Santiago, once de mayo de dos mil doce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 8 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “MOZZO.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 19 de diciembre de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “MOZZO.CL”, existente entre Producción de Eventos y Servicios de Alimentación Comercial Limitada, también denominada “Mozzo (Catering y Eventos) Ltda.”, domiciliada en Capitán Roberto Pérez Nº 2777 Torre Norte, Departamento 1203, Iquique, quien compareció representada por su abogado don Luís Andrés Cariacedo Aguayo y Swiss Trading Chile S.A., sociedad del giro de su nombre, representada por doña Claudia Larraguibel Harting, ambos domiciliados en Luís Pasteur Nº 5846, comuna de Vitacura, Santiago, representada en estos autos por Estudio Silva & Compañía, y por su Abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, todos domiciliados en Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 22 de diciembre de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 5 de enero de 2011, a las 16:00 horas, al que asistieron ambas partes y se establecieron de común acuerdo las bases de procedimiento.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Producción de Eventos y Servicios de Alimentación Comercial Limitada, también Mozzo (Catering y Eventos) Ltda., primera solicitante del nombre de dominio “MOZZO.CL” y Swiss Trading Chile S.A., segunda solicitante y demandante de

autos.

DEMANDA DE ASIGNACIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO MOZZO.CL.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Swiss Trading Chile S.A., expuestos en su demanda de asignación del nombre de dominio MOZZO.CL, de fojas 25 y siguientes:

1.- Antecedentes de Hecho:

A) Indica que la contraparte solicitó registro de la expresión MOZZO.CL como dominio de Internet ante NIC Chile, dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, mi mandante solicitó el mismo nombre de dominio, y que luego de no prosperar la mediación contemplada en los artículos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, se procedió a la designación del árbitro respectivo por NIC CHILE, dictándose las normas de procedimiento para el presente arbitraje.

B) Que para comprender la legitimidad de la pretensión de la demandante, resulta fundamental señalar la marca MOSSO es una destacada y ampliamente posicionada marca dentro del mercado nacional.

Que don Ernesto MOSSO, anticuario especialista en joyas de época y relojes de colección, abre su primera joyería en el “Paseo La Villa”, en la comuna de Providencia, Santiago, y sus diseños alcanzan el primer lugar en el evento “Expobelleza”, realizado en Santiago de Chile; que la comisión organizadora de la “Feria de Joyería Couture”, realizada en Miami, nomina a Ernesto Mosso entre los ocho principales joyeros de Latinoamérica.

Que MOSSO inauguró en su casa central el “Taller a la vista”, una original modalidad de atención que permite al cliente apreciar todo el proceso de confección de una joya. MOSSO establece una sucursal en Parque Arauco Shopping Center.

Posteriormente inaugura un nuevo local en Alto Las Condes Shopping Center y en el Portal La Dehesa; y que hace un par de año se inaugura Mosso Lounge, lugar donde se busca la excelencia en la atención de los clientes que entran a comprar una joya, hasta que lo atiendan y pueda vivir una experiencia de lujo, ubicado en el segundo piso de la tienda de Luís Pasteur, este rincón gastronómico cuenta con diversas “delicatessen” y degustaciones, donde,

además, se desarrollan entretenidos eventos de primer nivel de la mano con alianzas estratégicas con reconocidas marcas. De esta forma por primera vez un solo lugar reúne taller, show-rooms, oficinas, sala de conferencia y bar.

Que dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por la demandante, se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, mi representada protegió como marcas comerciales de acuerdo a la Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, el concepto MOSSO conforme se desprende de los registros de marca comercial, que se acompañan a la demanda.

Sostiene que lo anterior demuestra que SWISS TRADING CHILE S.A., es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo MOSSO, y que ello es un hecho "público y notorio" el cual es reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan.

Que el nombre de dominio solicitado MOZZO.CL, se compone de elementos que son similares a la marca de MOSSO, incluyendo la cantidad de letras repetidas en el centro, es decir, su misma estructura, y que ello, no cabe dudas, traería como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía como lo son la dilución marcaria y la confusión en el mercado.

Que, en este sentido, estima que ante el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a la demandante, ya que es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional.

