Ref. sentencia conflicto por inscripción del nombre de dominio **buffetexpress.cl**.

PARTES: Distribución y Servicio D&S S.A., Rep. por Silva & Cía. RUT: 96.439.000-2

SISTEMAS GASTRONOMICOS S A. RUT: 79.660.920-6

ARBITRO: Lorena Donoso Abarca, árbitro habilitado NIC Chile

En Santiago de Chile, a veintiocho de julio de dos mil siete.

VISTOS:

- 1.- Que por oficio 06147 de 17 de mayo del año en curso, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por asignación del nombre de dominio **bufeteexpress.cl** suscitado entre **DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D&S S.A.**, RUT: 96.439.000-2, Rep. por Silva & Cía, en la persona de doña Johanna Calderon, domiciliada en Hendaya 60 Piso 4, Las Condes, Chile y **SISTEMAS GASTRONOMICOS S A**, RUT: 79.660.920-6, representada por doña Sharon Gottlieb, domiciliada en Miraflores 130, piso 25, Santiago, Santiago.
- 2.- Que a fojas 4 consta aceptación del arbitraje, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, y citación a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral, lo que fue notificado a las partes por carta certificada como consta a fojas 4 vta..
- 3.- Que a fojas 13 consta realización de primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral, realizada con la comparecencia de ambas partes, las que habiendo sido llamadas a conciliación no llegaron a acuerdo por lo que se procedió derechamente a la fijación de las pautas de procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente a los comparecientes.
- 4.- Que a fojas 17 consta escrito de alegaciones de mejor derecho de la primera solicitante, quien argumenta que en cuanto a LOS HECHOS, la empresa sistemas gastronómicos S.A. solicitó el dominio buffetexpress.cl con fecha 9 de febrero de 2006 y su mandante hizo lo propio previamente, con fecha 25 de enero de 2006. Posteriormente, 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 pro Nic Chile, quien estableció las normas de procedimiento arbitral correspondientes.

En cuanto al DERECHO sostiene que en la arquitectura argumental de la posición de su mandante se deben agregar hechos de suma relevancia que integrados arrojan como una verdad irredargüible que la posición de su mandante es muy sólida.

Agrega que la empresa Distribución y Servicios D&S solicitó el nombre de dominio en primer lugar, lo cual sumado a otras variables consolida definitivamente su opción preferente.

En segundo lugar sostiene que se encuentra de buena fe, tema clave a la hora de analizar los conflictos de esta naturaleza, ya que Jon Postel, creador del sistema de nombres de dominio instó a que los dominios se solicitaran en el marco del "fair use" que es lo que ocurrió en el caso de su mandante. Prueba clara de lo anterior es el hecho de que el nombre de dominio solicitado corresponde a su razón social, lo cual desde el punto de vista del legítimo derecho consolidaría la posición de su mandante.

Agrega que para comprender la legitimidad de la pretensión de su mandante resulta fundamental señalar que Distribución y servicio D&S S.A. se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le

ha posibilitado ser una de las empresas lúideres en su rubro. En este sentido y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo protegió como marcas comerciales, de acuerdo a la ley 19039 el concepto Buffet mediante los siguientes registros: a) Buffet, Registro N° 598807, productos, clase 6; b) Buffet, registro N° 598808, productos, clase 21; c) Buffet, Registro N° 598809, servicios, clase 35; d) Buffet, Registro N° 598811, servicios, clase 39; e) Buffet, Registro 635830, servicios clase 42; f) Buffet, Registro N° 649483, servicios, clase 35; g) Buffet, Registro N° 649484, servicios, clase 39; h) Buffet, Registro N° 687201, servicios, clases 41, 42, 43, 44, 45.

Sostiene que en este caso, si la competencia de su cliente lograra registrar para sí como nombre de dominio surgirían errores y confusiones de toda índole, situación que vulnera los intereses de su representada desde le punto de vista de sus activos de identificación comercial, situación que no resulta saludable para ninguna de las empresas involucradas, ni menos para los consumidores.

Reitera a continuación que su representado es el primer solicitante y usa profusamente la expresión buffet, no sólo por los registros de marca comercial, sino que también por el uso práctico que le ha dado, como consta de las pruebas que acompaña, desde documentos hasta papelería y elementos probatorios concretos y específicos que demuestran el uso efectivo de la expresión y de la necesidad que tiene su cliente de amparar el desarrollo de su actividad comercial como la comida express o rápida. Es por ello que su cliente, dentro de su proyección comercial solicita el nombre de dominio de autos, en concordancia con toda la inmensa inversión que ha realizado en el registro de marcas comerciales y en el desarrollo publicitario de sus servicios y productos asociados.

