FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

mister-b.cl

- ROL 14944 -

Santiago, 28 de diciembre de 2011

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 14944 de fecha 20 de septiembre de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <mister-b.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Andrés Rodrigo Maureira Von Bischoffshausen, Rut: 10.528.273-7, Raúl Rivera Blin 491, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante Productos Alimenticios Mister Pizza Limitada, RUT: 83.368.700-K, representados por SARGENT & KRAHN, Contacto Administrativo: Paula Benavides, Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes.

CUARTO: Que como consta a fojas 5, con fecha 20 de septiembre de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día jueves 29 de septiembre de 2011, a las 10:05 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 29 de septiembre del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Andrés Maureira V. por el primer solicitante, don José Ignacio Juárez por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 05 de octubre, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 20 de octubre de 2011.

SÉPTIMO: Que, a fojas 19, con fecha 17 de octubre del 2011, don Andrés Maureira V., por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a)Que según consta de su solicitud electrónica original, con fecha 27 de Mayo de 2011 solicitó primero el dominio "mister-b.cl"; en consecuencia, le asiste un mejor derecho en términos de prioridad, a fin que el citado dominio le sea asignado y ratificado definitivamente en su calidad de primer solicitante;

b)Que es socio fundador y presidente de la firma Camal Quilín Gastronomía SA con especialización en Gastronomía Mexicana, la cual se creó para desarrollar un proyecto gastronómico de comida rápida mexicana llamado "Mister B , Sabores Mexicanos", el cual se ubicará en Mall Paseo Quilín. Dicho proyecto se comenzó a gestar con fecha 1 de Febrero 2011, como consta en el contrato de arriendo suscrito con Mall Paseo Quilín, que en su cláusula 4.2 indica claramente el nombre del proyecto gastronómico;

c)Que antes de realizar la solicitud del dominio revisó la base de datos de INAPI, verificando que no existe marca alguna registrada con el nombre "Mister B". Por el contrario, si existen varias marcas registradas que usan el término "Mister" a saber: Mister Jack, Mister Chicken, Mister Bull, entre otras las cuales tienen protección al conjunto;

d) Que el artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que "*Si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico indicativo o descriptivo, podrá concederse el privilegio, dejándose expresa*

constancia que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados". En este caso el vocablo "Mister" es una palabra de uso común donde el segundo solicitante tiene sólo registrada la palabra "Mister". Sin embargo, esto no le da el derecho exclusivo de uso como lo indica la ley en el artículo mencionado, ya que la palabra "Mister", viniendo del inglés, es un vocablo de uso común interiorizado en nuestra sociedad, tanto es así, que esto mismo queda ratificado con las marcas ya registradas por terceros que usan el vocablo, como prueba de ello, adjuntó una lista de marcas que usan la palabra "Mister";
e) Que el segundo solicitante no tiene asignado ni los dominios "mister.cl", "misterb.cl" ni "misterpizza.cl". En efecto, los dos primeros dominios pertenecen a 2 personas distintas al segundo solicitante, mientras que el tercer dominio arriba individualizado no tiene hasta hoy solicitud de registro, por lo que considera que el segundo solicitante está actuando de mala fe, toda vez que por medio de esta controversia quiere impedir que pueda reflejar la marca del producto en el dominio;
f) Que el segundo solicitante RUT: 83.368.700-k no registra movimientos de facturación desde el año 1987. Tampoco solicita timbre de boletas desde el 2005, siendo el último movimiento en SII el 2010 para rollos de máquina registradora. Por otro lado, el segundo solicitante no cuenta con autorización para funcionar bajo el concepto de libros y facturas electrónicas. Tampoco hay una página web www.mister.cl, por lo que cree que actúa de mala fe, ya que se constata que la solicitud de registro no se hace para ofrecer un bien o un servicio, sino que simplemente para poseer el dominio para perturbar o afectar la actividad de terceros que si tienen un producto con el nombre;
g) Que el segundo solicitante registra actividad por venta de pizzas, mientras que los productos que ofrece "Mister B, Sabores Mexicanos" es comida mexicana. Es decir, claramente se está refiriendo a dos productos diferenciados en su forma y tipo de producto;
h) Que ha solicitado el sitio "mister-b.cl" con el fin de ofrecer un producto diferenciado donde ya se anuncia en la pagina la apertura del primer local, lo cual podrá apreciar en la dirección www.mister-b.cl.Por su parte, el segundo solicitante no hace uso ni de la marca "Mister" o "Mister Pizza" como tampoco le pertenece algún dominio de nombre similar, lo que a su juicio deuestra que el segundo solicitante no tiene una intención de uso del dominio;
i) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1. Imagen de logo y marca inscrito en Inapi.
2. Copia del contrato de arrendamiento entre Camal Quilín Gastronomía SA y Mall Paseo Quilín, en el cual se evidencia el uso que se le dará a la marca Mister B, Sabores Mexicanos por Camal Quilín Gastronomía SA .
3. Lista de dominios .cl registrado y adjudicados a tercero en NIC.cl con el uso de la palabra "Mister".
4. Lista de marcas registradas con el usos de palabra " Mister " en Inapi en distintas categorías.
5. Registro impreso de consulta a NIC. Cl de dueños del los dominios "mister.cl", "misterb.cl" donde se ratifica que otras personas distintas al segundo solicitante tienen adjudicado esos dominios.
6. Impresión de consulta al SII de situación tributaria del segundo solicitante.
7. Registro impreso de consulta a NIC. Cl donde se ve que el dominio "misterpizza.cl" no tiene dueño.
8. Registro de solicitudes en INAPI para registrar la marca "Mister B, Sabores Mexicanos", Mister B" y "Mr. B".
OCTAVO: Que, a fojas 49, con fecha 27 de octubre de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación.
NOVENO: Que, a fojas 50, con fecha 20 de octubre del 2011, doña Maria Luisa Valdés Steeves, abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que Lubiano Bruzzo Hnos. Ltda, es una reputada empresa familiar, que desde su creación se ha destacado por participar activamente en el área gastronómica, inaugurando conocidas cafeterías, fuentes de soda y otros establecimientos de expendio de alimentos y bebidas. Entre sus negocios más conocidos podemos mencionar el Café Caribe, Establecimientos Marco Polo y la fuente de soda y pizzería Mister pizza, locales que se encuentran estratégicamente ubicados en el centro de

Santiago, aspecto que le ha permitido a su mandante posicionar sus negocios en el mercado, siendo estos reconocidos por un número importante de personas que a diario concurren a sus locales para adquirir los productos que en ellos se ofrecen;
b) Que su mandante se ha preocupado de proteger sus negocios e inversiones, siendo su activo más importante, el nombre con el que son reconocidos sus locales de expendio de alimentos en el mercado, razón por la que ha registrado diligentemente estos nombres como marcas comerciales, a fin de asegurar el reconocimiento y fidelidad de sus clientes. Dentro de dichas marcas se encuentra precisamente la marca mister, que distingue su reconocida pizzería ubicada en N° 381 de la calle Ahumada.
c) Que su representada cuenta con el registro de una familia de marcas comerciales que corresponden al signo mister, como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Dichas marcas se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y se detallan a continuación: Registro Nº 852.238, MISTER, mixta, para distinguir "*servicios de restaurant, pizzería, bar, fuente de soda, salón de té y heladería*" en la clase 43; Registro Nº 852.023, MISTER, mixta, para distinguir "*exclusivamente pizzas y productos de panadería, con exclusión de productos de galletería, pastelería, confitería, chocolatería y helados*" en la clase 30; Registro Nº 833.473, mister, denominativa, para distinguir servicios en la clase 43. Es titular de una familia de marcas comerciales que corresponden precisamente a la expresión "mister", con el objeto de distinguir sus servicios gastronómicos. Importante es señalar que conforme a los documentos que se acompañan a esta demanda, las actividades y fuente de soda de su mandante se reconocen y distinguen en el mercado con la expresión "mister", marca que se encuentra íntegramente comprendida en el nombre de dominio en disputa "mister-b.cl";
d) Que el demandado al solicitar el nombre de dominio "mister-b.cl", podría beneficiarse de la fama y notoriedad que ha obtenido su mandante a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, que al enfrentarse a este nombre de dominio, pensarán con toda lógica que pertenece a su mandante y que a través de éste se publicitan y entrega información de los conocidos restaurantes y fuentes de soda que posee su mandante y que se ha preocupado de proteger mediante el registro de su marca mister ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Cabe señalar que estos registros le confieren derechos exclusivos y excluyentes para distinguir servicios gastronómicos en el mercado. Lo anterior es especialmente relevante considerando que la marca mister de su mandante es real y efectivamente utilizada por éste en el mercado para distinguir su fuente de soda Mister Pizza;
e) Que el demandado se limitó a tomar la marca "mister" de su mandante, agregando únicamente un guión y la letra B, que bajo ningún punto de vista puede ser considerada como un elemento diferenciador. "mister" es una marca registrada en Chile, que se encuentra asociada a su mandante y que se utiliza en el mercado de los servicios de expendio de alimentos como fuentes de soda y restaurant, específicamente en el área gastronómica. En efecto, según consta en los documentos que se acompañan el otrosí respectivo de esta presentación, la expresión "mister" es reconocida y asociada comúnmente por los usuarios y consumidores en general, con su mandante y sus fuentes de soda ubicadas en nuestro país. Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio "mister-b.cl" podrían pensar, con toda lógica y razón, que éste contiene información relativa a los servicios de su mandante, y con mayor razón, tratándose de una empresa con gran experiencia y reconocimiento en el rubro gastronómico;
f) Que como se observa y según se expuso en los apartados anteriores, el demandado de autos procedió a tomar la expresión "mister", idéntica a la marca registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de su mandante, cambiándola sólo en su composición final, al agregar un guión y la letra B, la que no puede ser considerada un elemento diferenciador suficiente. En efecto, se trata simplemente de una letra que no permite otorgarle individualidad propia al dominio. Por el contario, induce a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general, quienes claramente asociarán el dominio en disputa con la marca mister de su mandante, mister-b.cl aparece como un claro riesgo de confusión entre los usuarios de la red global Internet que evidentemente lo asociarán a su mandante y a sus marcas;
g)Que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que "*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";
h)Que estima que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."*Cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio erróneamente pensará que se trata de un sitio Web con información sobre los servicios gastronómicos y de expendio de alimentos o bebidas que su mandante posee en nuestro país;
i) Que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo;
j)Que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, NOKIA, SONY o TOYOTA, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial;
k) Que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real* sino el mundo *virtual* que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, cabe señalar que en Derecho Comparado, así como la uniforme jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.Los nombres de dominio comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando así el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos. Han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo la marca.
l) Que, la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.Su mandante cuenta con una familia de registros marcarios que corresponden al signo "mister", porción distintiva y esencial del dominio en disputa. Tal y como se señaló, su mandante ya es titular de la marca registrada "mister" para distinguir servicios vinculados con el área de la gastronomía, mediante su reconocido local mister pizza, marca que se encuentra presente en el mercado real e Internet, adjunto fotografía del local. Resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para su mandante, toda vez que en manos de un tercero constituye un claro riesgo de error y confusión entre los usuarios de la red global Internet;
ll) Que con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios: a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."* ICANN es, a nivel mundial, la

entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.;
m)Que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe;
n)Que a mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento señala en su primer párrafo, letra a), que:"*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*" En el caso particular de autos, el nombre de dominio solicitado es engañoso pues incorpora íntegramente el signo distintivo y marca comercial de su mandante, mister, adicionando únicamente un guión y la letra B, la que en caso alguno permite dotar de individualidad al dominio en disputa, cuestión que evidentemente inducirá a error a los usuarios. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente aceptado, y por lo tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos;
o) Que su mandante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, como consta de los diversos documentos que se acompañan en el otrosí de esta presentación, su mandante ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de sus servicios bajo sus marcas comerciales que distinguen a sus reputados establecimientos de expendio de alimentos y bebidas, entre las que se encuentra precisamente la marca mister. La solicitud competitiva de su mandante obedece a su interés legítimo de identificar y proteger su marca y el nombre de uno de sus negocios en Internet;
p) Que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Su mandante tiene registrado el signo "mister" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y dicha expresión corresponde al elemento esencial y distintivo de uno de sus negocios más importantes. Efectiva y realmente utiliza el término "mister", por lo que los usuarios ya identifican y asocian dicha expresión con su representada;
q)Que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. El nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de la marca "mister", la que, como ya señalamos, se utiliza para distinguir a la reconocida fuente de soda y pizzería que su mandante posee en la ciudad de Santiago. A este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…";*
r)Que la expresión "mister" que identifica a los reconocidos servicios de bar, restaurant y fuente de soda para el expendio de alimentos y refrescos de su mandante, se utiliza efectivamente en Internet, asociado a ella. La fuente de soda y pizzería Mister pizza de su mandante, es efectivamente promocionada y publicitada a través del sitio Web www.loogares.com, donde se puede apreciar un uso efectivo de la marca mister, vinculada a su mandante, para distinguirse en el mercado nacional, adjunta fotografía de la página web y concluye resumiendo los mismos argumentos ya expuestos;
s) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1.Copias simples de los certificados de registro marcario individualizado en el Nº 2 de esta presentación.
2.Impresión de etiqueta de la marca MISTER de su mandante.

3. Copia del sitio Web www.loogares.com, en el que aparece el conocido local MISTER PIZZA de su mandante, dando cuenta del uso efectivo del signo MISTER en el mercado para distinguir los servicios gastronómicos que su mandante ofrece en el mercado.
4. Impresión del sitio Web www.mercantil.com, en el que aparece una ficha comercial del local MISTER PIZZA de su mandante.
5. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl.
6. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.
DECIMO: Que, a fojas 81, con fecha 27 de octubre de 2011, este tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.
DECIMO PRIMERO: Que a fojas 82, con fecha 27 de octubre de 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 07 de noviembre del 2011.
DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 83, con fecha 07 de noviembre del 2011, don Andrés Maureira V., por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que es irrelevante la trayectoria gastronómica del segundo solicitante para determinar el mejor derecho sobre el dominio. Todo emprendimiento que inicia su actividad lo hace sin historia anterior y tiene los mismos derechos que aquel con historia. En ese sentido, deben prevalecer las condiciones establecidas en la normativa de NIC Chile para dirimir el mejor derecho a un dominio;
b) Que la marca "Mister" que el segundo solicitante argumenta tener, no es una marca original y menos de uso exclusivo en el mercado. En efecto, en el mercado existen numerosos ejemplos de marcas con el uso de la palabra "Mister", como son: "Mister Chiken", "Mister Beef", o incluso en otros rubros como "Mister Auto". De esta manera, demuestro que el segundo solicitante, en los hechos, no cuenta con la exclusividad de uso de la palabra "Mister";
c) Que en lo atingente a los dominios, lo que resulta más significativo para este caso, es que ya hay otros dominios inscritos usando combinaciones de la palabra "mister", a saber: mister.cl, mister-beef.cl, misterfood.cl, mistergrill.cl, mistersandwich.cl, entre otros. Adjunto listado completo de dominios inscritos que contienen la palabra "mister". En su defensa, el segundo solicitante indica *"…cuenta con una familia de registros marcarios que corresponden al signo* "Mister", porción distintiva y esencial del dominio en disputa". No obstante lo anterior, el dominio "mister.cl" no le pertenece al segundo solicitante.Lo anterior demuestra que no es un argumento válido indicar que a partir del solo hecho que se me asigne el dominio "mister-b.cl" se le genere al segundo solicitante un perjuicio de índole comercial o que su emprendimiento se vea beneficiado de la supuesta fama y notoriedad de la fuente de soda "Mister Pizza";
d)Que el segundo solicitante argumentó *"…se ha preocupado de proteger su negocio e inversiones siendo su activo el nombre con el que son reconocidos sus locales de expendio de alimentos en el mercado*". Si bien este es el legítimo derecho de cualquier dueño de una marca comercial, lo correcto sería haber registrado su nombre y etiqueta completa como "Mister Pizza", marca que si lo diferencia de otros y así lograr resguardar su fama o un eventual mal uso de su marca comercial. Sin embargo, el segundo solicitante sólo registró la palabra "Mister" la cual por sí sola no diferencia ni individualiza una marca de otra, ni menos individualiza su marca "Mister Pizza". Más bien con este actuar, se evidencia un interés por entorpecer el uso de un término de uso común;
e) Que el segundo solicitante Productos Alimenticios Mister Pizza Limitada no puede reclamar para sí todos los dominios que contengan la palabra "mister". Ello basado en la simple observación de múltiples sitios web que contienen la palabra "mister" como son: "mister.com" sitio que promueve innovaciones de la web del futuro, "mister.net" sitio Web de *hosting* libre, "mister.pl" sitio de logística; "mister-b.com" sitio de ropa masculina y artículos para hombre, "mistersandwich.com" sitio de venta de sándwich a domicilio y finalmente, el ejemplo más ilustrativo de todos: "misterpizza.com.mx" sitio de una pizzería, entre muchos otros ejemplos que podría seguir nombrando;
f) Que el demandante, indica que su marca registrada "Mister" distingue su reconocida pizzería ubicada en el N° 381 de la calle Ahumada en Santiago. Destaco que la marca comercial del local

es “Mister Pizza” y no “Mister” por sí solo. Adicionalmente, el logo que argumenta defender no se aprecia en la foto de la fachada del local y dicho logo tampoco hace referencia a la marca comercial “Mister Pizza”;
g) Que con fecha 27 de mayo de 2011 he solicitado el registro del dominio “mister-b.cl”. El segundo solicitante presentó el 10 de junio del 2011 su solicitud para el dominio “mister-b.cl”. Por lo tanto, en este caso aplica el principio "*first come, first served*” y no corresponde denegarme el registro del dominio “mister-b.cl”;
h)Que puede citar tres fallos arbitrales recientes, en los cuales se ha asignado dominio al primer solicitante a pesar de que el dominio contenga una palabra contenida en la marca del segundo solicitante. Ver “Fallo arbitral por dominio australdigital.cl” con fecha 27 de septiembre 2011 del Juez Arbitro Ricardo Sandoval López, el caso del dominio “inversionespentagono.cl” fallo fechado 2 de noviembre 2011 del Juez Arbitro Alejandra Moya Bruzzone y el Fallo arbitral por dominio “euroamericaltda.cl” con fecha 6 de septiembre 2010 del Juez Arbitro Christian Ernst Suárez;
i) Que el segundo solicitante indica que su marca “Mister Pizza” *“se encuentra presente en el mercado real e Internet”*, lo cual no es cierto. El segundo solicitante no cuenta con página web bajo los dominios “mister.cl”, “misterpizza.cl”, ni una combinación de las marcas que dice poseer. Lo anterior es una clara manifestación de que el segundo solicitante nunca ha tenido la intención de usar su marca creada en el año 2009 como dominio para publicitar sus productos. En su caso ya cuento con una solicitud de registro de dominio para “mister-b.cl” y adicionalmente con una página web en la dirección “mister-b.cl”;
j) Que el segundo solicitante indica que *“resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para mi mandante, toda vez que en manos de un tercero constituye un claro riesgo de error y confusión entre los usuarios de la red global Internet”*. Lo anterior no presenta concordancia en los hechos de esta causa, dado que el segundo solicitante no ha solicitado el registro del dominio ”mister.cl” o “misterpizza.cl” o cualquier combinación de los nombres que dice poseer. Tampoco ha construido una página web para su marca. De manera tal, es imposible que se genere un claro riesgo de error y confusión entre los usuarios de la red internet, tal como lo pretende sostener el segundo solicitante. Es más, tal como he expuesto en el punto anterior, recién posterior a su solicitud de registro del dominio “mister-b.cl” el segundo demandante lo reclama;
k) Que según señala el segundo solicitante, él hace uso efectivo de la palabra “mister” para identificar su pizzería en internet. Esta afirmación es falsa toda vez que al usar un buscador en internet no se encuentra ningún restaurante, pizzería o fuente de soda en Chile con página web propia bajo el nombre “Mister” o “Mister Pizza” que le pertenezca al segundo solicitante;
l) Que el segundo solicitante argumenta bajo el punto B de su presentación original a US. el mejor derecho por el dominio señalando que *“nuestro mandante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa”*. Esto se contradice con la realidad, ya que el segundo solicitante no tiene propiedad sobre el dominio “mister.cl” ni ha solicitado ni es propietario del dominio “misterpizza.cl”. De hecho este último aún permanece vacante en NIC Chile hasta el día de hoy;
ll) Que el segundo solicitante recurre al Artículo 22a del reglamento de NIC- Chile para justificar su mejor derecho. Dicho artículo indica:“*Art. 22.-* Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. “El reglamento es claro: se requiere cumplir con las condiciones de las partes a, b y c del Artículo 22 para incurrir en la causal de revocación. En su presentación, el demandante admite ser conocido en el mercado por la marca “Mister Pizza” y no por la marca “Mister”. La marca que represento es “Míster B, Sabores Mexicanos” y el dominio es “mister-b.cl”. Claramente se trata de una marca diferenciada, que no es ni idéntica ni engañosamente similar a la marca “Mister Pizza”, ni menos corresponde a un dominio que pudiera construirse a partir de la marca comercial, como pudiera ser “misterpizza.cl”, por citar un ejemplo;

m) Que también demostró en su primera presentación su interés legitimo sobre el uso del dominio, entregando copias de contratos, logos e imágenes del local que será inaugurado prontamente bajo la marca "Mister B, Sabores Mexicanos". Lo anterior demuestra que no ha actuado de mala fe ante la solicitud de registro del dominio "mister-b.cl", tal como lo describe el Artículo 22. A partir de lo anterior, sostiene que el segundo solicitante incurre en mala fe como define el Artículo 22 ya que pretende hacer suyo el dominio "mister-b.cl" para impedir que pueda reflejar su marca "Mister B, Sabores Mexicanos" en el dominio correspondiente. El segundo demandante también incurre en un acto de mala fe toda vez que el impugnar su legítimo derecho a uso del dominio "mister-b.cl", viene a perturbar y a afectar su negocio como un competidor más en el rubro de restaurantes o servicios de alimentación;
n) Que tal como lo establece el Artículo 22, en los hechos demuestra que su accionar no incurre en mala fe, al presentar evidencia concreta de que estoy preparando su emprendimiento para ofrecer un servicio bajo la marca "Mister B, Sabores Mexicanos". Claramente se trata de una marca diferenciada de "Mister Pizza", no sólo por la marca propiamente tal, sino también por el tipo de producto ofrecido: mientras yo ofreceré comida tipo mexicana, el segundo solicitante expende pizzas;
o) Que el segundo solicitante indica que la palabra "mister" es indicativa de su producto o servicio, lo cual esta errado. En efecto, como la palabra "mister" significa señor en inglés, por sí sola no indica ni alude a nada más que eso. Vale decir, la palabra "mister" por sí sola no identifica el producto que el segundo solicitante comercializa, que son pizzas;
p) Que el dominio "mister-b.cl" tiene por objeto representar la marca comercial "Mister B, Sabores Mexicanos", por medio de la cual se comercializará gastronomía mexicana como consta en la solicitud de marca Nº 963425 en tramitación en INAPI. Por ende, tengo el derecho legítimo de uso empresarial. A contrario sensus, el segundo solicitante no posee un registro de dominio para "mister.cl" o siquiera "misterpizza.cl", que según sostiene el segundo solicitante, sería concordante con su registro de marca comercial;
q) Que el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En este caso su marca es "Mister B, Sabores Mexicanos", que es idéntico al dominio solicitado. Este no es el caso del segundo solicitante, cuya marca explotada es "Mister Pizza". De acuerdo al criterio de identidad, lo que corresponde es que solicite y defienda un registro de dominio como "misterpizza.cl", sólo por citar un ejemplo. Más aún, el dominio "mister-b.cl" no ilustra, ni representa la marca comercial "Mister Pizza", hace una concusión con los argumentos ya expuestos;
r) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos
1. Imagen de página www.mister-b.cl
2.Solicitud de marca mixta "Mister B, Sabores Mexicanos", y palabra o denominación de "Mister B" y "Mr. B" realizadas en INAPI Nº 962435 del 19/08/2011, Nº 946648 del 23/03/2011 y Nº 947836 del 05/04/2011 respectivamente.
3.Resultado arrojado por Google ante la búsqueda del término "míster pizza".
4.Listado de dominios inscritos conteniendo la palabra "mister".
5.Fallos arbitrales por dominio "australdigital.cl" con fecha 27 de septiembre 2011 del Juez Arbitro Ricardo Sandoval López, dominio "inversionespentagono.cl" con fecha 2 de noviembre 2011 del Juez Arbitro Alejandra Moya Bruzzone y fallo arbitral por dominio "euroamericaltda.cl" con fecha 6 de septiembre 2010 del Juez Arbitro Christian Ernst Suárez.
DÉCIMO TERCERO: Que a fojas 126, con fecha 24 de noviembre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el primer solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por éste y por acompañados, con citación los documentos.
DECIMO CUARTO: Que a fojas 127, con fecha con fecha 07 de noviembre del 2011, doña Josefina Mora presenta un escrito en representación del segundo solicitante, cuyos argumentos se reducen a lo siguiente:
a) Que como una muestra de la debilidad de sus argumentos, el primer solicitante señala como fundamento de su supuesto mejor derecho el principio "*first come, first served*". Sin embargo, es importante tener presente que este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo que en el caso de autos no resulta procedente, ya que su mandante ha acompañado abundante material probatorio y antecedentes

para fundar su posición. El simple hecho de tener la calidad de primer solicitante y de invocar este principio, bajo ningún punto de vista libera a la contraria de la carga de acreditar un derecho mejor que el de la oponente sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con solicitar primero el dominio para, por ese simple hecho, quedarse con él sin que sea necesario acreditar un mejor derecho;
b) Que el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho definitivo, sino que, por el contrario, el primer solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitraje, lo cual sólo se ha justificado en base a la supuesta utilización de una expresión que corresponde a su mandante y sobre la cual la contraria no ha acreditado tener vinculación alguna. De este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto;
c) Que_un criterio en esta línea fue aplicado por el sentenciador en el juicio de asignación del nombre de dominio santacruzmtb.cl: *l5 - Que es efectivo que dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio, la práctica ha determinado la posibilidad de coexistencia de nombres de dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos; l6- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, esta práctica en ningún caso autoriza la posibilidad de incluir como parte de un nombre de dominio, un signo que corresponde a una expresión de fantasía, creada por otro y quien además tiene derechos adquiridos sobre ella y la publicita en el mercado como de su propiedad;* es su mandante quien posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, el que ha sido suficientemente acreditado por esta parte al demostrar la existencia de registros marcarios para la expresión constitutiva del dominio, dando cuenta de la existencia de derechos previos sobre la misma.
d) Que el criterio "*first come, first served*" tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó. Ello no ocurre en el caso de autos: esta parte ha acreditado consistentemente, el mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio disputado;
e) Que el vínculo y mejor derecho que a su mandante asiste respecto del nombre de dominio mister-b.cl, se encuentra ampliamente acreditado en este procedimiento. En la demanda de mejor derecho que esta parte presentó en tiempo y forma, se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignarse a su representada, que es titular de registros marcarios para la expresión "MISTER", con la que distingue precisamente los mismos servicios en clase 43 que el demandado pretende promover a través del dominio pedido;
f)Que lo señalado por la contraria en el sentido de que el hecho de tener la marca registrada no excluye su uso respecto de terceros, pues ésta es precisamente su función. La marca mister le confiere a su mandante un derecho exclusivo y excluyente respecto de la misma, que la habilita para impedir que terceros la usen para distinguir los mismos productos y servicios o similares. En este sentido se pronunció la sentencia recaída en juicio por nombre de dominio claropyme.cl:*"Que no resulta aceptable el argumento esgrimido por el Primer Solicitante en el sentido que la expresión «claro», por corresponder a una palabra de nuestro idioma, podría ser libremente utilizada por cualquiera. Al contrario, cuando una palabra preexistente es protegida como marca comercial, su titular adquiere un derecho exclusivo para utilizarla en la identificación de los productos o servicios asociados a dicha marca…";*
g) Que sin perjuicio de los criterios señalados en la demanda de mejor derecho en virtud de los cuales el nombre de dominio disputado_debiera asignarse a Lubiano Bruzzo Hnos. Ltda, estimamos

que es relevante reiterar lo señalado en la sentencia recaída en juicio por el nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."*Como se desprende de dicho fallo, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio, es un criterio que debiere considerarse a la hora de determinar a cuál de las partes en un procedimiento de asignación de dominio asiste un mejor derecho sobre el mismo;
h) Que el primer solicitante procedió a solicitar el nombre de dominio mister-b.cl, haciendo uso de un signo registrado, utilizado y posicionado en el mercado por su mandante. Sostenemos que el nombre de dominio en disputa no tiene identidad ni individualidad propia por lo que en manos de un tercero provocará una grave confusión en el público usuario y consumidor. Este riesgo se ve agravado en la absoluta incapacidad de primer solicitante de acreditar un derecho mejor que el de su mandante, respecto de este dominio. Lo anterior claramente se contrapone al espíritu de la normativa que regula la propiedad industrial y constituye un perjuicio grave a los derechos de su mandante, al inducir a error y confusión a los usuarios de Internet respecto a la procedencia y el origen de los productos y servicios eventualmente promovidos en el dominio en disputa, ya que los usuarios enfrentados a este dominio erróneamente creerán que pertenece a su mandante o que cuenta con su autorización para su uso, acarreándole graves perjuicios;
i) Que en este mismo orden de ideas, si la parte contraria lograra registrar para sí el nombre de dominio de autos, se desconocerían los principios más básicos de la competencia leal, amparados por la Constitución Política de la República. A ello agregamos que, en caso de así suceder, se conferirá a un tercero, sin autorización de su legítimo dueño, venia para registrar y usar una expresión respecto de la cual su mandante posee privilegios industriales que le confieren derechos exclusivos y excluyentes y que son previos a la solicitud de autos;
DECIMO QUINTO: Que a fojas 130, con fecha 24 de noviembre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el segundo solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por este y por acompañados, con citación los documentos.
DECIMO SEXTO: Que a fojas 131, con fecha con fecha 29 de noviembre del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL-Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que**,** en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*mister*" como componente, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión genérica, que en idioma Inglés significa señor, y en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros en más de 1.900.000 oportunidades, lo que implica muchas opciones y usos, verificados en uso de las facultades de oficio del Tribunal. Su significación es genérica, sin que exista un signo distintivo propio u original que la acompañe o que importe una creación intelectual de uno u otro solicitante. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se asocia tanto en el lenguaje como en el mercado con un sustantivo que alude a la actividad de muchas empresas que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de un mismo país. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served"*, que significa que a falta de mala fe

del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.
TERCERO: Que, adicionalmente, es necesario aclarar que la buena fe, en el caso *sublite* se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no se ha acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "mister-b.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante, mala fe que por lo expresado debe quedar acreditada fehacientemente en el proceso a través de hechos positivos y determinantes; por lo que este argumento se desechará, restando analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.
CUARTO: Que, la utilización del término mister-b por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, no puede ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión mister está inscrita por diferentes personas en diferentes países clases y zonas geográficas, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades para actuar de oficio, propias de su naturaleza de juez árbitro arbitrador, para determinar el mejor derecho de las partes, como dominio en internet, y el segundo solicitante la tiene registrada dentro de sus marcas comerciales, como míster, pero como marca mixta y para etiquetas con un logo determinado y relativas a la clase 43 C y 30 C sobre productos de panaderías y servicios de restaurantes, fuente de soda, bar y pizzería y el segundo está solicitando la marca Mister B y Mister B Sabores Mexicanos en la clase 43 X para servicio de comida preparada y restaurantes, es decir en otro listado de servicios de la misma clase, diferenciándose del segundo en el calsificador Niza, 9° versión. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio mister-b.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial mister que contempla una etiqueta específica de restaurantes y pizzerías, asociada a su marca, en una actividad que el mismo clasificador diferencia, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "mister", tanto para marcas o logos o etiquetas fundado únicamente en la posible confusión con su marca o etiqueta, o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial, etiqueta o zona, extendiendo el ámbito de protección a muchas más áreas que las que el sistema marcario desea proteger, el clasificador marcario distingue entre productos y servicios y realiza un listado alfabético de los mismos, con lo que claramente se busca establecer que aún cuando tengan la misma clase, el servicio no es igual, así el ámbito de protección se restringe.
QUINTO: Que, lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "mister" es palabra genérica del idioma inglés, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma, atendido el carácter genérico y conocido del término en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive el área geográfica, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de

productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. A mayor abundamiento, la expresión mister se le agrega un guión y la letra b, elementos que pueden considerarse como suficientemente diferenciadores para evitar confusión en el público o la temida dilución marcaria. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, que en este caso se ha acreditado ser la pizzería, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre. En caso de ocurrir que se extendiera el dominio a áreas de la protección de las marcas y etiquetas del segundo, se daría origen a una posible indemnización por eventuales perjuicios, fuera de las posibilidades de la revocación, que contempla el reglamento.

SEXTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Conteniendo la expresión mister-b dentro inclusive de las marcas cuya inscripción solicita en el rubro gastronómico de la comida mexicana específicamente. El mismo Inapi, dentro de las publicaciones que efectúa para que el público pueda informarse expone que los productos compuestos por más de una materia se clasifican en función de la materia predominante, por ejemplo la carne o la harina implican diferentes clases, cosa símil ocurre con los servicios, en este caso uno está orientado a comida rápida de pizzería y el otro a la comida mexicana como productos predominantes. Dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión y ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan los hechos que se han dado por acreditados anteriormente. Tanto es así, que en contrato de arrendamiento de su restaurante "Mister B Sabores mexicanos" se establece que específicamente se dedicará al rubro de la comida mexicana, dentro de la cual la pizzería no es parte.

SEPTIMO: Que si bien, ambos solicitantes se dedican o pretenden dedicarse al rubro gastronómico, no es menos cierto que debido a la globalización y comercio mundial, este rubro ha sufrido grandes cambios en las últimas décadas en nuestro país y el mundo que importan una suerte de especializaciones y diferenciaciones, que hace que un tipo de comida y establecimiento que las ofrecen, resulte completamente diversa el uno del otro; nuestra cultura gastronómica ha experimentado una gran suerte de avances; baste como ejemplo ver las conocidas páginas amarillas o el directorio telefónico en la guía de restaurantes, la gran variedad de tipos especializados y específicos de comida, y la diferenciación entre establecimientos de comida rápida, nacional, internacional, japonesa, hindú, francesa, mexicana, italiana y otras, lo que evidencia que el público consumidor ya entiende y asume, que uno y otro servicio resulta completamente diverso, con lo que no incurrirá en confusiones entre los servicios de una pizzería y los de un restaurante de comida mexicana; no escapando al conocimiento de este tribunal que existen una serie de marcas comerciales relativas también a la gastronomía como mister chicken; misterbeef, mistercrispi, etc, las que existen en el mercado, sin que el público sufra una confusión marcaria.

OCTAVO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Andrés Rodrigo Maureira Von Bischoffshausen tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

NOVENO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come,first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente. Unido a la circunstancia que el segundo solicitante no es titular de dominios como mister.cl o misterpizza.cl, que si pueden producir confusión y podrían afectar su marca comercial, al no contener elementos diferenciadores.

DECIMO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "mister-b.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del primero, ni viceversa. Ambos solicitantes se dedican a rubros, dentro del área gastronómica, suficientemente diferenciados y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, por simple semejanza, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.

DECIMO PRIMERO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

DECIMO SEGUNDO: Que, teniendo en cuenta que nuestra Excelentísima Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Por el contrario, en el caso sub lite, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio

"mister-b.cl" al primer solicitante Andrés Rodrigo Maureira Von Bischoffshausen, Rut: 10.528.273-7.
Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.