realizar un "parking" u ocupación de un nombre de dominio, vulnerando de este modo los derechos de mi cliente sobre el mismo. **PRINCIPIOS DOCTRINARIOS**

Estimamos que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como "***criterio de la identidad***. *Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya* ***marca****, nombre u otro derecho o interés sea* ***idéntico*** *al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el* ***núcleo relevante o evocativo*** *del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o*

presente una mayor similitud o vinculación lógica*[1]"** No cabe duda en este caso que mi mandante es quien puede identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en conflicto, por cuanto posee una marca comercial registrada (y en uso), cual es la señalada en el cuerpo de esta presentación y cuyos detalles se acompañan en otrosí. Como señala en un fallo el profesor Ricardo Sandoval López[2], "*ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador se inclina por preferir a* ***quien efectivamente ha acreditado el uso legítimo del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial *y la inscripción de nombres de dominio,* ***con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral***". **CONCLUSION** Todo lo expuesto en los párrafos precedentes nos viene a confirmar que sin duda es mi representada quien cuenta con un mejor derecho para que le sea asignado el dominio en disputa, toda vez que el uso legítimo que se le ha dado a la (**a todas luces similar, al punto de crear confusión**) expresión "MASCARNE", sea a través de registros marcarios, como uso en el desarrollo de su actividad comercial, como en publicidad, constituyen suficiente indicio y prueba de uso empresarial legítimo. No cabe duda que de otorgarse la inscripción del nombre de dominio a la otra parte se avalará una situación totalmente inductiva de error en los consumidores, lo cual aconseja desde todo punto de vista el rechazo de la presente solicitud a nombre de MAS CARNES, particularmente cuando de los antecedentes aportados, así como de la sola visita a la configuración actual del dominio se aprecia cómo la

[1] Sentencia pronunciada el 12 de Enero de 2009, "webdreams.cl", por el árbitro Marcos Morales Andrade.
[2] Sentencia de fecha 16 de Diciembre de 2008, "senco.cl"

contraparte ha incurrido en la reprobable conducta de ocupación o “parking” de dominio, sin un interés legítimo al respecto. Las circunstancias y antecedentes precedentemente señalados, demuestran que mi mandante actualmente realiza un uso intenso y extensivo de la expresión similar al punto de causar confusión “MASCARNE” lo que demuestra su legitimidad en el interés para obtener el nombre de dominio “MASCARNES.CL”. **POR TANTO A USTED PIDO:** Acoger los argumentos interpuestos por mi representada al momento de resolver el presente conflicto, y en definitiva disponer el rechazo y eliminación de la primera solicitud del nombre de dominio “MASCARNES.CL” efectuada por MAS CARNES., asignándoselo a mi representado, HÉCTOR RAÚL FREIRE TASSARA.

10. El segundo solicitante, en apoyo a su pretensión acompaña los siguientes documentos: Sírvase tener por acompañado los siguientes documentos: 1.- Impresión del sitio web “MASCARNES.CL”, donde se demuestra su estado actual. 2.- Impresiones del sitio web de INAPI con el detalle de las marcas registradas por mis mandantes para “MAS CARNE”.

CONSIDERANDO:

11. Que el primer solicitante no acompaño antecedente alguno que el primer solicitante si lo hizo. Que el segundo solicitante da sólidos argumentos jurídicos, acompaña marcas comerciales, registros de dominios, etc. Todos documentos que no fueron objetados.

12. Que el primer solicitante no da muestras de ningún interés en el nombre de dominio.

13. Visto lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio "mascarnes.cl" a la parte y **Héctor Raúl Freire Tassara.**, sin costas.

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC Chile.

Resolvió el Juez Árbitro Pablo Cánovas Silva.

Firman como testigos, Mónica Guzmán Dodis y Carolina Arellano.

_____

Juez Arbitro.