Que, de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa MOSSO, será relacionada en forma directa con la fama y prestigio de ella, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero, y señala que estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de SWISS TRADING CHILE S.A.

C) Criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio.

Señala qué el nombre de dominio resulta bien definido, según lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: " Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos", lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra, y que en este sentido se habla de "*la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio"*.

Que por la función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener una marca comercial, MOZZO, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

Que, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "*mejor derecho*". Es así como

la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "*aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho*", y que es este criterio el que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, a favor de la demandante, quien es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el los artículos 19 N°24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.

Que si se rechaza la solicitud de la demandante, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

Que lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que se pretende es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.

Cita la demandante el artículo 14 del Reglamento NIC CHILE, que señala: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*…", y afirma que la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado;

b) Que exista una «*afectación*» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la

expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio; y,

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

Que conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

Cita también el artículo 22 del Reglamento citado, referido a la revocación de nombres de dominio.

Cita asimismo la "*dilución"* de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios de la demandante, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

Que los nombres de los nombres de dominio en general, pueden ser de estructura simple o compleja, el primero breve y compuestos por un solo elemento y complejo, en el caso que el nombre de dominio contenga múltiples elementos, ante lo cual el Juez Árbitro deberá analizar el significado de los

elementos involucrados., y que en el caso de autos, el nombre de dominio MOZZO es simple, compuesto claramente por la marca de mi representada MOSSO, aplicándose además en este caso los criterios gráfico y fonético, lo que sostiene se traduce en un importante atentado a la "*identidad comercial*", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica, y que por último, se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

D) Conclusión:

Que de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto MOZZO.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante SWISS TRADING CHILE S.A., capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones y afirma que estima que la contraparte no posee un derecho equivalente al de la demandante, dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir, por lo que en suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a SWISS TRADING CHILE S.A., como titular de "*un mejor derecho*" para optar al dominio en cuestión, y solicita se le asigne el registro del nombre de dominio MOZZO.CL.

MEDIOS DE PRUEBA ACOMPAÑADOS POR LA DEMANDANTE:

La demandante acompañó a su escrito de demanda los siguientes medios de prueba: Certificado emitido por el INAPI del registro marcario MOSSO clase 9 Nº 804840, Certificado emitido por el INAPI del registro marcario MOSSO clase 18 Nº 834998, Certificado emitido por el INAPI del registro marcario MOSSO

clase 21 Nº 834999, Certificado emitido por el INAPI del registro marcario MOSSO clase 14 Nº 835000, e Impresión de la página Web MOSSO.CL.

Que con fecha 27 de enero de 2012 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral por asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a MOZZO (Caterig y Eventos) Ltda., por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada con fecha 21 de marzo de 2012 presentó por medio de su abogado don Luís Andrés Carracedo Aguayo, escrito de contesta demanda, en que expuso los siguientes antecedentes y argumentos:

1.- ANTECEDENTES

A) “MOZZO CATERING Y EVENTOS LIMITADA”, se constituyó como sociedad comercial con fecha 24 de julio del año 2011, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Iquique don NESTOR ARAYA BLAZINA, inscribiéndose el extracto de la misma a fojas 918, bajo el número 931 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, correspondiente al año 2011.-

B) De la escritura pública y extracto referidos se establece claramente el giro social principal, el cual es: “Producción de eventos y servicios de alimentación, comprendiendo en este, desayunos, coffe break, almuerzos, cenas, colaciones, cocktail, buffet, entre otros, además del asesoramiento profesional dirigido a personas naturales, empresas e instituciones tanto privadas como públicas.” Los giros anexos son complementarios a lo mismo.-

C) Desarrollando su giro comercial requirió la inscripción del nombre de fantasía a NIC Chile, dentro del ámbito de su giro comercial, el cual es absolutamente diferente y diferenciado del que registra la oponente.

D) El nombre, en cuestión, nace de la localidad de la misma denominación, ubicada en la Provincia de Bérgamo, Región de Lombardía, en Italia. En consecuencia, se trata de una denominación de carácter genérica, de la cual es imposible atribuirse la calidad de detentador único y exclusivo.-

E) Cabe señalar la circunstancia que, como lo reconoce la propia demandante, las Joyerías MOSSO, no encuentran presencia en el Norte de nuestro país, no existen sucursales de la misma ni en Iquique, Antofagasta, Arica u otras ciudades importantes, en consecuencia, no es un nombre, ni una marca que se encuentre posicionada en la Zona, ni es reconocida o asociada a la actividad del demandante por el público general, pese a sus legítimas aspiraciones que esto suceda.

