SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
pizzapizzachile.cl

Santiago, martes veinticuatro de julio de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha once de octubre de dos mil once, don Fernando Raúl Kaminetzky Vilensky, rut 06.196.982-9, con domicilio en Víctor Manuel 1560, de la comuna y ciudad de Santiago, representados por Estudio Transglobo Ltda., domiciliado en General Del Canto 105, Of. 314, Providencia, solicitó la inscripción del nombre de dominio "pizzapizzachile.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha veinticinco de octubre de dos mil once la sociedad Pizza Pizza Royalty Limited Partner-ship, representada por Claro Y Cía., ambos domiciliados en domiciliada en Av. Apoquindo 3721, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "pizzapizzachile.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 15777 de 19 de enero de 2012 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo

establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes y no se produjo avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 56 y 61, las partes durante esta etapa hicieron valer sus correspondientes derechos solicitando respectivamente se les asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

A fs. 70 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 82 y 88, ambas partes evacuaron los traslados conferidos.

A fs. 92, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio pizzapizzachile.cl”.

A fojas 178, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha once de octubre de dos mil once, Inmobiliaria Ann Arbor (Fernando Raúl Kaminetzky Vilensky), solicitó la inscripción del nombre de dominio “pizzapizzachile.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha veinticinco de octubre de dos mil once la sociedad Pizza Pizza Royalty Limited Partner-ship, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “pizzapizzachile.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de

Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrieron ambas partes, y no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante, don Fernando Raúl Kaminetzky Vilensky, señala que sería el actual titular de los nombres de dominio pizzapizzachile.cl, pizzapizzachile.net y pizzapizza.cl, los que se encontrarían vigentes y que a través de ellos se entrega toda la información de los diferentes tipos de pizzas, ingredientes, productos, ubicación de locales, teléfonos y promociones.

Agrega que pizzapizza, sería la segunda cadena de pizzerías más grandes del país y que sería una destacada y prestigiosa empresa chilena dedicada a la elaboración y comercialización de pizzas. Que habría comenzado a operar en el año 2008, con el objetivo de elaborar productos con altos estándares de calidad, buscando siempre la excelencia en el servicio, que incluiría el despacho o reparto a domicilio, todo lo cual corroboraría su seriedad y profesionalismo, lo cual sería reconocido por los consumidores nacionales.

Señala también, que estaría conformada por un equipo de 600 personas y cuenta con 20 locales, los que se encontrarían en las comunas más relevantes de la Región Metropolitana y en Viña Del Mar y Antofagasta.

Argumenta además, que a través de una sociedad relacionada, sería titular de la solicitud de registro de marca Pizza Pizza, solicitud 970.659, en trámite, para servicios de la clase 43. Añade que la figura compuesta por cubos se encontraría incluido en un antiguo diseño de la marca “Pizza Dispatch” , registro 771.072, y que tendría directa relación con su titular y que la señalada figura en cubos, se encontraría actualmente en trámite, en el Inapi, bajo la solicitud de registro Nº 967.624. Afirma que por lo expresado, el diseño del signo “Pizza Pizza” que utiliza, correspondería a una derivación de su antigua marca registrada “Pizza Dispatch” y que usaría la frase de propaganda “sólo entregamos calidad”, registro Nº 675.445, también correspondería a Pizza Dispatch.

Agrega, que habría creado una imagen corporativa, que gozaría de un amplio prestigio y reconocimiento entre todos los chilenos.

Que por todo lo anterior, esgrime que tendría derechos e intereses legítimos, con respecto al nombre de dominio en disputa y que habría invertido tiempo y recursos en desarrollar su negocio, con una imagen corporativa, con características propias, que permitiría su distinción en el mercado nacional.

Sostiene, que a la época en que habría comenzado a operar en el mercado, la segunda solicitante, no operaba en Chile y que hoy tampoco lo haría, ya que tendría locales en Canadá, por lo que se le debe asignar el dominio en disputa, ya que sería quien opera en Chile, según se refiere en forma expresa el dominio en disputa.

Argumenta también, que existirían numerosas cadenas en el extranjero, de pizzería, que usarían la expresión “Pizza Pizza”, y que ofrecerían sus productos en Internet, a través de dominios conformados en base a dicho signo, por lo que no resultaría comprensible el reclamo de la segunda solicitante, toda vez que se trataría de dos expresiones genéricas, lo que se encontraría establecido en diversas sentencias que ha emitido el Inapi. Cita además, un fallo de un arbitraje por conflicto de nombre de dominio, que establece que dichos nombres constituidos por expresiones genéricas, descriptivas o de uso común, pueden ser solicitados y concedidos a cualquier persona.

Arguye, que su solicitud, nunca ha tenido por objeto perturbar o afectar a la demandante, la cual sólo ofrecería servicios sólo en Canadá, sino desarrollar honestamente, un negocio lícito y legítimo en Chile y que por lo anterior, le llama la atención que el segundo solicitante haya solicitado el mismo nombre de dominio, pese a que existirían dominios pizzapizza, en países más cercanos a Canadá y que representan mercados mucho más atractivos y de mayor tamaño, y agrega que la respuesta sería porque no le interesaría y que sólo intentaría poseer un dominio de carácter territorial sólo respecto a Chile y que incluiría el nombre de Chile, en donde no ejercería ninguna actividad económica, ni que tampoco le interesaría operar.

Agrega, que sería titular de los dominios ilovepizzapizza.cl, meencantapizzapizza.cl y megustapizzapizza.cl, los cuales se encontrarían en construcción y frente a los cuales el segundo solicitante, no habría deducido solicitud u oposición alguna.

Señala que por todo lo anterior, estaría haciendo uso de un dominio disponible, para la promoción de servicios que presta en el país, lo que corroboraría su derecho preferente. Además expresa, que con las pruebas que rendirá en el juicio, acreditará de manera irrefutable, que ha desarrollado su negocio legítima y lícitamente, de buena fe, lo que se traduciría en que tiene un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa.

A continuación como fundamentos de derecho cita el principio "First come first served"; el principio de la "buena fe"; y el de "libertad de emprendimiento en materia económica", consagrado en el Nº 21 del art. 19 de la Constitución Política.

TERCERO: Que por su parte el segundo solicitante, al hacer valer sus alegaciones y defensas, expresó que el nombre de dominio disputado estaría formado por las palabras "Pizza Pizza" en combinación con el nombre de nuestro país, "Chile" y que la expresión "Pizza Pizza" correspondería a su nombre el que vendría usando desde hace décadas y que habría registrado como marca comercial y como nombre de dominio.