Invoca luego el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile para luego concluir que de acuerdo a lo planteado estima 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 la expresión buffetexpres.cl y que en suma buena fe, interés legítimo, marcas y uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comercial consolidado, son elementos que perfilan a su mandante como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión, en razón de lo cual solicita se le asigne derechamente.

- 5.- Que para acreditar su mejor derecho esta parte rindió prueba documental consistente en: a) Listado de marcas comerciales Buffet de su representada; b) Fotografías del Stand en que aparece nítidamente el uso de la expresión BUFFET asociada a su cliente D&S, arrojando gran cantidad de coincidencias: c) Resultado de la Búsqueda en Google de la expresión BUFFET asociada a su cliente, arrojando gran cantidad de coincidencias; d) Página del sitio web de líder.cl en que aparece el logo BUFFET dentro de las marcas de su cliente; e) Discurso del presidente de su cliente en que aparece la información de decenas de cafeterías vinculadas al concepto buffet; f) Elementos probatorios del uso efectivo de la expresión Buffet, vaso para café, servilletas con logo, bolsas de café y de azúcar, todos con el uso completo y expresivo del concepto BUFFET.
- 6.- Que a fojas 36 la segunda solicitante presenta escrito en que se opone a la solicitud presentada por la contraria, fundando sus peticiones en los artículos 10 y 22 del Reglamento de Nic Chile.

Sostiene que Gatsby restaurant es la mas grande cadena de restaurantes pertenecientes al conglomerado Sistemas Gastronómicos S.A., titular también de las cadenas de restaurantes Fritz y Savory. La cadena Gatsby, perteneciente a la familia Albagli Ventura, quien luego de salieron 1983 de carrera de Ingeniería comercial de la Universidad de Chile se hizo cargo de los negocios de la familia, principalmente del restaurante u salón de té Sávory, ligado a la empresa Nestlé. Agrega que luego de pocos años de la exitosa administración de los mismos decide crear una marca propia, denominada Gatsby, elegida por su fácil nivel de recordación, que instaura el concepto de buffet en nuestro país, término que hasta ese tiempo eta poco conocido y utilizado por la población nacional. Dicha denominación, BUFFET en aquellos tiempos sólo era reconocida por la población para identificar aquel "mueble o mesa instalada a un costado del salón comedor de una casa, en que por lo general se guarda loza fina o diaria".

Agrega que esta acepción extranjera, adaptada a nuestro idioma, a partir de la irrupción en el mercado nacional del restaurante gatsby y su concepto asociado fue cambiando y mutando a lo que conocemos hoy por Buffet, es decir "auto servicio de comidas, dispuestas de un modo tal, que permite a los comensales servirse a discreción, cuantas veces gusten".

Sostiene que Gatsby supo enfocar su línea de servicios de restaurantes a un concepto desconocido hasta ese momento en nuestro país, que proviene del modelo norteamericano y que incorporó con gran éxito en nuestro mercado, por lo que debe ser considerado como un concepto de creación de sistemas gastronómicos S.A.

Agrega que hoy en día la cadena de restaurantes Gatsby ha sumado más de 14 sucursales distribuidas en todo el país, e incluso se estudia instalarse en el Estado Florida E.E.U.U., como parte de su proyecto de expansión. Es más, sostiene que hay intereses serios de inversionistas estadounidenses que han querido incorporar la cadena a su país, porque si bien allá es conocido el término buffet, en su acepción de mostrar la comida en los restaurantes, Sistemas Gastronómicos lo ha desarrollado de manera que ha perfeccionado, liderando el área en América Latina y especialmente en Chile.

Agrega que los interesados en obtener franquicias Gatsby no sólo provienen de los Estados Unidos, sino también de países como Perú, Puerto Rico, Costa Rica y México, que se encuentran en proceso de evaluación, con el objeto de instaurar una modalidad distinta a la franquicia, que no es de comodidad de la empresa.

En cuanto a la titularidad de registros marcarios y dominios, sostiene que actualmente esa parte posee intereses reales, efectivos y serios que se manifiestan a través del establecimiento de inversiones en el mundo de la propiedad intelectual e industrial, además de Internet, las que se demuestran a través de la titularidad de los siguientes dominios asociados a la agrupación, tales como buffet, bufetechile.cl, chilebufete.cl.

Agrega que es de interés de su representada proteger la denominación y potenciarla a través de su desarrollo real y efectivo, lo que se ha manifestado también a través de los siguientes registros marcarios: Buffet Gatsby, Registro 447.462, servicios, clase 42; Buffet Express Gatsby, registro 452.188, servicios clase 42; Gatsby Buffet Express, registro 452.189, servicios, clase 42; Gatsby, Buffet y café, Registro N° 701.415, establecimiento comercial, venta de productos de las clases 29 a 33 en la Región Metropolitana; Gatsby, registro 639.917, renueva registro 426.547, servicios, clase 42; Gatsby, registro 616.298, servicios, clase 32; Gatsby, registro 690.460, servicios, clase 33; Gatsby, registro 693035, servicios, clase 31; Gatsby, registro 693.597, servicios, clase 38.