2.- EL DERECHO:

Cita el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, que establece las causales de revocación de un nombre de dominio las que de conformidad a la norma señalada deben cumplirse en forma copulativa.-

Por su parte, la letra c) del referido articulado expresa textualmente: "C) que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe."

Que pormenorizando respecto de lo establecido en la norma referida, podemos señalar:

A) No existe posibilidad de mala fe en el actuar de MOZZO (Catering y Eventos) Ltda., en circunstancias que inscribe un nombre de carácter genérico que corresponde a una ciudad en la Región de Lombardía, Provincia de Bérgamo, del país Italia.

B) Que no es reprochable la circunstancia de que el apellido del Sr. Mosso sea similar, parecido o cercano al nombre de dicha localidad y es de común ocurrencia en nuestros países que la gente adopte el apellido de la Región de la cual proviene, a guisa de ejemplo podemos citar: Toledo, Segovia, Castilla, Roma, Paris, Santiago. Ello no desvirtúa el carácter genérico del nombre o denominación, dichosamente son raros los apellidos Chile, Perú o Argentina, siendo comunes, por el contrario, aquellos relativos a las ciudades o regiones de origen, como se ha señalado, sin perjuicio de lo cual, es inaceptable que alguien pretenda su exclusividad.

C) No existe posibilidad de mala fe, en circunstancias que como lo reconoce la propia demandante y opositora NO EXISTE PRESENCIA de su giro comercial en el Norte del País. Estimamos legítimas las pretensiones de

crecimiento y ampliación y difusión de la oponente, sin embargo, con un análisis adecuado de los hechos y de acuerdo al mismo historial que ella reproduce las sucursales de la Joyería Mosso se concentran en el sector Oriente de la ciudad de Santiago, Capital del País, principalmente en los complejos comerciales en las Comunas de Las Condes, Providencia, La Dehesa, en definitiva, se encuentra lejos de la identificación a lo largo del país, dejando claro que Santiago de Chile, es una ciudad más dentro de la República de Chile. Consecuencia de lo expresado la gente de la ciudad de Iquique no identifica, reconoce ni asocia el nombre al rubro comercial de joyero del oponente, situación que también sucede con las personas naturales que integran la sociedad que represento.

D) No existe atisbo de mala fe, teniendo presente que en el caso sub-lite debe aplicarse un criterio diferente al marcario, el cual tiene como finalidad evitar conflictos en el tráfico comercial por posibles confusiones sobre el origen de los bienes y servicios, situación que, a todas luces no se da en el caso de autos, dada la diferenciación en las áreas de desarrollo de las actividades comerciales o giros de las partes, en un caso, comercialización de artículos de joyería, en otro caso, prestación de servicios de carácter gastronómico y desarrollo de eventos con esta finalidad. Nos aparece más que evidente que se trata de áreas absolutamente diferenciadas y diferenciables, aún por el común de la gente, razón por la cual las inscripciones marcarias sólo constituyen un antecedente, que de por sí sólo no es suficiente ni determinante en la asignación del nombre de dominio en disputa. Pretender lo contrario, haría inoficioso la existencia del presente Registro.

Complementando lo reseñado, cabe tener presente que, en principio, obra a favor el criterio de preferencia temporal, al haber requerido antes que el oponente y demandante de autos el nombre de dominio en disputa, todo ello de acuerdo al artículo 13 del Reglamento, que encomienda al oponente probar su mejor derecho.