Que su razón social sería "Pizza Pizza Royalty Limited Partnership" y que formaría parte del grupo empresarial canadiense "Pizza Pizza", que sería dueña de una de las cadenas más grandes, y antiguas de pizzerías de Canadá, con énfasis en las entregas a domicilio.

Agrega que se habría fundado en 1967, con un restorán en Toronto y que ya desde sus inicios se llamó "Pizza Pizza", nombre por el cual habría sido conocida y reconocida desde hace ya 45 años.

Señala que en Yahoo! Finance se destacaría a Pizza Pizza como "el pionero de la pizza en Canadá y una de las cadenas de restaurantes de servicio rápido más exitosas del país".

Expresa además, que el grupo "Pizza Pizza" manejaría más de 600 pizzerías también denominadas "Pizza Pizza" en todo Canadá, tanto en forma directa como a través de numerosas franquicias.

Argumenta que tendría registrada la marca comercial "PIZZA PIZZA" desde hace años y que también tendría registrado el nombre de dominio canadiense "pizzapizza.ca", donde mantendría su sitio web oficial a nivel mundial, el cual usa activamente para publicitarse, prestar sus servicios y vender sus productos y que asimismo, sería titular del dominio

.COM idéntico “pizzapizzachile.com”; así como de los dominios internacionales “pizzapizza.com”, “pizzapizza.net” y “pizzapizza.biz”, los cuales redireccionan al sitio web oficial antes mencionado.

Agrega que la marca “PIZZA PIZZA” aparecería en forma notoria en todos los restaurantes de la cadena “Pizza Pizza”, en el sitio web correspondiente, y en todos los alimentos y bebidas vendidos directamente o mediante pedidos a distancia.

Argumenta que se trataría de una compañía relevante en el ámbito de las pizzerías, restoranes y la comida para llevar y a domicilio, que llevaría muchos años prestando sus servicios, elaborando y vendiendo sus productos, que tiene amplia presencia geográfica (todo Canadá), en Internet y en los medios, etc. y que acompañará la documentación que respaldaría todo lo precedentemente señalado.

Luego señala las marcas y dominios registrados: 1. Registro Nº TMA278516 de la marca “PIZZA PIZZA” (denominativa) en Canadá, concedido con fecha 8 de abril de 1983, para distinguir pizzas y otros alimentos, así como servicios de restorán. Se indica 1967 como año de primer uso. 2. Registro Nº TMA367238 de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Canadá, concedido con fecha 23 de marzo de 1990, para distinguir pizzas, alimentos y servicios de restorán. Se indica febrero de 1983 como fecha de primer uso. 3. Registro Nº TMA369519 de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Canadá, concedido con fecha 15 de junio de 1990, para distinguir pizzas, alimentos y servicios de restorán. También se indica febrero de 1983 como fecha de primer uso. 4. Registro Nº TMA366683 de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Canadá, concedido con fecha 16 de marzo de 1990, para distinguir pizzas, alimentos y servicios de restorán. Se indica julio de 1984 como fecha de primer uso. 5. Registro Nº TMA366684 de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Canadá, concedido con fecha 16 de marzo de 1990, para distinguir pizzas, alimentos y servicios de restorán. Se indica julio de 1984 como fecha de primer uso. 6. Registro Nº TMA369318 de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Canadá, concedido con fecha 08 de junio de 1990, para distinguir pizzas, alimentos y servicios de restorán. Se indica febrero de 1983 como fecha de primer uso. 7. Registro Nº TMA488817 de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Canadá, concedido con fecha 30 de enero de 1998, para distinguir pizzas, alimentos y servicios de restorán. Se indica abril de 1996 como fecha de primer uso. Expresa por lo anterior, habría

establecido derechos fehacientes sobre la marca comercial “PIZZA PIZZA” hace ya casi 30 años y si se cuenta además la indicación de fecha de primer uso, tales derechos se extenderían hasta hace 45 años atrás.

Agrega que tendría además registros de nombres de dominio a nivel internacional y menciona los siguientes: www.pizzapizzachile.com, el que sería idéntico al de autos; www.pizzapizza.ca, que es el que usaría para su sitio web oficial a nivel mundial; www.pizzapizza.com, www.pizzapizza.net, www.pizzapizza.biz, los que se redirigirían a su sitio web oficial.

Concluye que llevaría décadas usando la expresión “Pizza Pizza” como nombre, como marca comercial y como nombre de dominio, para conducir sus negocios y para identificarse y publicitarse en el mercado y que de este modo, tendría evidentemente un mejor derecho al nombre de dominio “pizzapizzachile.cl” que el primer solicitante.

Por otra parte expresa, que el otro solicitante habría pedido la inscripción del nombre de dominio en disputa, de mala fe, por lo que de ningún modo debería asignársele el nombre de dominio en cuestión y que dicha mala fe consistiría en que la contraparte, usa la denominación “Pizza Pizza” para una cadena de pizzerías en Chile, el nombre de los locales respectivos y de sus productos también es “Pizza Pizza”. Que asimismo, mantendría todavía a su haber el nombre de dominio chileno “pizzapizza.cl” (cuya revocación habría demandado en un arbitraje paralelo) y habría solicitado la inscripción de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Chile (a la que se habría opuesto oportunamente).

Que en consecuencia, el primer solicitante utilizaría como nombre de dominio, como marca y como nombre comercial en Chile una expresión idéntica a la que vendría usando el segundo solicitante con gran renombre en Canadá, desde hace décadas, para los mismos servicios y productos. Y que además, el primer solicitante, no contaría con una licencia para usar dicha expresión y que tampoco Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, habría autorizado uso alguno de su nombre comercial, razón social, nombres de dominio o marcas comerciales en Chile, por lo que el primer solicitante, no tendría derechos, ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa en estos autos.

Agrega que aún considerando todo lo anterior, podría pensarse que la solicitud de

“pizzapizzachile.cl”, en disputa, se debiera a una mera coincidencia con su nombre, sus marcas y sus nombres de dominio, no obstante, bastaría un solo vistazo al sitio web y a los locales y productos del primer solicitante para percatarse de que sería imposible que la elección del signo “Pizza Pizza” y del respectivo nombre de dominio haya sido tan sólo una coincidencia. Que en efecto, en el sitio web del primer solicitante se vería que utiliza el nombre idéntico “Pizza Pizza” con una disposición y tipografía también idéntica a la que usa y tiene registrada el segundo solicitante, según se aprecia en cuadro comparativo que describe en su escrito. Agrega que teniendo en cuenta la tipografía utilizada y la forma en que están dispuestas las palabras “Pizza Pizza” en el sitio web de la contraparte —y considerando asimismo que las usaría precisamente para su mismo negocio, a saber, una cadena de pizzerías con énfasis en las entregas a domicilio— resultaría del todo evidente que el nombre “Pizza Pizza” y su incorporación en el nombre de dominio “pizzapizzachile.cl”, serían el fruto de una simple y burda copia, lo cual en materia de propiedad intelectual e industrial se denominaría piratería.

Afirma además, que si bien la palabra “pizza” por sí sola es genérica en relación con los productos y servicios tanto de mi mandante como de la contraparte, la expresión “Pizza Pizza” con la particular disposición de ambos términos y su característica tipografía, forman un conjunto distintivo, o sea, una marca comercial. Es obvio que Ann Arbor podría usar legítimamente la palabra “pizza” para sus negocios, pero de ningún modo resultaría admisible que utilice su marca mixta “PIZZA PIZZA”, ni la adaptación de la misma como nombre de dominio, esto es: “pizzapizzachile.cl”.

Concluye señalando que el primer solicitante habría solicitado el nombre de dominio “pizzapizzachile.cl” disputado en estos autos, de mala fe.

Por último expresa que por todo lo expuesto, precedentemente, no puede premiarse al primer solicitante con la asignación del nombre de dominio disputado, puesto que habría solicitado el nombre de dominio “pizzapizzachile.cl” de mala fe, no sólo corresponde que se asigne el nombre de dominio al segundo solicitante, sino además, que se condene al primer solicitante a pagar todas las costas del presente arbitraje.

CUARTO: Que el primer solicitante al evacuar el traslado de los planteamientos del primer solicitante, expresa que actuaría de buena fe, y señala al respecto que la elección del

signo Pizza Pizza sería una consecuencia de diversos registros de marcas comerciales que previamente ha inscrito a través de sus sociedades relacionadas, y que bajo ningún punto de vista se puede señalar que se trataría de una copia, tal como lo señala el segundo solicitante. Agrega que la "fantasiosa" (sic) hipótesis que la segunda solicitante denomina "piratería", sería totalmente improcedente, toda vez que la expresión Pizza Pizza sería utilizada por la primera solicitante, quien en un principio planeaba identificar su negocio con la marca PIZZA DISPATCH (mixta), la cual fue solicitada y registrada a nombre de Investment Management S.A. y que en efecto, la marca PIZZA DISPATCH (mixta) habría sido inscrita bajo el Nº 875.519, para distinguir en la clase 43: hotel, motel, bar, restaurant, fuente de soda, salón de té, procuración de alimentos en general y que si bien a su juicio la marca expuesta gráficamente era atractiva, fonéticamente era de difícil pronunciación, no era eufónica y generaba dificultades para su recordación, todo ello debido a la presencia de la expresión proveniente del idioma inglés Dispatch (despacho). Que por lo anterior, habría decidido modificar su marca y para ello se habría asesorado comunicacionalmente y que apoyado en resultados de brainstorming, habría tomado la determinación de reemplazar la expresión DISPATCH por la expresión PIZZA y que en tal sentido, habría concluido que la repetición de PIZZA generaría en el grupo objetivo un mayor interés que la marca PIZZA DISPATCH o PIZZA DESPACHO y que habría decidido conservar la tipografía de la marca original, quedando en evidencia, que el primer solicitante, no sólo mantuvo el tipo de letra, sino que también los bordes claros de los caracteres. Agrega que respecto a la tipografía, correspondería a una tipografía de normal utilización en diferentes sectores del mercado, ya que debido a la simplicidad de sus líneas, llegaría de manera directa y clara al público, lo que además facilita su memoria; todo lo cual, fue considerado por el equipo de asesores de imagen correspondiente a sus pizzerías.

Asimismo expresa, que la idea de incorporar el logo o figura de los cubos, habría provenido de un antiguo diseño de la marca Pizza Dispatch, registrado bajo el Nº 771.072. Que por lo expuesto, señala que no cabría duda que ha actuado siempre de buena fe en el desarrollo de la imagen de su negocio y que por lo tanto tampoco habría intentado "piratear" la imagen corporativa de la segunda solicitante; por el contrario, se habría

ajustado a las buenas costumbres mercantiles, lo cual quedaría de manifiesto en el hecho que el diseño y tipografía del signo PIZZAPIZZA que usaría, corresponde a una derivación del diseño y tipografía de su antigua marca registrada PIZZA DISPATCH.

Señala además, que el conjunto PIZZA PIZZA no correspondería a una expresión de difícil ocurrencia, sino que se trata de un signo de uso común e indicativo y, por tanto, irregistrable, por lo que el actor no puede afirmar livianamente que se ha apropiado de una marca ajena y agrega según etiquetas que transcribe, se podría observar que la imagen que utiliza Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, del signo usado por el primer solicitante, sería absolutamente diferente de aquel que ostenta la contraparte, ya que los colores corporativos son distintos, toda vez que su signo sería de colores rojo, blanco y vainilla, mientras que el signo de la demandante, sería verde, naranjo y azul. En particular destacamos que en el primero las letras que conforman el conjunto PIZZA PIZZA son de color rojo con bordes blancos, en tanto en el segundo son de color blanco con bordes azules.

Adicionalmente, resalta que el signo que usa incluye un isotipo claramente distintivo, correspondiente a una imagen de 9 cubos. Ello en contraste a la hoja del árbol Arce de la bandera de Canadá contenida en el signo usado por la demandada.

Expresa que en definitiva, los signos coinciden simplemente en el conjunto PIZZA PIZZA, el cual, como habría acreditado, sería de uso común e indicativo en lo que respecta a servicios de comercialización de pizzas y, por tanto, no sería susceptible de registro marcario.

Agrega que incluso, tal como se aprecia en los respectivos sitios web, las partes usarían slogan totalmente diferentes. En efecto, usaría la frase de propaganda “Solo Entregamos Calidad”. En tanto, la segunda solicitante utilizaría la frase “HOT AND FRESH”.

Señala que a la luz de todo lo anterior, no cabría duda que el segundo solicitante, no estaría habilitado para señalar liviana y deliberadamente que se habría limitado a apropiarse del signo PIZZA PIZZA, ni menos calificar de mala fe su actuar, ni mucho menos de “piratería”, lo que quedaría desechado, ya que la expresión PIZZA PIZZA, la utilizaría real, lícita y efectivamente en el mercado nacional para identificar su cadena de pizzerías, situación que no podría señalar la contraparte. Lo quesería de vital importancia

ya que el dominio en disputa haría expresa referencia al ámbito territorial de Chile, ya que constaría de los documentos acompañados por esta parte y por los mismos que ha acompañado la contraparte en sus escritos de mejor derecho, que en toda su imagen corporativa y en sus diversos dominios, que no se hace referencia a ninguna cadena de pizzas internacionales, ni menos Canadiense, por lo que resultaría evidente que jamás ha tenido la intención de imitar la expresión PIZZA PIZZA con el objeto de distraer su clientela, ni menos hacer pensar a los consumidores de Chile que se trata de una cadena de pizzerías Canadiense, la que tampoco sería conocida en Chile como tal.

Luego la primera solicitante, en apoyo de sus argumentos, cita las normas sobre revocación de nombres de dominio.

Luego, la primera solicitante, señala la existencia de diversos dominios "PIZZAPIZZA", a nombre de distintos titulares en todo el mundo. Y expresa que respecto del nombre de dominio del segundo solicitante pizzapizzachile.com, que es idéntico al de autos, habría omitido señalar el interés real de su asignación, ya que tal como se desprende de la simple exploración de este dominio no es posible obtener información alguna de los contenidos de dicha web, es más no hay referencia a ninguna pizzería de Canadá ni de ninguna parte del mundo. Todo lo cual corrobora el actuar antojadizo de la segunda solicitante, la cual busca obstruir la competencia en el Mercado Nacional. Es más, esto a su vez es confirmado por la persecución que se ha realizado en contra de mi mandante manifestada no sólo en esta solicitud de asignación, sino también en una demanda de revocación de dominio pizzapizza.cl. Esta actitud no ha ocurrido con los diversos dominios que existen en el mundo, que incorporan la expresión pizzapizza y que se encuentran vigentes, tal como se detalla más adelante, lo que demuestra la inconsecuencia de su actuar y de los argumentos esgrimidos en sus presentaciones.

Argumenta además, que el conjunto PIZZA PIZZA, habría sido ampliamente usado por distintas compañías de pizzerías en el mundo, lo cual habría provocado que existan numerosos nombres de dominio PIZZA PIZZA. A modo de ejemplo cita dominios pertenecientes a terceros que se encontrarían vigentes: 1. www.pizzapizza.nu, 2. www.pizzapizza.com.mx, 3. www.pizzapizza.com.ar, 4. www.pizzapizza.com.tr, 5. www.ilovepizzapizza.com, 6. www.pizzapizzanyc.com, 7. www.pizzapizzalorne.com, 8.

www.pizzapizzajomtien.com, 9. www.pepospizzapizza.com.

Afirma que por lo anterior, existirían numerosas cadenas de pizzería que usarían la expresión “PIZZAPIZZA” en el mercado internacional y que ofrecerían sus productos en Internet a través de dominios conformados en base a dicho signo. Y al respecto señala ¿Tiene la demandante derechos superiores al resto de los titulares de nombres de dominio PIZZAPIZZA? Y que la respuesta sería única y lógicamente negativa y que sostener lo contrario implicaría asumir que la demandante estría habilitada para revocar cada uno de dichos dominios, perjudicando abiertamente a sus titulares y peor aún, a todos los consumidores de pizzas en el mundo. Y que resulta sorprendente que la contraparte hasta el día de hoy, no tenga la misma actitud de protección sobre la expresión genérica pizza pizza, que es utilizada por más de 9 dominios en el mundo, incluyendo Nueva York y México.

Expresa que todo lo anterior, permitiría señalar que lo único que se puede asignar la contraria en este juicio, es la titularidad de la mala fe en su actuar, en virtud de que todos sus actos sólo tendrían por objetivo una persecución destinada a utilizar el registro de su marca registrada exclusivamente en Canadá para establecer conductas monopólicas en mercados totalmente lejanos y diversos de los que opera. Inclusive, la segunda solicitante con el objetivo insaciable de la revocación del dominios pizzapizza.cl, habría acompañado como medio de prueba copias del diario “El Mercurio”, en relación a un juicio que no tendría nada que ver con los dominios en disputa y la cadena Domino`s pizza.

Por otra parte argumenta, que la expresión Pizza Pizza sería un genérico, tal como lo habría señalado el INAPI por más de 20 años. Y al respecto señala, que se desprendería del escrito presentado por la defensa de Pizzapizza Royalty Limited Partnership, que confundiría la naturaleza de la cual es objeto este procedimiento de asignación de nombre de dominio. Así, expresa que el tratamiento que recibe la expresión Pizza Pizza, en controversia, posee un tratamiento especial en materia marcaria, ya que es una expresión irregistrable y que el hecho que una de las partes sea titular de una marca inscrita o no, no sería el único factor determinante al momento de conocer un juicio de esta naturaleza. Y que si bien sería un antecedente que en algunos casos se debe considerarse, particularmente en el caso de autos, no sería procedente, porque la marca de la cual

alega ser titular no se encuentra inscrita en chile, sólo la posee inscrita en Canadá.
Agrega, que la expresión Pizza Pizza, en Chile por más de 20 años no ha sido objeto de protección marcaria, en razón de ser un genérico y que de toda la documentación acompañada por la contraparte no se coligería que ella sea la creadora de la expresión PIZZA PIZZA, principalmente porque se trataría de un genérico, y por lo tanto lo más probable es que efectivamente la creadora de dicha expresión la estableciera mucho antes que la contraparte. Y que desconoce las razones que permitieron el registro de una expresión no distintiva como PIZZA PIZZA en Canadá y que sin embargo, en Chile, la expresión PIZZA PIZZA habría sido declarada irregistrable como marca comercial en distintas oportunidades por la autoridad marcaria.
Al respecto cita distintos casos en que fue rechazada dicha solicitud como marca comercial y la que mediante la solicitud Nº 862.960, de fecha 05 de mayo de 2009, INVESTMENT MANAGEMENT S.A. solicitó la marca PIZZA PIZZA, para distinguir: “bar, cantina, salón de té, restaurante, restaurantes de autoservicio rápido y permanente (snack bar), restaurantes autoservicios, procuración de alimentos y bebidas preparados para el consumo, fuente de soda, de la clase 43”. Esta marca fue objeto de una oposición de LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC. la cual estaba fundada, entre otras, en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20. Pues bien, por sentencia de fecha 15 de septiembre de 2011, el Director del INAPI acogió la oposición deducida y rechazó la marca pedida. Afirma que todo lo anterior evidenciaría, que el conjunto PIZZA PIZZA ha sido requerido en varias oportunidades por distintos solicitantes para distinguir servicios de la clase 43, y que tanto el INAPI como el H. Tribunal de Propiedad Industrial han rechazado su registro por tratarse de un signo indicativo y descriptivo de tales servicios y que confirmaría que la contraparte, no puede pretender hacer valer sus derechos de exclusividad en nuestro país, ya que acá dicha expresión, como en todo el mundo, es un genérico.
Argumenta por último, que por todo lo precedentemente expuesto, el contenido de la solicitud del nombre dominio www.pizzapizzachile.cl, por la segunda solicitante, carecería de todo fundamento, tanto de hecho como de derecho, por lo cual, el que se acepte la solicitud de la contraria vulneraría plenamente los derechos e intereses de mi

representada y de los consumidores de pizzas en Chile.

QUINTO: Que el segundo solicitante, al evacuar el respectivo traslado, expresa que en cuanto a que el primer solicitante ya sería titular de algunos nombres de dominio que incluyen la expresión “Pizza Pizza”, sería la constatación de un hecho que nada dice acerca de quién tiene mejor derecho sobre dicha expresión, en el contexto del presente litigio y que si se tratara de un mero alcance de nombres, el argumento del uso efectivo del nombre “Pizza Pizza” podría tener algún valor, pero que aquí se trataría de un caso de piratería de marca por parte del primer solicitante y no una simple coincidencia, lo que daría a este conflicto un cariz muy distinto. Agrega, que sería titular de numerosos nombres de dominio que comprenden las palabras “Pizza Pizza”: pizza-pizza.cl, pizza-pizzachile.cl, pizzapizza-chile.cl, pizzapizzadechile.cl y que en el extranjero sería titular de los siguientes nombres de dominio: pizzapizza.ca, pizzapizza.com, pizzapizza.net, pizzapizza.biz y pizzapizzachile.com.

Agrega, que lo que cuenta no es la cantidad de nombres de dominio que cada parte de este arbitraje tiene a su haber, sino quién tiene mejor derecho a registrar los nombres de dominio que incluyan la expresión “Pizza Pizza” y que habiéndole el primer solicitante pirateado (sic), la marca PIZZA PIZZA, sería evidente que no puede tener mejor derecho al nombre de dominio “pizzapizzachile.cl” de estos autos.

Asevera igualmente, que en cuanto a que el primer solicitante, manejaría la segunda cadena de pizzerías más grande del país, que sería muy loable instalar y mantener una empresa que presta buenos servicios, elabora productos de calidad, da trabajo a numerosas personas, etc., pero sería reprochable haber elegido como signo distintivo para esa empresa, una marca que sería una copia de la marca que tiene registrada y usa hace décadas.

Concluye que por muy grande y relevante que la empresa del primer solicitante sea en nuestro país, debe asumir las consecuencias de esa conducta antijurídica y dejar de usar la marca pirateada y los nombres de dominio que son el simple reflejo de esa piratería, incluyendo ciertamente el nombre de dominio que se disputa en estos autos.

Esgrime, que en cuanto a que el primer solicitante, a través de una sociedad relacionada, tenga una solicitud de registro de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en curso, el segundo

solicitante se opuso oportunamente a ella. En consecuencia, no se trataría en absoluto de algún derecho ya adquirido.

Afirma que con relación a que la marca mixta “PIZZA PIZZA” solicitada por la empresa relacionada del primer solicitante, contenga un diseño compuesto por cubos, que ya está registrado como marca, se opuso en su oportunidad y que transcribe, el diseño de los cubos sería secundario frente al elemento principal, que es precisamente la copia de la marca mixta “PIZZA PIZZA” con la misma tipografía y disposición creada y registrada hace muchos años por el segundo solicitante.

Alega que en cuanto a que el diseño de los cubos deriva de la marca registrada “PIZZA DISPATCH”, al respecto, se pregunta ¿por qué el primer solicitante no optó por usar dicha marca? ¿Para qué entrar en conflicto, que necesariamente iba a sobrevenir tarde o temprano, con el verdadero creador y titular de la marca mixta “PIZZA PIZZA”?.

Que en cuanto a que el primer solicitante opera en Chile y el segundo solicitante en el extranjero, lo cual supuestamente daría legitimidad al uso del nombre de dominio disputado, por parte del primer solicitante. Al respecto el escenario que describe la contraparte, es el de una empresa extranjera que no tiene interés alguno en Chile y que ha venido a interferir con la solicitud de nombre de dominio del primer solicitante por una especie de capricho o ensañamiento infundado y misterioso y que en cambio, el primer solicitante sería una empresa que lleva adelante sus negocios localmente de buena fe y en forma legítima, sin dañar a nadie, lo cual rechaza la segunda solicitante y señala que la realidad sería mucho más simple: que no tendría intención oculta alguna. Sólo pretende cuidar y defender lo que en derecho y en justicia le pertenecería, su patrimonio. Y que sería evidente que para una cadena de pizzerías, la marca comercial que distingue su negocio sería un activo fundamental. Esto incluiría los nombres de dominio asociados a tal marca comercial. Por eso, no habría nada extraño ni reprochable en su conducta.

Agrega, que aún cuando no opera actualmente en Chile, bien puede venir a instalarse en el futuro y que de hecho, se encontraría actualmente desarrollando un plan de expansión internacional, que podría incluir a Chile. Y que por eso, sería perfectamente legítimo lidiar desde ya con la situación de piratería de su marca y de los nombres de dominio asociados. Que tampoco habría nada extraño ni reprochable en eso.

Expresa además, que nuestra legislación marcaria contemplaría expresamente para los extranjeros la posibilidad de oponerse a solicitudes y anular registros concedidos de marcas que infrinjan su propiedad industrial previamente registrada fuera de Chile. Y que en materia de nombres de dominio, existiría la presente instancia de disputa en torno a la asignación de un nombre de dominio, o bien la posibilidad de revocar la inscripción de un nombre de dominio mal habido.

Que su conducta no obedecería a una supuesta "intención arbitraria", como señala la contraparte, sino que es perfectamente lógica, transparente y lícita. Constituye la reacción natural frente a quien ha copiado y se está beneficiando de su marca. Las nacionalidades y ubicaciones geográficas no tienen injerencia en ello.

Además argumenta, que en cuanto a que "PIZZA PIZZA" sería un genérico, la palabra "PIZZA" por sí sola sería genérica en cuanto a este alimento y a las pizzerías, pero la repetición de la palabra, sumada a una particular tipografía y disposición de los elementos que componen la marca mixta, la convertirían en un signo que sí puede distinguirse de otros y agrega que la prueba más evidente de ello, sería que la propia contraparte usaría esta marca justamente como marca y ha presentado una solicitud de registro de la misma ante el INAPI y si no creyera en su fuerza distintiva, seguramente habría optado por otro signo, cosa que en un principio habría pensado hacer con la marca "PIZZA DISPATCH" antes mencionada, pero que luego desechó.

Esgrime, que por mucho que el primer solicitante alegue que la marca del segundo solicitante, carece de distintividad, sus actos demostrarían todo lo contrario, ya que primero copió la marca, luego comenzó a usarla y la inscribió también como nombre de dominio y que ahora pretende obtener además el registro de la marca y de otros nombres de dominio asociados. Por lo anterior, señala, que no sería justo ni conforme a la reglamentación de NIC Chile, que se permitiera al primer solicitante, inscribir el nombre de dominio "pizzapizzachile.cl", que no pasaría de ser una manifestación más de la conducta ilegítima del primer solicitante.

Que en cuanto a los argumentos de derecho planteados por la contraparte en su escrito, el principio "first come, first served" no sería inamovible, que perfectamente podría romperse y que de hecho se rompería cuando hay razón suficiente para ello, como

ocurriría en el presente caso.

Que respecto del principio de “libertad de emprendimiento en materia económica” no estaría en discusión. Que no habría intentado de modo alguno coartar dicha libertad, que el primer solicitante ciertamente tiene. Que se habría limitado, simplemente, a ejercer las acciones que corresponden, ante las autoridades e instancias competentes, para remediar la situación de piratería que le habría tocado enfrentar. Agrega, que la interposición de acciones es una facultad y actividad lícita de toda persona que ve infringidos sus derechos.

Por último, señala que en cuanto a la documentación acompañada por la contraparte, todos respaldarían sus argumentos, puesto que demostrarían cómo se lleva a efecto la piratería de su marca en la práctica.

SEXTO: Que el primer solicitante para acreditar sus dichos, acompañó a los autos: 1) Set de copias de fotografías de distintos locales de “PizzaPizza” y de sus funcionarios; 2) Diploma, sobres, magnéticos, calendarios 2012 de Pizza Pizza, cadena de pizzerías de mi representada; 3) Folletos y volantes publicitarios de PizzaPizza, correspondiente a la cadena de pizzerías de mi mandante; 4) Caja de Alitas de pollo, PizzaPizza; 5) Caja de pizza; 6) Impresión obtenida del sitio Web del INAPI, en la que consta la solicitud de registro de la marca Pizza Pizza, Nº 970.659, a nombre de Investment Management S.A., sociedad relacionada; 7) Reproducciones impresas del sitio Web www.pizzapizzachile.cl; 8) Reproducción impresa del sitio web de INAPI, de la marca PIZZA DISPATCH, Registro Nº 875.519, para distinguir en la clase 43: hotel, motel, bar, restaurant, fuente de soda, salón de té, procuración de alimentos en general. 9) Reproducciones impresas de los sitios web que contienen PIZZAPIZZA en distintos países del mundo: www.pizzapizza.nu (Suecia), www.pizzapizza.com.mx (México), www.pizzapizza.com.ar (Argentina), www.pizzapizza.com.tr (Turquía), www.ilovepizzapizza.com (Ecuador), www.pizzapizzanyc.com (Nueva York), www.pizzapizzalorne.com (Australia), www.pizzapizzajomtien.com (Tailandia) y www.pepospizzapizza.com (Colombia). 10) Reproducción impresa del sitio web del INAPI, sección consulta de solicitudes, en el que consta la etiqueta de nueve cubos, bajo la solicitud de registro Nº 967.624, para distinguir clase 43. La cual se encuentra en trámite de inscripción sin oposición alguna, cuyo titular

es Investment Management S.A. 11) Copia simple de los títulos de la marca PIZZA DISPATCH, donde consta que la tipografía y el diseño utilizado es una derivación de sus antiguos registros, los cuales se encuentran a nombre de Investment Management S.A.: Registro Nº 875.519. Clase 43. Registro Nº 875.518. Clase 39. Registro Nº 875.517. Clase 30. Registro Nº 771.072. Clase 43. Registro Nº 771.073. Clase 30. 12) Impresiones de cuatro solicitudes de registro de marca PIZZA PIZZA denegadas por genéricas en Chile: Nº 163.626, Nº 306.705, Nº 308.818 y Nº 862.960. 13) Impresión del Registro de marca Nº 583.317, "LITTLE CAESARS PIZZA! PIZZA!". 14) Copia del fallo Nº 154.557, dictado por el Director del INAPI el 15 de Septiembre 2011, mediante el cual se rechazó la marca PIZZA PIZZA, por infracción a la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, para distinguir servicio clase 43. 15) Copia simple de la escritura de compra y venta y traspaso de acciones de Investment Management S.A. a don Waldo Iván Celis Ibarra. 16) Copia simple de la primera sesión de directorio en la cual consta que don Waldo Iván Celis Ibarra es el Gerente General de dicha sociedad. 17) Copia simple de la escritura de "Cancelación y Finiquito Inversiones Kau Kau II Limitada e Inversiones Huillimapu Limitada a KINGSTON S.p.A. En la cual consta que esta última es dueña de 300 acciones de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES ANN ARBOR S.A. 18) Copia simple de la escritura de Constitución de KINGSTON S.p.A. Repertorio Nº45.707. Otorgada en la 21º Notaría de Santiago Raúl Iván Perry Pefaur. Donde consta que INVESTMENT MANAGEMENT S.A. es la sociedad creadora y titular de KINGSTON S.p.A. Sociedad que a su vez se encuentra relacionada con INMOBILIARIA E INVERSIONES ANN ARBOR S.A. 19) Reproducción impresa de sitios activos en los que consta una utilización real y efectiva de dichos dominios, "ILOVEPIZZAPIZZA.CL", "AMOPIZZAPIZZA.CL", "MEENCANTAPIZZAPIZZA.CL" y "MEGUSTAPIZZAPIZZA.CL". 20) Reproducción impresa del sitio web de Nic.cl, en el cual consta que mi mandante es titular de los dominios: "ILOVEPIZZAPIZZA.CL", "AMOPIZZAPIZZA.CL", "MEENCANTAPIZZAPIZZA.CL" y "MEGUSTAPIZZAPIZZA.CL".

SEPTIMO: Que el segundo solicitante para acreditar sus dichos, acompañó a los autos: 1) Reproducción impresa del sitio web de NIC Chile, en que consta que Ann Arbor mantiene la inscripción del nombre de dominio "pizzapizza.cl" cuya revocación hemos requerido en

otro arbitraje; y que mantiene asimismo un sitio web activo bajo dicho nombre de dominio (véase la letra “W” en color azul y subrayada, que es indicativa de lo anterior). 2) Reproducción impresa del sitio web de Ann Arbor al que se accede a través del nombre de dominio “pizzapizza.cl” cuya revocación hemos demandado en juicio separado. En él se ve una clara e inequívoca copia de la marca registrada “PIZZA PIZZA” de mi mandante. Compárese la marca mixta que usa Ann Arbor con las versiones de marca mixta de que dan cuenta los certificados de registro acompañados en la sección B que sigue más abajo: se apreciará, sin lugar a dudas, que se trata simplemente de piratería de la marca y por consiguiente también de piratería del nombre de dominio “pizzapizzachile.cl” de estos autos. 3) Fotografías de volantes publicitarios de Ann Arbor, en que se ve el uso ilegítimo de la marca y del nombre de dominio “pizzapizza.cl” (bajo revocación). 4) Detalle de uno de los volantes publicitarios indicados en el número anterior, en que aparece la marca pirateada, el nombre de dominio “pizzapizza.cl” cuya revocación hemos demandado, y un listado de los locales de la contraparte, incluyendo un local ubicado en Av. El Bosque Sur 171. 5) Reproducción impresa del sitio web de Ann Arbor a que se accede a través del nombre de dominio “pizzapizza.cl” cuya revocación hemos requerido. Aquí se ve la página web de los locales de Ann Arbor, entre los cuales también figura el mismo local ubicado en Av. El Bosque Sur 171 que se indica en el volante antes mencionado. 6) Fotografía del exterior del local de Ann Arbor que se encuentra en Av. El Bosque Sur 171. Se aprecia claramente el uso de la marca “PIZZA PIZZA” pirateada. 7) Otra fotografía del mismo local. Se aprecia claramente el uso de la marca “PIZZA PIZZA” pirateada. 8) Otra fotografía del mismo local. Se aprecia claramente el uso de la marca “PIZZA PIZZA” pirateada. 9) Otra fotografía del mismo local. Se aprecia claramente el uso de la marca “PIZZA PIZZA” pirateada. 10) Fotografía de un pendón publicitario colgado en una pared exterior del mismo local. Se aprecia claramente el uso de la marca “PIZZA PIZZA” pirateada. 11) Foto de una caja de pizza y bolsas de palitos de ajo y chaparritas compradas en dicho local. Se aprecia claramente el uso de la marca “PIZZA PIZZA” pirateada. 12) Fotografía igual a la anterior, pero esta vez con la caja abierta, mostrando el producto principal: una pizza. 13) Copias de dos artículos publicados en el diario El Mercurio. 14) Copia certificada del registro Nº TMA 278,516 de

la marca denominativa “PIZZA PIZZA” en Canadá, a nombre de mi mandante, Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, para distinguir servicios de restorán para llevar, pizza y otros productos. Se indica como fecha de primer uso el 28 de diciembre de 1967, es decir, hace ya 45 años. 15) Copia certificada del registro Nº TMA 367,238 de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Canadá, a nombre de mi mandante, Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, para distinguir servicios de restorán, pizza y otros productos. Se indica como fecha de primer uso el mes de febrero de 1983, es decir, hace ya casi 30 años. 16) Copia certificada del registro Nº TMA 369,519 de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Canadá, a nombre de mi mandante, Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, para distinguir servicios de restorán, pizza y otros productos. Se indica como fecha de primer uso el mes de febrero de 1983, es decir, hace ya casi 30 años. 17) Copia certificada del registro Nº TMA 366,683 de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Canadá, a nombre de mi mandante, Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, para distinguir servicios de restorán, pizza y otros productos. Se indica como fecha de primer uso el mes de julio de 1984, es decir, hace ya casi 29 años. 18) Copia certificada del registro Nº TMA 366,684 de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Canadá, a nombre de mi mandante, Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, para distinguir servicios de restorán, pizza y otros productos. Se indica como fecha de primer uso el mes de julio de 1984, es decir, hace ya casi 29 años. 19) Copia certificada del registro Nº TMA 369,318 de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Canadá, a nombre de mi mandante, Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, para distinguir servicios de restorán, pizza y otros productos. Se indica como fecha de primer uso el mes de febrero de 1983, es decir, hace ya casi 30 años. 20) Copia certificada del registro Nº TMA 488,817 de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en Canadá, a nombre de mi mandante, Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, para distinguir pizza, restoranes, y otros productos y servicios. 8. Copias impresas de los sitios Whois de la autoridad canadiense para el registro de dominios y de Namescout.com, en que consta que el titular del nombre de dominio .COM idéntico “pizzapizzachile.com” es mi mandante; y que el titular del nombre “pizzapizza” en los dominios de nivel superior .CA,.COM,.NET y.BIZ es el grupo Pizza Pizza a que pertenece mi representada.

21) Fotografía de un local original “Pizza Pizza” en la ciudad de Montreal, Canadá, en que

se aprecia claramente la forma en que se usa la marca registrada “PIZZA PIZZA” de mi mandante, así como el uso efectivo y publicitado del nombre de dominio “pizzapizza.ca”. 22) Fotografía del interior de un local original de la cadena “Pizza Pizza” en Canadá. 23) Fotografía de las bolsas de reparto de pizzas con la marca registrada “PIZZA PIZZA” estampada encima, en el interior de un local original de la cadena “Pizza Pizza” en Canadá. 24) Fotografía del exterior de un local original de la cadena “Pizza Pizza” en Canadá, con la marca registrada “PIZZA PIZZA” estampada incluso en el basurero. 25) Fotografía de una caja de reparto de pizza original de mi mandante, con la marca registrada “PIZZA PIZZA” y con el nombre de dominio “pizzapizza.ca” estampados encima. 26) Imagen detallada de la tapa de una caja de reparto de pizza original de mi mandante, con la marca registrada “PIZZA PIZZA” y con el nombre de dominio “pizzapizza.ca” estampados encima. 27) Fotografía de un volante publicitario original de mi mandante, con la marca registrada “PIZZA PIZZA” estampada encima. 28) Fotografía de más volantes publicitarios originales de mi mandante, con la marca registrada “PIZZA PIZZA” y con el nombre de dominio “pizzapizza.ca” estampados encima. 29) Fotografía de un cartel de auspicio de mi mandante, con la marca registrada “PIZZA PIZZA” estampada encima. 30) Fotografía de una bolsa de papel para alimentos, un plato desechable, un vaso desechable para postres y servilletas originales de mi mandante, todos con la marca registrada “PIZZA PIZZA” y con el nombre de dominio “pizzapizza.ca” estampados encima. 31) Fotografía de cinco contenedores originales formato “para llevar”, tamaño “slice” (trozo individual), de pizza de mi mandante, en los que se aprecia la marca registrada “PIZZA PIZZA” y el nombre de dominio “pizzapizza.ca” de mi mandante. 32) Imagen detallada de la tapa de uno de los contenedores tamaño “slice”, formato “para llevar”, de pizza de mi mandante, con la marca registrada “PIZZA PIZZA” y el nombre de dominio “pizzapizza.ca” estampados encima. 33) Fotografía de una tarjeta de cumpleaños, un certificado de descuento, una credencial de cliente frecuente y una tarjeta de regalo, todas las cuales llevan la marca registrada “PIZZA PIZZA” estampada encima, dando cuenta de los beneficios y programas de fidelización disponibles para los clientes de mi mandante. 34) Fotografía de la parte delantera de una camiseta con la marca registrada “PIZZA PIZZA” estampada encima. 35) Fotografía de la parte trasera de la

misma camiseta indicada en el número anterior, en la que también es posible apreciar la marca registrada “PIZZA PIZZA”. 36) Fotografía de un gorro deportivo (jockey) y de un parche para ropa, ambos con la marca registrada “PIZZA PIZZA” bordada encima. 37) Fotografía de los siguientes artículos en que se aprecia la marca registrada “PIZZA PIZZA”: cordones para zapatos, un lápiz, un bolígrafo, un imán para el refrigerador y dos soportes para pelotas de golf (tee); todos objetos de marketing, habitualmente entregados como regalo, disponibles para los clientes de mi mandante. 38) Fotografía de una baraja de naipes en que se aprecia, tanto en su envase como en el reverso de cada naipe, la marca registrada “PIZZA PIZZA”. Este también es un objeto de marketing, habitualmente entregado como regalo, disponible para los clientes de mi mandante. 39) Copias impresas del sitio web (www.pizzapizza.ca) del grupo empresarial de mi mandante, en que se describe las características de la empresa, su historia, negocio, locales, cifras de venta, etc. y aparecen sus productos. 40) Copias impresas del sitio web (www.pizzapizza.ca) de mi mandante, en que se muestra cómo usa las versiones de la marca mixta “PIZZA PIZZA” en la práctica. 41) Copia impresa del artículo sobre la empresa Pizza Pizza que aparece en la enciclopedia en línea Wikipedia. 42) Copia impresa de un artículo publicado en Yahoo! Finance sobre la empresa canadiense Pizza Pizza. 43) Copia impresa del sitio web iTunes -App Store de Apple (itunes.apple.com) en que puede descargarse la aplicación “Pizza Pizza” para el iPhone. 44) Copia impresa del sitio web www.webbyawards.com, en que consta que el premio “Webby” del año 2011 para la categoría “compras -dispositivos de bolsillo” fue otorgado a la aplicación “Pizza Pizza” antes referida y 45) Copia impresa de su pagina en la red social “Facebook”.

OCTAVO: Que consta de la prueba rendida por la segunda solicitante, que ha usado y que tiene registrada a su nombre la marca comercial “PizzaPizza” en el extranjero, con anterioridad a la fecha de presentación de la primera solicitud de autos.

NOVENO: Que además, la denominación “PizzaPizza” de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y corresponde al nombre de propiedad de la empresa del segundo solicitante y además, con su giro.

DÉCIMO: Que si bien la palabra “pizza” por sí sola es genérica en relación con los productos y servicios ofrecidos por las partes litigantes, la expresión “pizza pizza” con la

particular disposición de ambos términos y su característica tipografía, forman un conjunto distintivo, que va más allá de una palabra genérica y se está en presencia de una marca o denominación, con características propias. Además, el agregado de la palabra “Chile”, no es suficiente para darle una individualidad propia, ya que sólo se refiere al lugar geográfico donde opera y por último el elemento adicional de nueve cubos, no interfiere, y es indiferente, tratándose de nombres de dominio.

DÉCIMOPRIMERO: Que el hecho de existir una marca registrada en el extranjero, que no lo esté en Chile, no es óbice para hacer valer legítimamente ese derecho e impedir que terceros lo ocupen, ya sea en su país de origen, como en otros. Lo anterior se ve corroborado con la existencia en nuestro país de normas que así lo permiten, así lo establece el art. 14 y las normas sobre revocación de nombres de dominio de la Reglamentación de Nic Chile, las cuales no distinguen el país de origen de los derechos que se hacen valer. Lo mismo ocurre respecto de las normas de propiedad industrial.

DÉCIMOSEGUNDO: Que la existencia del dominio en disputa a nombre de un tercero distinto al segundo solicitante, vulnerará sus derechos que tiene sobre su marca “pizzapizza” e inducirá a error o engaño respecto del origen empresarial del mismo.

DÉCIMOTERCERO: Que no consta de la prueba rendida por el primer solicitante, derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa, ya que aparecen empresas, sociedades, que constituyen una persona distinta a la persona natural del primer solicitante y no consta tampoco algún acto o contrato, por la cual dicho primer solicitante ceda su solicitud a alguna sociedad. Por lo que dichas pruebas serán desestimadas.

DÉCIMOCUARTO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos “first come, first served”, ya que lo afirmado precedentemente, afecta la validez y prioridad de la primera solicitud de autos, y acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto por parte de la segundo solicitante “Pizza Pizza Royalty Limited Partner-ship”, toda vez que logran formar en este árbitro arbitrador una convicción en tal sentido.

DÉCIMOQUINTO: Que en cuanto a condenar en costas al primer solicitante, no hay mérito para ello, ya que el sistema de solicitudes de nombres de dominio “.CL”, se lo permite, y además no fue acreditada en autos mala fe en el primer solicitante. Por lo que

dicha petición será desestimada.

DÉCIMOSEXTO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “pizzapizzachile.cl”

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “pizzapizzachile.cl” al segundo solicitante esto es a la sociedad Pizza Pizza Royalty Limited Partner-ship.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “pizzapizzachile.cl” del primer solicitante don Fernando Raúl Kaminetzky Vilensky.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile en su oportunidad, por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 1 - 2012.