Por último, destaca que su representada también se ha protegido mediante la propiedad intelectual, al inscribir bajo el N° 133.961un folleto denominado "Gatsby, Buffet y Café". Agrega que tal y como se parecía de los registros transcritos, su representada es titular de la marca Buffet Express Gatsby y Gatsby Buffet Express. De este modo es que existe una cuasi identidad en con el dominio en disputa. Agrega que la identidad con la marca comercial de su mandante es absoluta, por cuanto contiene dos o tres palabras que la contienen, es decir, se limita a reproducir la marca de su mandante, excluyendo sólo el segmento Gatsby, haciendo además presente la semejanza gráfica, fonética y conceptual entre el dominio solicitado y el dominio buffet.cl de su mandante, señalando que ambos dominios comparten su núcleo fundamental, que es la palabra buffet, de origen inglés que quiere consignar aquellos comedores en que los comensales se sirven independientemente y a discreción aquellos alimentos que elijen de un mostrador, en contraposición a otros servicios de restauración de comida que el público ordenar de una carta o menú.

Señala que es de la esencia de los servicios de buffet la rapidez que ellos ofrecen, por cuanto el alimento se encuentra a disposición inmediata, de modo que el comensal no tendrá que disponer de tiempo extra para ser servido, por cuanto es directamente un sistema de autoservicio.

De este modo es que la denominación "express, que agrega la demandada a su solicitud solo viene a ratificar la rapidez y prontura que da el servicio de buffet, si agregarle ningún elemento de tipo identificatorio, que lo haga distinguible del dominio registrado por su mandante.

Señala al respecto que el cibernauta que intente ingresar al sitio buffet.cl de su mandante se encontrará con la posibilidad de entrar a un sitio que sólo incorpora el elemento express, lo que ratificará que se trata del sitio buscado. Sin embargo ingresará a un sitio que pertenece a otra sociedad, que justamente es una competidora de su mandante, lo que traerá un grave perjuicio al consumidor desde el momento en que se encontrará en u sitio que no corresponde al buscado y se confundirá en cuanto al origen empresarial del mismo, y producido un evidente perjuicio de carácter económico a su mandante.

En cuanto al derecho, sostiene que si bien el reglamento de Nic Chile no consigna una determinada norma aplicable para el caso específico de las oposiciones a las solicitudes de nombres de dominio, considera aplicables las establecidas en el artículo 22 del Reglamento, que establece el marco regulatorio para el caso de la acción de revocación, por cuanto dichas normas reglamentan el caso de la existencia de un dominio ya asignado, que con mayor razón serían aplicables al caso de existir un dominio en disputa, respecto del cual el primer solicitante no tiene derechos válidamente adquiridos, sino meras expectativas.

Sostiene que el primer requisito de dicho artículo se encuentra plenamente acreditado ya que el dominio es prácticamente idéntico a la marca de su mandante, por lo que no logra dar distinción gráfica no fonética alguna a la denominación creada y utilizada hace varios años por su mandante, lo que debe constituir un hecho irrefutable de la causa. Agrega que lo señalado debe relacionarse con el principio o criterio de la identidad, que implica preferir a aquella parte cuya marca sea idéntica al nombre de dominio en disputa. Agrega que aquí existe un derecho pre existente en términos reales, que debe constituir un hecho relevante en la causa, que rompe el principio jurídico del first come first served, que debe aplicarse sólo con el carácter de última ratio, para el caso que no se pueda acudir a ningún otro de los principios doctrinarios existentes al respecto.

Agrega además que en lo que respecta al uso legítimo del dominio, claro está que falta un interés legítimo en la presentación de la solicitud de este nombre de dominio, ya que, en dicho momento no tenía ningún derecho pre adquirido a nivel marcario o de otros nombres de dominio, además de ser esa denominación muy similar a una marca que goza de gran fama y notoriedad en lo que respecta a los servicios de restaurantes, lo que importan que cualquier clase de uso, inclusive en áreas diferentes de los de su representada serán relacionados con ésta no que concernirá en definitiva un uso ilegítimo.

Es en este sentido que hace presente el artículo 16.2 del convenio TRIPS, que consagra, al igual que el convenio de París, la protección de marca notoria, señalando que "tratándose de esta clase de marcas, el ius prohibendi tiene una aplicación amplia por cuanto en estos casos puede producirse lo que se denomina el riesgo de asociación o riesgo de confusión, por lo que cualquier uso que dé a dicha denominación será objeto de engaño para los consumidores o usuarios".

Por su parte, claramente el primer solicitante transgrede también la norma establecida en el artículo 14 párrafo 1 del mismo Reglamento, en cuanto que el demandado habría transgredido los derechos marcarios válidamente adquiridos por su mandante. Señala que esta conducta tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red que es una marca comercial o un nombre comercial debe catalogarse como contraria a la buena fe. Sostiene al respecto que el derecho común se ha preocupado de sancionar la mala fe en toda clase de situaciones incluso las de la especie, por cuanto si bien son prácticas modernas derivadas de las nuevas tecnologías, son conductas que transgreden principios de todos los tiempos. Además, agrega que se debe tener presente que se ha efectuado un daño real en el patrimonio de su mandante, por cuanto un tercero profitará de la fama y

reconocimiento que ha logrado desarrollar su mandante en el transcurso del tiempo y de la popularidad y reputación de la empresa a nivel nacional e internacional.

En cuanto a los criterios doctrinales y jurisprudenciales aplicables a la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio estima aplicables al caso de autos los siguientes: a) la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, en tanto que los nombres de dominio compartes un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen tienen un rol fundamental como identificadores del origen de diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. En razón de ello debe aplicarse el principio doctrinal que considera que la "relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio. En este sentido sostiene que su representada es titular de la marca registrada Buffet express Gatsby y relacionadas para productos, servicios y establecimientos comerciales. A este respecto debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de duchos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

Concluye que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales es un hecho universalmente aceptado y por tanto corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

En cuanto al criterio de la de la fama y notoriedad del signo pedido sostiene que es dable rescatar el parecido entre la solicitud del dominio buffet.cl con las marcas famosas y notoria BUFFET EXPRESS GATSBY y relacionadas. Señala que en efecto el dominio solicitado se encuentra íntegramente contenido en las marcas de su mandante, por lo que las posibilidades de confusión en los consumidores respecto del origen empresarial del dominio son extremadamente altas. Agrega que sin perjuicio de lo anterior, la denominación Buffet Express Gatsby es reconocida en el mercado, no sólo por los registros marcarios sino también por el amplio uso que su mandante ha hecho de la misma, que puede ser calificado de real y efectivo para identificar los servicios de restaurante.

Invoca además el principio del daño efectivo causado al oponente, en el sentido que entiende que si se adjudica el dominio en disputa a la contraria, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio Buffetexpress.cl se encontrarán con información correspondiente a un tercero no vinculado a su representada, por lo que se encontrarán con información no relacionada con el verdadero titular de la marca sumamente similar, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable y producirá confusión en los usuarios de Internet.

Respecto del criterio de las inversiones o proyectos desarrollados, el capital humano y sobre todo las inversiones monetarias realizadas por esa parte, que lo llevaron a levantar desde ya hace 14 años el primer restaurante que ofrece servicio de buffet en nuestro país, siendo hoy el restaurante de autoservicio más reconocido en el país.

Concluye que de acuerdo a lo señalado, causa un perjuicio irreparable a su representado el hecho que exista hoy o en el futuro en la red una página Web que tenga casi la misma denominación que la marca registrada y del dominio base de la oposición, ya que será identificada con los productos y servicios que presta su mandante y por tanto confundidos con los que presta la contraparte. Solicita por tanto se tenga por presentado el escrito de mejor derecho, se lo acoja a tramitación y en definitiva se resuelva el conflicto asignando el dominio a sistemas gastronómicos S.A., con expresa condena en costas a la contraria.

6.- Que a fojas 45 la primera solicitante evacúa el traslado conferido en autos. Sostiene que en cuanto al mejor derecho: esa parte solicitó primero el nombre de dominio, su cliente es titular de la marca registrada Buffet; su cliente solicita un nombre de dominio que no dice relación con las marcas alegadas por la parte contraria en la medida que en los signos opuestos la distintividad se genera por la expresión gatsby, que no dice relación alguna con el dominio en disputa; lo que se solicita es el dominio beffetexpress.cl y no gatsby.cl; la contraria alegaría semejanza donde no la hay. Agrega además que esa parte tendría mejor derecho pues: solicitó primero el dominio, cuenta con marcas registradas que se asocian al dominio de autos, como es buffet; hace un uso efectivo de la expresión y lo hará del nombre de dominio en cuestión tal y como se desprendería de la documental acompañada.

En cuanto a la alegación de la contraria en cuanto se habrían transgredido derechos marcarios, estima que esa alegación no es efectiva por cuanto sus marcas Gatsby no se verán afectadas en caso alguno con el dominio de autos, pues las marcas alegadas no tienen nada de idénticos con las que se solicita.

Hace hincapié además en que la contraria habría tratado de inscribir como marca Buffet Express G, lo que le fue denegado. Sus marcas son tales por el elemento distintivo Gatsby. Siendo así concluye que en definitiva de acuerdo a los sólidos antecedentes que habría aportado esa parte, quedaría claro el interés legítimo y mejor derecho de esa parte sobre el nombre de dominio en disputa.

7.- Que a fojas 47 la segunda solicitante contra argumenta que la contraria señala como fundamento de su demanda que su representado es titular de la marca buffet en distintas clases del Clasificador Internacional, como son las clases 06, 21, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45. Agrega que la denominación Buffet la utiliza para distinguir cafeterías, según el discurso del presidente del directorio de D&S y/o productos alimenticios Premium, tal como señala en su página web www.lider.cl, argumento sobre el cual sostiene que tendría un mejor derecho. Precisa al respecto que su mandante es titular de la marca Buffet Express Gatsby y del dominio buffet.cl. Alega que respecto de la marca comercial, existe una coincidencia de un 66% con el nombre de dominio. Esto, por cuanto la marca se compone de tres segmentos, encontrándose enteramente contenidos en ésta, mientras que la marca buffet de la contraria coincide sólo en un 50% con el nombre de dominio.

Agrega que siendo así, si se aplicara un criterio netamente marcario al momento de asignar el dominio, éste debiera favorecer a su representada quien tiene una mayor concordancia y coincidencia con el dominio en comparación con el registro de la contraria.

Agrega que la contraria justifica su interés sobre el dominio en disputa en la titularidad de registros de la marca BUFFET y en el uso efectivo de esta para distinguir servicios de expendio o provisión de comida, salón de té, bar, restaurante, productos comestibles y bebestibles de las clases 29 a 33, local comercial de venta de artículos de las clases 29 a 33, entre otros relacionados. Sin embargo, hace presente que las clases solicitadas de modo alguno se relacionan con el concepto de Buffet, pues la citada marca Buffet citadas distinguen las clases: 06: Incluye materiales de construcción, materiales metálicos para distintos usos, tales como cerrajería, ferretería, construcción, líneas férreas, entre otros; clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje y cocina, loza, porcelana, etc.; clase 35: Registro N° 538.809 "servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos; de agencias de publicidad y de propaganda impresa, hablada radiada, televisada, cinematográfica o por cualquier otro medio de difusión, de asesoría en dirección de negocios; de evaluaciones y peritajes de negocios; de distribución de muestras o por correo; de registro, transcripción, composición, transmisión o grabación de comunicaciones escritas; de máquinas y aparatos de oficina, de alquiler y difusión de material publicitario y de paneles para anuncio, de agencia de informaciones comerciales de contabilidad de contratación de personal , de

decoración de vitrinas, de estudios de mercado, de ventas en pública subasta; de agencias de relaciones públicas. Registro 649.483: servicios de agencias de publicidad y de propaganda impresa, hablada radiada, televisiva, cinematográfica o por cualquier otro medio de difusión; de asesorías en dirección de negocios; de evaluaciones y peritajes de negocios; de distribución de muestras directamente por correo; de registro, transcripción, composición, transmisión o grabación de comunicaciones escritas; de máquinas y aparatos de oficina; de alquiler y difusión de material publicitario y de paneles para anuncio; de agencia de informaciones comerciales; de contabilidad de contratación de personal; de decoración de vitrinas; de estudios de mercado; de ventas en pública subasta; de agencias de relaciones públicas, Clase 38: Registro 598.810: " Servicios de telecomunicaciones en general, servicios de telecomunicaciones vía Internet y/u otras formas de comunicaciones a través de medios computacionales, entrega de toda clase de información a través de Internet y otros medios computacionales. Todo servicio de comunicación electrónica vinculado a Internet y otros medios de comunicación computacionales, páginas web, servicios de comunicaciones radiofónica, telex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiados y televisados; servicios de producción, organización, creación y difusión de programas de radio y televisión, servicios de asesoría de prensa, planificación y ejecución de programas de prensa". Clase 39: Registro Nº 598.811, "servicios de transporte de pasajeros, mercancías, documentos, valores y todo tipo de productos por cualquier medio, almacenaje, bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga y distribución por cualquier medio de todo tipo de productos, mercancías, documentos y valores. Servicios de información referentes a los viajes o trasportes de mercancías por intermediarios. Agencia de turismo, organización de cruceros, excursiones y viajes, servicios de alquiler de productos de la clase 12. Servicios de estacionamiento y/o aparcamiento. Registro Nº649.484: servicios de transporte de mercancías por intermediarios, agencia de turismo, organización de cruceros, excursiones y viajes, servicios de estacionamiento y/o aparcamiento;

Clase 42: Registro N° 635.830: Hotel, motel, residencial, agencia viajes con reserva de hospedaje, acompañamiento en sociedad a turistas, baby sitter, SPA, gestión de espacios y lugares para exposiciones, servicios relacionados con software de computadoras, incluyendo diseño y procesamiento de datos, servicios de análisis, diseño, investigación, consultoría, asesoría, orientación profesional y técnica en el área de la computación, grabaciones en multimedia y electrónica, salón de peluquería y sala cuna, control de calidad, servicios profesionales prestados por ingenieros, arquitectos, calculistas, topógrafos y geomensores, loteo y urbanización de terrenos, servicio de asesorías en temas relacionados con la vigilancia y la seguridad, servicios profesionales prestados por ingenieros, economistas y otros profesionales del área de economía, finanzas, administración de empresas, estadísticas y otras áreas similares.

Registro 687.201: servicios clase 41, gestión de espacios y lugares para exposiciones, servicios clase 42: servicios relacionados con software para computadores, incluyendo diseño, investigación, consultoría, asesoría, orientación profesional y técnica en el área de la computación, grabaciones en multimedia y electrónica, control de calidad, servicios profesionales prestados por ingenieros, arquitectos, calculistas, topógrafos y geomensores, loteo y urbanización de terrenos, servicios profesionales prestados por ingenieros, economistas y otros profesionales del área de la economía, finanzas, administración de empresas, estadísticas y otras áreas similares. Servicios Clase 43: Baby sitter, hotel, motel, residencial, agencia de viajes con reserva de hospedaje. Servicios Clase 44, SPA, salón de peluquería y sala cuna". Servicios Clase 45: "servicios de asesoría en temas relacionados con la vigilancia y seguridad, acompañamiento.

Hace presente que el detalle adjunto no incorpora estos productos, servicios o establecimiento comercial, no porque no haya querido o interesado la protección, sino por cuanto el jefe del Departamento de Propiedad Industrial denegó el amparo sobre dichos productos por considerarlos genéricos en la clase solicitada, lo cual fue ratificado por el Tribunal de Propiedad Industrial. Agrega

que existe una contradicción en este sentido, entre los productos y servicios protegidos v/s el uso de la marca comercial registrada. De este modo es que estima que existe uso de marca en un ámbito respecto del cual no tiene protección de modo que el fundamento marcario que esboza cae por su propio peso y por tanto deja de tener un legítimo interés sobre el dominio en lo que respecta a los servicios de buffet.

Agrega que en este caso la prioridad sobre el dominio en disputa la tendría si mandante, quien es titular de la marca buffet express Gatsby y Gatsby buffet express, para las clases relacionadas a estos servicios. Conforme a ello y en el entendido que la contraria utilizará la dirección web para promocionar sus productos y servicios de cafetería entre otros, es que se vulneran los derechos marcarios y sobre nombres de dominio de su mandante, lo que perjudicará gravemente los intereses de su mandante y de los consumidores y cibernautas quienes confundirán el origen empresarial de la página web.

Agrega que su mandante es titular del dominio buffet.cl, que está íntegramente contenido en el nombre de dominio en disputa. Por su parte empresa D&S no posee registros que contengan en todo o parte esta denominación, lo que haría que su mandante tenga un mejor derecho, lo que reafirma en el sentido que los dominios en conflicto comparten su núcleo fundamental, que es la palabra buffet, de modo que siendo de la esencia de los servicios de buffet, la rapidez y celeridad, el dominio buffetexpress.cl sólo confirma y ratifica la idea de un servicio de procuración de alimentos o servicio, rápido y veloz, sin lograr distintividad alguna. De este modo es que la denominación "express" que agrega la demandada a su solicitud, sólo viene a ratificar la rapidez y celeridad que da el servicio de buffet, sin agregarle ningún elemento de tipo identificatorio, que lo haga distinguible del dominio registrado por su mandante. Agrega que el cibernauta que intente ingresar al sitio buffet.cl de su mandante se encontrará con la posibilidad de entrar a un sitio que sólo incorpora el elemento express, lo que ratificará que se trata del sitio buscado.

Por último, destaca que la contraria realiza una búsqueda sesgada en google, por cuanto esta utiliza como parámetro de búsqueda la expresión Buffet líder D&S y no la expresión Buffet a secas o bien Buffet express, de modo que lógicamente todo resultado de la búsqueda se orientará a los productos y servicios de su patrocinado. Agrega que la contraria sólo realiza una búsqueda arbitraria, con el objeto de crear vinculaciones inexistentes entre sus empresas y el dominio en disputa, que puedan albergar su mejor derecho o interés en el mismo. Siendo así, estima que la búsqueda no logra acreditar, como medio de prueba, el mejor derecho sobre el dominio en conflicto.

8.- Que para acreditar su mejor derecho la primera solicitante rindió prueba documental consistente en: a) papelería y artículos varios que rolan en autos a fojas 14 a 16, en que se aprecia la expresión Buffet; listado de registros marcarios de elaboración propia, de fojas 25; c) impresiones de fotografías de fojas 26 y 27, en que se aprecian mesones de expendio de productos en que se constata el logotipo BUFFET; d) Impresión de página web lider.cl en que se da cuenta de los productos buffet, de fojas 28; e) Impresión de consulta en google, de fojas 30, realizada bajo el parámetro Buffet líder D&S; f) Impresión del mensaje del presidente de la compañía D&S, que da cuenta que la empresa contaría a la fecha de su redacción con 51 cafeterías Líder café y café Buffet, de fojas 34.

Estos documentos fueron objetados de contrario en cuanto a su capacidad para acreditar el mejor derecho de la primera solicitante, en tanto que la búsqueda en google sería sesgada y los registros marcarios no tendrían relación con el rubro cafetería, restaurante.

9.- Que de su parte la segunda solicitante, para acreditar sus alegaciones rindió prueba documental, consistente en: a) impresión de sitio web http://www. Gatsby.cl, de fojas 56 a 65, en que se aprecia el uso de la frase de propaganda "All you can eat buffet", y la denominación Gatsby, Buffet y café; b)

Copia impresa de sentencia dictada en el conflicto buffet.cl, en que se asigna el dominio en disputa a la empresa sistemas Gastronómicos S.A., de fojas 66 a 68; c) Impresión de consulta a la Base de Datos de Nic Chile, en que se aprecia la titularidad del registro de nombre de dominio buffet.cl a nombre de la empresa Sistemas Gastronòmicos S.A. de fojas 69; d) Impresión de consultas a la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, de fojas 70 y siguientes, que dan cuenta de los siguientes registros marcarios: i) № 557384, Buffet Gatsby, clase 42, sin protección a Buffet en forma aislada, ii) 560370, Buffet Express Gatsby, sin protección a buffet express en forma aislada; iii) 560371, clase 42, Gatsby Buffet Express, sin protección a Buffet Express en forma aislada; iv) 565.904, Gatsby Buffet, sin protección a buffet en forma aislada; v) 701.416, Gatsby, Buffet & Café, establecimiento comercial para el expendio de productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33; vi) 701.415, Gatsby Buffet y café, clase 42; vii) 690.458 Gatsby Buffet & Café, clase 29; viii) 690.459, Gatsby Buffet & café, clase 32; ix) 690.460, Gatsby Buffet y Café, clase 33; x) 693.035, Gatsby, buffet & café, clase 31; xi) 693.597, Gatsby Buffet y Café, clase 38; e) Folletos publicitarios de fojas 85 a 88 y carta de productos temporada 2005, anexo al expediente, documentos inobjetados de contrario.

10.- Que a fojas 91 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que atendido el grado de complejidad que ha alcanzado la Red Internet, los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que resultan esenciales para la localización de recursos en esta Red. Siendo así, los usuarios de la red, que a la vez son los principales autores de recursos en la red, tienden a construirlos en base a su natural pretensión de que sean suficientemente representativos. Es así como sin perjuicio de cumplir una función técnica primaria, cual es coadyuvar al funcionamiento práctico de la Red, les asiste el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida" como consecuencia de su uso de cara a los usuarios, quienes al utilizarlos para la localización en la Red de los productos y servicios que en ella se ofrecen o incluso de las personas que interactúan en este espacio virtual. Esta circunstancia es la que lleva a que los nombres de dominio entrañen una serie de conflictos con otros identificadores que han alcanzado reconocimiento jurídico, tales como los patronímicos, derechos de marcas y similares, sobre todo atendida la importancia que ha adquirido la Internet en las estrategias de trademarketing en la Red. De ahí que se sostenga la importancia de atender a los criterios que rigen en sede marcaria al momento de resolver un conflicto de nombres de dominio, en tanto que existan derechos marcarios comprometidos, a fin de evitar usos legítimos de los mismos, que puedan causar perjuicio a quienes legítimamente aspiren a identificarse con los mismos en la Red.

SEGUNDO: Que para el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a los cuales habrá de resolver el conflicto y en definitiva decidir sobre la asignación o consolidación del nombre de dominio, siendo el primer principio al que debemos atender el de "first come, first served", que viene a ser la actualización tecnológica de ya conocido aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en esta materia, por las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, se traduce en que "el primero que llega es el único servido", característica que diferencia a los nombres de dominio de las marcas comerciales, en las cuales, atendidos los principios de especialidad y territorialidad que las informan perfectamente pueden sobrevivir dos signos idénticos, siempre que no concurran en una misma clase y unidad territorial determinada.

TERCERO: Que el principio "first come, first served" constituye una regla de clausura que se aplica en la medida que ambas partes detenten derechos de similar magnitud. Siendo así, no podrá aplicarse

cuando concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que determinen el mejor derecho de alguno de los solicitantes en competencia. En el caso de autos, ambas partes alegan tener derechos marcarios sobre la expresión buffet, alegando que el mejor derecho estaría dado por la especialidad que da las clases en las cuales detentan dichos derechos. Siendo así debemos entender que el conflicto de autos se encuadra en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito, surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la exclusividad del uso del signo como nombre de dominio. En este contexto habremos de discurrir acerca de cuál de las partes en conflicto goza de un mejor derecho sobre el dominio solicitado.

CUARTO: Que la segunda solicitante, en apoyo a su pretensión invoca los criterios de titularidad marcaria, de notoriedad del signo pedido y de mejor derecho, mientras que la primera solicitante esgrime que junto a la titularidad marcaria, estaría la notoriedad que se aprecia de los resultados de la consulta a google.cl y el uso efectivo del concepto buffet.

QUINTO: Que analizado los registros marcarios de ambas partes se puede apreciar que la primera solicitante efectivamente cuenta con registros marcarios que protegen la expresión Buffet, sin embargo las clases en las cuales se cuenta con este registro no dice relación con las que invoca al momento de solicitar el nombre de dominio, lo cual denotaría inconsistencias con el uso efectivo de la misma, según se desprende de la probatoria rendida en autos.

De su parte, analizados los registros marcarios de la segunda solicitante, se aprecia que el elemento central, distintivo de su marca es GATSBY, al punto que en todos los registros marcarios tendidos a la vista se deja constancia que la protección es al conjunto, sin protección a los términos buffet o express individualmente considerados.

SEXTO: Que asimismo, realizada la búsqueda en google por el término "buffet express", para páginas en Chile, búsqueda más representativa que aquella realizada por el primer solicitante, se obtuvo múltiples resultados, sin que se apreciara en las tres primeras páginas ninguno que se refiriera a alguna de las partes en conflicto. Es más, el primer resultado arrojado fue el dominio bufet-express.cl, prácticamente similar al debatido en autos, de titularidad de un tercero, analizado el cual en Nic Chile, se apreció que se trata de un dominio que no se encuentra en conflicto. A su turno, buscado por buffetexpress, no se obtuvo resultados. Asimismo, consultada la base de datos de Nic Chile, se constató que actualmente conviven en Chile 7 dominios que contienen la expresión, acompañada de otros términos, entre los que se encuentra el dominio buffet.cl, de titularidad de la segunda solicitante, el cual se constató se encuentra en uso, ingresándose a través de él a la empresa Gatsby.

SEPTIMO: Que en cuanto a la distintividad sobrevenida que se reconoce a los nombres de dominio se refiere a que éstos pueden llegar a constituirse un medio indirecto de identificación en el medio virtual, en la medida que se condigan con el contenido real de la página web a la que sirve como clave o código de acceso. Es así como siendo los dominios de libre configuración por los usuarios, en la medida que éstos los formulen en términos coincidentes con el contenido de las páginas web que direccionan, podrán llegar a identificarlos o distinguirlos al punto de merecer una tutela legal, más no necesariamente por la vía de la protección marcaria sino reconociéndoles un importante valor comercial dentro y fuera del mercado virtual y otorgándoles protección a través de las normas que resguardan la competencia leal que debe imperar en el mercado. En efecto, en el caso de autos, la segunda solicitante alega ser titular del dominio buffet.cl, el cual utiliza para direccionar la página web de su empresa Gratsby. De ahí que esta árbitro estime que se encuentra suficientemente representado, sin que existan posibilidades de dilución de su marca Gatsby por el uso de la expresión buffet asociada a otros términos por terceros.

OCTAVO: Que los árbitros arbitradores deberán resolver los conflictos de acuerdo a su real saber y entender, conforme a lo que la conciencia les indique, analizando todos los elementos probatorios allegados a los autos y oyendo a las partes. Siguiendo estos criterios y analizados latamente los planteamientos de las partes esta árbitro ha arribado a la conclusión que no existen antecedentes suficientes en autos como para desatender al principio first come first served, por lo que habrá que desestimar la demanda de la segunda solicitante y asignar el dominio derechamente al primer solicitante de autos.

NOVENO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que hagan sostener que alguna de las partes haya litigado temerariamente por lo que cada parte habrá de pagar sus costas.

Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento para la administración del Registro .cl SE RESUELVE

Asígnese el nombre de dominio buffetexpress.cl en disputa al primer solicitante **DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D&S S.A.**, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico. Hecho, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile para su ejecución.

devuélvanse los antecedentes a Nic Chile para su ejecución.
Resolvió
Lorena Donoso Abarca Árbitro Arbitrador
Carlos Reusser Monsálvez
Actuario
Sentencia dictada ante los testigos:

José Francisco Lechuga Guerrero 13.828.775-0 Andrea Merello Gera 13.905.574-8

CC.: dominios@nameaction.com; dominios@silva.cl; ghernandez@dys.cl; info@dys.cl; aortega@az.cl; salvarado@az.cl; sgottlieb@az.cl; fallos@legal.nic.cl; Idonoso@uchile.cl mail@nameaction.com