Que por otra parte, la Constitución Política del Estado garantiza a todos los chilenos en su artículo 19 Nº 24 El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Desde esta perspectiva debemos tener presente que la discusión en la especie no es acerca del nombre u/o apellido, como erróneamente lo plantea la demandante o solicitante de revocación, se trata del ejercicio de un legítimo derecho de dominio amparado por una norma de rango constitucional, respecto de la persona que ha cumplido con todos los requisitos y solemnidades establecidos en los respectivos reglamentos y que ha integrado en su patrimonio el derecho que emana de la inscripción de un nombre de dominio, careciendo las otras especulaciones de total relevancia. Los daños deben ser ciertos no hipotéticos, a esta forma

Que en la práctica se ha visto, por lo demás, que el uso del nombre no ha sido abusivo, discriminatorio, ofensivo u/o ha reflejado ninguna actuación desdorosa para terceros por parte de su titular, tal es el caso, que la línea argumentativa del recurrente no se justifica en ninguno de los hipotéticos que señala el propio reglamento para establecer la mala fe y se traduce sólo en hipotéticas nefastas consecuencias que pudieren derivar de un mal uso que no ha existido.

Finalmente señala al Juez Arbitro, que si bien existe una identidad cacofónica, ambas denominaciones NO SON en ningún sentido idénticas o iguales, en un caso nos encontramos con la palabra MOSSO, que correspondería al apellido del joyero Sr. Ernesto Mosso y por otro lado nos encontramos con la palabra MOZZO, que como latamente se ha señalado se adopta de una Región Italiana, claramente son palabras diferenciadas y diferenciables, no creemos que la pretensión del oponente sea adueñarse del nombre de una ciudad que seguramente data de más tiempo del que desarrolla, por su parte, sus actividades comerciales.

MEDIOS DE PRUEBA ACOMPAÑADOS POR LA DEMANDADA A SU ESCRITO DE CONTESTA:

1.- Copia de factura electrónica número 817261 emitida por NIC CHILE, con fecha 09 de septiembre del año 2011, donde se establece el giro comercial de MOZZO (Catering y Eventos) Ltda., es la Producción de Eventos y Servicios, alejado absolutamente del rubro comercial del oponente;

2.- Copia autorizada de la escritura pública de constitución social de “PRODUCCION DE EVENTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACION

COMERCIAL LIMITADA", con nombre de fantasía "MOZZO CATERING Y EVENTOS LIMITADA",

3.- Copia autorizada del extracto social, inscrito a fojas 918, bajo el número 931 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, correspondiente al año 2011.-,

4.- Información de la ciudad de Mozzo, en la República Italiana, obtenida del archivo de Wikipedia vía Internet.

Que con fecha 22 de marzo de 2012, el Tribunal dictó resolución teniendo por contestada la demanda por MOZZO (Catering y Eventos) Ltda., y por acompañados los documentos probatorios, con citación, notificando con igual fecha a las partes.

Que con fecha 28 de marzo de 2012, se dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

Que, con fecha 16 de abril de 2012, se dictó medida para mejor resolver, acompañando al proceso cinco ejemplares de la Revista "MOZZO LIFE", de los años 2008, 2010 y 2012, que edita la demandante SWISS TRADING CHILE S.A., con citación, la que fue notificada a las partes con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "MOZZO.CL", esto es, si a MOZZO (Catering y Eventos) Ltda.., primera solicitante, o bien a SWISS TRADING CHILE S.A., segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la demandante y segunda solicitante SWISS TRADING CHILE S.A., sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante del nombre de dominio "MOZZO.CL", en consideración a que es creador y usuario de los signos marcarios "MOSSO", las que tiene registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, mediante registro número 834.999, que distingue productos de la clase 21, a saber utensilios y recipientes para el menaje o la cocina, entre otros. Sostiene que ha

posesionado la marca comercial “MOSSO” en el mercado, en el rubro de las joyas, las que han sido diseñadas por don Ernesto Mosso, las que han logrado fama y notoriedad en el mercado en su rubro, y que atendido a que el dominio en disputa presenta semejanzas gráficas y fonéticas con su marca comercial, de manera que si se asigna el dominio en disputa al primer solicitante, sostiene se producirá confusión en los usuarios, ya que éstos relacionarán el nombre de dominio con la demandante, con los consiguientes perjuicios para la actora en cuanto se diluirán sus marcas comerciales, e introduciendo confusión en los consumidores y usuarios en el tráfico económico. Agrega que de este modo, se desconocería el estatuto constitucional y legal que ampara a su marca comercial.

TERCERO: Que la parte demandante acompañó a su escrito de demanda, como medios de prueba, copia del registro de su marca comercial MOSSO, copia de su página Web MOSSO.CL, y cinco ejemplares de la Revista “MOSSO LIFE”, correspondientes a los años 2008, 2010 y 2012.

CUARTO: Que, la parte demandada y primera solicitante MOZZO (Catering y Eventos) Ltda., sostiene que ha solicitado en nombre de dominio de buena fe, el que corresponde al nombre de su razón social, y que su giro de negocios son la “producción de eventos y servicios”, los que prestará en la ciudad de Iquique, que corresponde a su domicilio social, alejado absolutamente del rubro comercial del oponente. Argumenta que el nombre de dominio MOZZO, ha sido tomado de una localidad Italiana, Región de la Lombardía denominada MOZZO, el que no se relaciona con el apellido del joyero Sr. Eduardo Mosso; y que las denominaciones si bien tienen una semejanza cacofónica, a la vez no son idénticas o iguales por lo que pueden diferenciarse adecuadamente.

QUINTO: Que, en consideración a los argumentos presentados por las partes en conflicto, este sentenciador sin desconocer la alta nombradía y prestigio que puede tener en el mercado de las joyas a nivel nacional la marca MOSSO, especialmente en el segmento de mercado de consumidores de alto nivel adquisitivo, como se puede apreciar de los ejemplares de la Revista “MOSSO LIFE”, y de la impresión de la página Web mozzo.cl, acompañadas a estos autos, no puede dejar de considerar que la primera solicitante tiene como nombre o razón social “MOZZO (Catering y Eventos) Ltda.”, por lo que el

nombre de dominio solicitado MOZZO.CL, viene a ser una legitima extensión de aquella, sin que existan antecedentes que dicha denominación haya sido solicitada para aprovecharse del prestigio de la demandante SWISS TRADING CHILE S.A., y especialmente de su afamada marca comercial MOSSO, en el rubro de los artículos de joyería de alto nivel en el mercado nacional.

SEXTO: Que, asimismo cabe considerar, y por el motivo señalado, que no se divisan obstáculos para que puedan convivir a nivel de nombres de dominio en la Web, los nombres de dominio MOZZO.CL y MOSSO.CL, en poder de distintos titulares, y para distintos rubros de productos y servicios específicos, por lo que en opinión de este sentenciador, recurriendo a máximas de la experiencia y la lógica, puede concluir que un usuario y consumidor medio de nuestro país, no se verá inducido en error o confusión, en cuanto al origen empresarial de los mismos, especialmente si se consideran sus ditintos rubros de servicios y productos de las pares en conflicto, los que en el caso en estudio son objetivamente de distinta naturaleza, por una parte “producción de eventos y servicios de alimentación, elaboración y distribución de alimentos y administración de casinos”, y por la otra, joyas y relojes de alto nivel, los que son dirigidos a distintos consumidores y usuarios de productos y servicios, utilizando distintos canales de comercialización y publicidad, lo que aleja objetivamente todo eventual riesgo de confusión.

SEPTIMO: Que, por los motivos ya señalados, no se observa que de asignarse el nombre de dominio MOZZO.CL a la primera solicitante, se vaya a producir menoscabo y desconocimiento a la propiedad de la marca comercial MOSSO, atendido a que el fin primero del nombre de dominio es operar como una dirección o identificador de una página o sito Web en la red de Internet, y la finalidad natural y propia de una marca comercial, es la de identificar mediante un signo distintivo productos y servicios específicos en el mercado, situación que prima facie se salvaguarda adecuadamente para las partes en conflicto, atendidos sus respectivos ámbitos económicos y sociales objetivos en que operan sus actividades económicas y empresariales, los que como se ha señalado son objetivamente distintos en público consumidor y mercado relevante en que operan.

PARTE RESOLUTIVA:

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, número 14 del Reglamento para la asignación de los Nombres de Dominio CL NIC Chile, y principio de prudencia y equidad:

Se resuelve acoger la solicitud de asignación de nombre de dominio presentada por la primera solicitante Producción de Eventos y Servicios de Alimentación Comercial Limitada, también Mozzo (Catering y Eventos) Ltda., y se desestima la solicitud presentada por la segunda solicitante SWISS TRADING CHILE S.A., sin condena en costas por haber litigado con fundamento plausible.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos