Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **tonino.cl**
Oficio OF10171

VISTOS:

1. Que con fecha 10 de septiembre de 2008, don ANTONIO ARTURO HIDALGO ÁLVAREZ, solicita la inscripción del nombre de dominio **tonino.cl**. Posteriormente, con fecha 23 de septiembre de 2008, WATT'S ALIMENTOS S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don SEBASTIÁN PRIETO DAMM, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio. Luego, con fecha 25 de septiembre de 2008, don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE, representado en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita el mismo nombre de dominio. Por último, con fecha 1 de octubre de 2008, don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES, representado en calidad de contacto administrativo por el Departamento de Nombres de Dominio de SILVA & CIA, solicita también el mismo dominio **tonino.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF10171, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 24 de diciembre de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 13 de enero de 2009, a las 10:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 13 de enero de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asisten don SEBASTIÁN PRIETO DAMM, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, WATT'S ALIMENTOS S.A., doña CARLA ENCALADA CONTRERAS, quien exhibe poder para representar al Tercer Solicitante, don FRANCISCO VÍCTOR TEODORO LEYTON FRANCIONE, y don FERNANDO PONCE SÁEZ, quien exhibe poder para representar al Cuarto Solicitante, don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES, acreditando asimismo las partes asistentes haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. En dicha audiencia, se fijan las normas de procedimiento;

5. Que con fecha 20 de enero de 2009, don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Cuarto Solicitante, don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES, presenta demanda de asignación del dominio **tonino.cl**, señalando que Internet, en su regulación y evolución, ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de

que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal, en definitiva, se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

Agrega el Cuarto Solicitante que este caso debiera evaluarse más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio “*first come, first served*”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial “*first come, first served*”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del “mejor derecho”. Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el sentenciador no sea víctima de la trampa “*first to file*” que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

Don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES es dueño de la destacada y ampliamente posicionada empresa TONINO MOTOS, que cuenta con una serie de marcas comerciales debidamente registradas, además de hacer uso efectiva de éstas.

TONINO MOTOS es una empresa familiar que cuenta con un taller especializado con mas de 30 años de experiencia y mecánicos altamente calificados, que ha crecido año a año ofreciendo el mejor servicio a sus clientes en La Serena.

El Cuarto Solicitante es titular de la marca comercial **“TONINO MOTOS”**, registrada bajo los Nº 544.059, Nº 544.060 y Nº 544.061, todos registros obtenidos el año 1999, marca ampliamente usada por el Cuarto Solicitante.

Don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES considera que, de asignarse el nombre de dominio de autos a alguno de los otros solicitantes, habrá confusión entre los consumidores, pues estimarán que el nombre de dominio **tonino.cl** le pertenece, sobre la base de sus marcas comerciales. En este sentido, el Cuarto Solicitante indica que ha potenciado su marca **“TONINO MOTOS”** con esfuerzo, tiempo y muchos recursos invertidos.

El Cuarto Solicitante ha buscado sus activos marcarios en forma principal, en lo que respecta a la expresión "TONINO", elemento característico de sus marcas registradas, elemento que coincide fonética y gráficamente con el nombre de dominio de autos. Don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES señala que a su juicio es injusto que un tercero se aproveche del prestigio ganado por otro y que, a su vez éste, no vinculado a una empresa, se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de ella. Esto no sólo desfavorece un saludable desarrollo económico, sino que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

El nombre de dominio **tonino.cl** se identifica inequívocamente con don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES y sus marcas comerciales, por lo que la sola posibilidad de confusión de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado. El artículo 14 del reglamento de NIC Chile señala: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente*".

Por otro lado, el Cuarto Solicitante sugiere revisar y rescatar el espíritu de la norma del artículo 22 de la misma Reglamentación, aún cuando esté en el acápite de la revocación, por cuanto abona la tesis de don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES. Dicho artículo señala: "*Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe*." Agrega: "*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*.

b. "*Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*

c. "*Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe*.

Agrega el Cuarto Solicitante que, conforme a la Reglamentación, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá

para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

a. "*Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio*,

b. "*Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta*.

c. "*Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia*.

d. "*Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante*."

El Cuarto Solicitante destaca el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por él. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se esta afectando el derecho de propiedad que el Cuarto Solicitante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. El Cuarto Solicitante considera que lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita, por tanto, la máxima protección jurídica.

Don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES indica que no se puede permitir fomentar este tipo de actividades que destruye la concepción original del sistema DNS cual es su funcionamiento en base al principio de buena fe y legalidad.

El Cuarto Solicitante hace presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al Primer Solicitante. Más aún de consideraciones económicas, el uso que se le pueda dar al dominio

tonino.cl puede generar consecuencias económicas para él, pero también de confusión para el público y la sociedad chilena en general, lo que en ningún caso puede admitirse.

El Cuarto Solicitante concluye que, en el improbable evento del otorgamiento del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, se generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que éste pretenda distinguir con el concepto **tonino.cl**, dado que los consumidores la identificarán con don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES. Añade el Cuarto Solicitante que, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estima que el Primer Solicitante no posee un derecho equivalente al suyo.

En suma, para el Cuarto Solicitante, la buena fe, el interés legítimo, las marcas y dominios registrados, su presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. Por consiguiente, y en razón de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en su presentación y de las facultades que el reglamento ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES solicita que se le conceda el registro del nombre de dominio **tonino.cl**;

6. Con fecha 21 de enero de 2009, don SEBASTIÁN PRIETO DAMM, en representación del Segundo Solicitante, WATT'S ALIMENTOS S.A., presenta argumentaciones de mejor derecho indicando que las solicitudes de nombre de dominio presentadas por los otros solicitantes perjudican ostensiblemente los derechos de WATT'S ALIMENTOS S.A., quien se desempeña en nuestro país en el rubro de alimentos, aceites, pastas, salsas de tomates, jugos, vinos y otros.

   WATT'S ALIMENTOS S.A. es conocida ampliamente en nuestro país, por lo que la apropiación de cualquier signo que coincida o sea confusamente similar con sus marcas registradas, nombres de dominio o nombre comercial, constituyen una vulneración a sus derechos legítimamente adquiridos y un riesgo de confusión que afectará a los consumidores y demás usuarios.

   WATT'S ALIMENTOS S.A. es una empresas líder en el ámbito de los alimentos en Chile, con una amplia gama de productos que se comercializan en el mercado nacional e internacional, los cuales son reconocidos por su calidad, sabor y diversidad. Tiene su origen en la década del ´30, cuando la señora Nelly Style de Watt comenzó a elaborar sus primeras mermeladas caseras en su fábrica bajo el slogan "*Watt´s home made jams and jellies*".

   El Segundo Solicitante cuenta con marcas fuertemente posicionadas en el mercado nacional como **"WATT´S"**, **"LONCOLECHE"**, **"CALO"**, **"CHEF"**, **"BELMONT"**,

“SUREÑA”, **“ICEFRUT”**, **“YOGU-YOGU”** y **“D’AMPEZZO”**, entre otras.

WATT’S ALIMENTOS S.A. tiene presencia fuera de Chile gracias a sus filiales ubicadas en Argentina, Paraguay y Perú, y sus exportaciones a más de 30 países, principalmente de América. Además, recientemente hizo oficial su desembarco en los mercados asiáticos con la apertura de una oficina comercial en Shanghai y de la exportación de productos a través de distribuidores locales en China. De esta forma, la internacionalización de la empresa toma cada vez más relevancia. El Segundo Solicitante agrega que el desempeño de la empresa, y sus marcas relacionadas, puede apreciarse en el sitio Web **watts.cl**.

WATT’S ALIMENTOS S.A. es una empresa absolutamente famosa y conocida en Chile por los consumidores, por tanto, las solicitudes del nombre de dominio en disputa representan un perjuicio para ella. El Segundo Solicitante añade que uno de los segmentos alimenticios en que participa es el de salsas de tomates y lo hace con la marca **“D’AMPEZZO”**, la cual se encuentra registrada bajo el Nº 698.932, para distinguir productos de la clase 30 y bajo el Nº 681.189, para distinguir productos de la clases 29, 30 y 32.

La salsa de tomates de WATT’S ALIMENTOS S.A. se hizo famosa en la década de los ‘90, con la frase “a mangiare Tonino”, a raíz de un comercial de televisión. Esta frase quedó en la memoria colectiva nacional, y se relaciona por el público consumidor con salsa de tomates, y con los productos de WATT’S ALIMENTOS S.A.

WATT’S ALIMENTOS S.A. es titular de las marcas **“TONINO”**, Registro Nº 704.211, para distinguir productos de la clase 29 como salsa de tomates, y Registro Nº 698.933, para distinguir todos los productos de la clase 32.

El Segundo Solicitante considera que el caso de autos conlleva un riesgo de confusión entre los consumidores, quienes pensarán naturalmente que los productos ofrecidos por el Primer Solicitante en la página Web **tonino.cl**, o del Tercero o Cuarto de asignarse el dominio de autos a ellos, provienen de WATT’S ALIMENTOS S.A., con el perjuicio inminente que ello significa.

El Segundo Solicitante argumenta que el uso de un nombre de dominio que es idéntico a la marca comercial de WATT’S ALIMENTOS S.A. constituye un acto de competencia desleal que es abordado por el Convenio de París, en su artículo 10 *bis*, a saber: *“2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.”* Por tanto, el ejercicio de actos capaces de crear confusión en Internet, queda comprendido dentro de la competencia desleal y debe ser prohibido por las autoridades correspondientes.

WATT'S ALIMENTOS S.A añade que la marca notoria corresponde a aquella que es ampliamente conocida por el grupo de consumidores que pertenecen al mercado al que va dirigida dicha marca. En tal sentido, el Convenio de París señala en su artículo 6 *bis* que los países miembros están obligados a *"prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."* En virtud del citado artículo, agrega el Segundo Solicitante, la protección de que goza una marca famosa y notoria trasciende las barreras del derecho de marcas, quedando su reproducción prohibida en cualquier ámbito.

WATT'S ALIMENTOS S.A. indica que es una empresa que goza de fama y notoriedad, al igual que sus marcas relacionadas, como es el caso de las marcas **"D'AMPEZZO"** y **"TONINO"**, dado la estrecha relación que el público hace entre la marca registrada **"TONINO"** y sus salsas de tomates.

El Segundo Solicitante considera que la expresión "TONINO", no corresponde a un término genérico, de uso común o que pueda ser producto de la simple imaginación del solicitante. Se trata de un término especial y poco común, que hace referencia a los productos que ofrece WATT'S ALIMENTOS S.A. y que de ser adjudicado al Primer, Tercer o Cuarto solicitante, sin duda traerá aparejada el error y confusión entre los consumidores. Esto, llevado a la práctica, se traducirá en que los consumidores que intenten ubicar el sitio Web de WATT'S ALIMENTOS S.A., podrán llegar erróneamente a los de los otros solicitantes, con el perjuicio que eso significa para esta empresa.

El Segundo Solicitante agrega que el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile establece las condiciones que dan cuenta de una inscripción abusiva de nombre de dominio, a saber: "*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*.

b. "*Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*

c. "*Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe*.

WATT'S ALIMENTOS S.A. considera que **tonino.cl** es idéntico a las marcas que posee, y resulta altamente posible que el Primer Solicitante haya tenido

conocimiento de dicho nombre, considerando la data y fama de ésta y sus marcas en nuestro país. La expresión "a mangiare Tonino" es famosa y notoria, llegando al punto que el consumidor final identifica esta frase con el comer pastas o alguna otra comida con salsa de tomates.

WATT'S ALIMENTOS S.A. concluye que el Primer Solicitante no posee derechos que le otorguen preferencia frente a la asignación del nombre de dominio en conflicto. No es titular de una razón social que avale el uso del dominio, ni siquiera de otros dominios relacionados. Sólo podrá valerse en este caso del principio *"first come, first served"*, el cual constituye un principio y no un derecho, y como los mismos jueces árbitros de NIC Chile señalan, desaparece una vez que la otra parte acredita mejores derechos sobre un nombre de dominio, puesto que es útil sólo en aquellos casos en que las partes de un conflicto se encuentran en igualdad de condiciones. En cuanto a los derechos de los otros solicitantes, WATT'S ALIMENTOS S.A. a todas luces posee el mejor derecho, tanto porque solicitó el nombre de dominio primero, como por el hecho de tener registrada la marca comercial **"TONINO"** y la relación que se hace por el público de esa palabra con esta empresa;

7. Que con fecha 27 de enero de 2009, don MATÍAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Tercer Solicitante, don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE, presenta demanda de asignación del dominio **tonino.cl**, argumentando que cuenta con numerosas marcas, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado, las cuales se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a saber:

   - **"TONINO"**, Registro Nº 738.873, para distinguir productos de la clase 30, como helados;

   - **"TONINO"**, Registro Nº 738.980, para distinguir servicios de la clase 43, como "servicios de restaurant, bar, fuente de soda, salón de té, gelatería, cafeterías y establecimientos encargados de procurar alimentos y bebidas para el consumo".

   El Tercer Solicitante añade que el nombre de dominio en disputa y la marca de propiedad de don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE, son idénticos. Asimismo, agrega que el Primer Solicitante del nombre de dominio en disputa **tonino.cl**, se limitó a tomar la marca **"TONINO"** de don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE, sin adicionarle expresión alguna que se constituya como elemento diferenciador suficiente y adecuado, lo que refleja su intención de obtener beneficios de la fama y notoriedad de su marca y, en general, se aprecia el ánimo de confundir a los consumidores haciéndolos creer que se trata de un sitio Web de titularidad de don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE, lo que no es efectivo.

El Tercer Solicitante indica que el Reglamento de NIC Chile, en su artículo 14, 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.*"

El Tercer Solicitante considera que corresponde rechazar la solicitud del Primer Solicitante respecto del nombre de dominio en disputa ya que, de lo contrario, se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y que es mundialmente conocida por el público consumidor, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo. Por lo anterior, resulta evidente el perjuicio que se ocasionaría a don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE de otorgarse dicho nombre de dominio a un tercero que en nada se le vincula.

Señala el Tercer Solicitante 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, **"PARQUE ARAUCO"**, **"BANMEDICA"** o **"PHILIPS"**, 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.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Tercer Solicitante señala que debe tenerse presente el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales, y su relación con los nombres de dominio. En este sentido, don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE señala que en el derecho comparado y, por cierto, en los últimos años, la jurisprudencia de nuestro país ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Además, han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose así la marca.

El Tercer Solicitante considera que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe considerar, entre otros criterios, la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. En el caso de autos, don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE cuenta con registros marcarios para la denominación **"TONINO"** los cuales, además, son efectivamente utilizados en el mercado, siendo aquellas idénticas al nombre de dominio en disputa y de gran interés, toda vez que constituye una gran herramienta para publicitar y promocionar sus productos y servicios.

Por otro lado, señala el Tercer Solicitante que con fecha 1 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 aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, 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 si: letra 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*." Agrega VIÑA SAN PEDRO S.A. que 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.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que 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.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "*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*." Al respecto, don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE considera que hay que tener presente que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio a alguno de los otros solicitantes, se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca **"TONINO"** y evidentemente podría inducir a error a los usuarios. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio

y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

Además, el Tercer Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto Nº 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores , y publicado en el Diario Oficial el 30 de Septiembre de 1991 el cual, en su artículo 10 *bis*, en su apartado sobre competencia desleal, indica que "*los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal*", definiendo un acto de competencia desleal como "*todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial*" e indicando que en particular deberá prohibirse "(1) *cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor,* (2) *las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor* (3) *las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos*". Por lo señalado precedentemente, es evidente para el Tercer Solicitante que se producirá todo tipo de confusiones en los usuarios de Internet. Hace presente, además, que la norma citada busca impedir la confusión "*por cualquier medio que sea*", lo cual incluye Internet y el registro de nombres de dominio.

Concluye el Tercer Solicitante que, a la luz de lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, en especial la titularidad de los distintos registros marcarios, considera que don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE es quien tiene el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa, más aún considerando que ha sido éste quien le ha otorgado fama, notoriedad y distintividad a la marca **"TONINO"**.

En definitiva, el Tercer Solicitante señala que, existiendo tres solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que, concluyen necesariamente en el mejor derecho de don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE sobre el signo en disputa. Agrega que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, en la medida que constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, la asignación del dominio **tonino.cl** a alguno de los otros solicitantes de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de don

FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE;

8. Que con fecha 20 de marzo de 2009, se da traslado de la presentación hecha con fecha 20 de enero de 2009 por don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Cuarto Solicitante. Asimismo, se da traslado de la demanda arbitral de fecha 21 de enero de 2009 presentada por don SEBASTIÁN PRIETO DAMM en representación del Segundo Solicitante, al igual que la presentación hecha por don MATÍAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Tercer Solicitante;

9. Que con fecha 25 de marzo de 2009, don SEBASTIÁN PRIETO DAMM, en representación del Segundo Solicitante, WATT´S ALIMENTOS S.A., solicita que se tenga por evacuado el traslado en rebeldía, respecto del Primer Solicitante. Asimismo, evacua los traslados y señala que, según lo expresado por don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES en su escrito de fecha 20 de enero de 2009, **"TONINO MOTOS"** tendría mejor derecho sobre el nombre de dominio **tonino.cl**, puesto que posee las marcas registradas **"TONINO MOTOS"**, N°s 544.059, 544.060, y 544.061, y la expresión "TONINO" sería el elemento característico de sus marcas. Argumenta el Cuarto Solicitante, que de asignársele el nombre de dominio al Primer Solicitante, se produciría error o confusión por parte de los consumidores. A su vez, señala que el nombre de dominio en disputa se identifica inequívocamente con Cuarto Solicitante, por lo que la posibilidad de confusión de conceptos sería antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a WATT´S ALIMENTOS S.A. Finalmente, agrega que en consideración a la buena fe, interés legítimo, marcas registradas, presencia comercial y trayectoria, el Cuarto Solicitante poseería mejor derecho para optar al dominio en cuestión.

   El Segundo Solicitante indica que, siguiendo con la línea argumental del Cuarto Solicitante, considera que si alguien tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio **tonino.cl**, ese es WATT'S ALIMENTOS S.A., tal como se expuso en su escrito de fecha 21 de enero de 2009. WATT'S ALIMENTOS S.A. es una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, y por todo clase de consumidores, no como TONINO MOTOS, que de ser conocido y famoso, lo es sólo en el ámbito de las motos y deportes tuercas.

   WATT'S ALIMENTOS S.A. es dueña de los registros Nº 698.933 y N° 704.211 de la marca **"TONINO"**, por lo que posee mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, pues las marcas anteceden a la solicitud del dominio de autos. Tanto **"WATT'S"** como **"TONINO"** son marcas notorias y, de producirse la confusión de que habla el Cuarto Solicitante, se produce en relación a los bienes ofrecidos por WATT'S ALIMENTOS S.A. No debe olvidarse que las marcas de WATT'S ALIMENTOS S.A. son más conocidas a nivel nacional que las del Cuarto Solicitante y, por tanto, posee mejor derecho.

   El Segundo Solicitante destaca que sus marcas datan del año 1994, es decir, muy anteriores a 1999, año en el cual se registraron las marcas **"TONINO MOTOS"**.

Además WATT'S ALIMENTOS S.A. se ve claramente perjudicada por la solicitud de autos, en cuanto a que el nombre solicitado coincide plenamente con la marca de su propiedad y no parcialmente como con el Cuarto Solicitante. En definitiva, el Segundo Solicitante considera que queda claro y patente que el mejor derecho lo posee WATT'S ALIMENTOS S.A. y no don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES.

Por otro lado, el Segundo Solicitante señala que el Tercer Solicitante, en su escrito de fecha 27 de enero de 2009, tal como lo hiciera el Cuarto Solicitante, aduce los registros Nºs 738.873 y 738.980 para sostener que tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio **tonino.cl**. Sin embargo, WATT'S ALIMENTOS S.A. también es dueña de registros marcarios **"TONINO"**, y tal como se dijo respecto al Cuarto Solicitante, el público consumidor relaciona esa marca con salsas de tomate y comida Italiana, no con motos y, en este caso, helados.

El Segundo Solicitante agrega que don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE argumenta la identidad del nombre de dominio con la marca de éste, por lo que el Primer Solicitante se habría aprovechado de la fama de ella. Si se aprovechó de esto, fue de la fama y notoriedad que tienen WATT'S ALIMENTOS S.A. tanto en Chile como en el extranjero.

El Tercer Solicitante, en su demanda, argumenta que de atribuírsele el dominio al Primer Solicitante, producirá confusión a los consumidores respecto al origen de los productos en contra de WATT'S ALIMENTOS S.A., pero el Segundo Solicitante indica que, en realidad, esa confusión se dará respecto de WATT'S ALIMENTOS S.A., dado que el público consumidor identifica **"TONINO"** con sus productos.

Por último, el Segundo Solicitante indica que don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE concluye alegando mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en conflicto, dado que él sería quien le dio fama y notoriedad a la expresión **"TONINO"**. Al respecto, el Segundo Solicitante considera que esta afirmación no es cierta, ya que **"TONINO"** es recordada por los consumidores por el comercial de las salsas de tomates de WATT'S ALIMENTOS S.A.

El Segundo Solicitante agrega que atendiendo a los argumentos presentados por todas las partes en conflicto, advierte que la protección a los derechos marcarios es la razón principal de las pretensiones de cada uno de los oponentes.

WATT'S ALIMENTOS S.A. señala que dejando de lado al Primer Solicitante, que no posee derecho alguno sobre el nombre de dominio, ni menos sobre una marca registrada **"TONINO"**, cabe aplicar principio del "*first come, first serve*" entre aquellos que si están en igualdad de condiciones. Como los tres oponentes tienen registros marcarios y, de los tres, WATT'S ALIMENTOS S.A. tiene el mejor derecho sobre el dominio, puesto que es la que le ha dado fama y notoriedad a la marca **"TONINO"**, siendo al que se relaciona por el público consumidor con la marca **"TONINO"**.

Concluye el Segundo Solicitante que considerando que la marca de WATT'S ALIMENTOS S.A. fue registrada con anterioridad a los registros del Tercer y Cuarto

Solicitante, que se opuso en primer lugar al dominio en conflicto, y la aplicación del principio del "*first to file*", o "*first come, first served*", se debe asignar el dominio a WATT'S ALIMENTOS S.A. pues es la que tiene el mejor derecho sobre **tonino.cl**;

10. Que con fecha 26 de marzo de 2009, don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Cuarto Solicitante, don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES, evacua los traslados y señala que ha acreditado ser titular de marcas comerciales que tienen relación directa con el nombre de dominio de autos.

    El Cuarto Solicitante agrega que las otras partes también han acreditado ser titulares de marcas comerciales, en otras clases, por lo que se debe asignar el nombre de dominio a quien pueda aportar un elemento más de distinción del mejor derecho involucrado. En este sentido, don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES considera que el elemento de distinción se concreta en acreditar el uso efectivo de la marca, siendo él el único que lo ha acreditado mediante el material probatorio acompañado en autos y, por tanto, detenta el mejor derecho sobre el nombre de dominio **tonino.cl**;

11. Que con fecha 27 de marzo de 2009, don MATÍAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Tercer Solicitante, don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE, evacua los traslados y esgrime que goza de un mejor derecho por sobre el resto de los solicitantes en relación con el nombre de dominio en disputa. Es así como el Tercer Solicitante señala que WATT' S ALIMENTOS S.A. sostiene en su escrito de fecha 21 de enero de 2009, que le asistiría un mejor derecho sobre el nombre de dominio **tonino.cl**. Al respecto, se hace toda una explicación de los orígenes de dicha empresa, de sus rubros, fundadores, marcas ajenas a este procedimiento, filiales, etc. Posteriormente señala que dicha empresa sería "*absolutamente famosa y conocida*", que las solicitudes de los demás intervinientes "*perjudican ostensiblemente*" sus supuestos derechos y que la "*apropiación de cualquier signo que coincida o sea confusamente similar con sus marcas registradas*" vulneraría sus derechos. Luego, se extiende sobre algunos registros marcarios cuya expresión es del todo ajena al presente juicio para señalar, finalmente, y en forma breve, que sería titular de dos registros marcarios idénticos al dominio en disputa.

    Según el Tercer Solicitante, en este escrito de fecha 21 de enero, el Segundo Solicitante reconoce claramente que es don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE quien goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio **tonino.cl**, al incurrir en evidentes contradicciones al sostener que, en relación al Primer Solicitante y el principio "*first come, first served*", que "*constituye un principio y no un derecho, y como los mismos jueces árbitros de NIC Chile señalan, desaparece una vez que la contraparte acredita mejores derechos sobre un nombre de dominio, puesto que es útil sólo en aquellos casos en que las partes de un conflicto se encuentran en igualdad de condiciones. En cuanto a los derechos de los otros solicitantes, Watt's S.A. a todas luces posee el mejor derecho, tanto en cuanto,*

porque solicitó el nombre de dominio primero". El Tercer Solicitante interpreta lo anterior, señalando que el Segundo Solicitante niega la solidez del principio en cuestión respecto del Primer Solicitante, pero no duda en fundar su supuesto mejor derecho sobre el mismo en relación con él.

El Tercer Solicitante añade que las afirmaciones del Segundo Solicitante son erróneas en orden a señalar que la expresión "TONINO" haría referencia a los productos por él ofrecidos, toda vez que de conformidad a los argumentos expuestos en su demanda de mejor derecho, así como en esta presentación, es posible concluir que quien tiene un mejor y legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa es don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE.

El Tercer Solicitante agrega que, según consta de documentos que acompaña, no es la primera vez que el Segundo Solicitante de autos se irroga la supuesta titularidad de la expresión "TONINO", ya que en sentencias del Departamento de Propiedad Industrial, fueron rechazadas en dos oportunidades las pretensiones de WATT'S ALIMENTOS S.A. en orden a su titularidad sobre privilegios industriales exclusivos para la expresión **"TONINO"**.

El Tercer Solicitante indica que, en cuanto a la presentación de fecha 20 de enero de 2009 del Cuarto Solicitante, éste sostiene que su mejor derecho se fundaría en que sería dueño de una empresa que cuenta con una serie de marcas, y agrega que el nombre de dominio en disputa debiere serle asignado en base a sus marcas comerciales registradas. Sin embargo, estas marcas no son idénticas a las que tiene registradas don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE, ya que estas últimas coinciden en forma absoluta con el nombre de dominio en disputa.

El Tercer Solicitante considera que es una grave imprecisión el sostener que el nombre de dominio **tonino.cl** constituya "*una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de mi representada*". En efecto, la "razón social" a la que alude según la base de datos de NIC Chile y la individualización de las partes de estos autos, la expresión "TONINO" no forma parte ni de los nombres ni apellidos del Cuarto Solicitante quien es una persona natural. Por lo demás, no consta en autos la supuesta vinculación entre el Cuarto Solicitante y la "empresa familiar" a la que alude en su presentación. En este sentido, la empresa "TONINO MOTOS" es un tercero ajeno a este juicio, a partir del cual no es posible fundar un supuesto mejor derecho.

Don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE añade que el propio Cuarto Solicitante reconoce que cuenta con un nombre de dominio, igual a sus marcas registradas, a través del cual publicita sus productos y sus servicios. Análoga situación ocurre con el Segundo Solicitante, quien en su presentación invita a ingresar a un nombre de dominio para tomar conocimiento de las actividades y productos ofrecidos por el mismo. En este sentido, el Tercer Solicitante sostiene que no cuenta con un nombre de dominio con el cual poder publicitar sus actividades y productos, toda vez que su marca registrada **"TONINO"**, idéntica al nombre de

dominio disputado, está siendo actualmente solicitado por terceros cuyos derechos no son suficientes para alcanzar el mejor derecho que él tiene sobre el nombre de dominio **tonino.cl**, cuestión que de acuerdo a la equidad y la prudencia debieran ser ponderados al momento de asignar el nombre de dominio en cuestión.

Don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE hace presente que el Primer Solicitante nada ha hecho en orden a defender sus intereses sobre el dominio **tonino.cl**, y ya ha vencido el plazo conferido para hacer valer su supuesto "mejor derecho" sobre el nombre de dominio en disputa. Esta inactividad se debe entender como una renuncia a su petición.

El Tercer Solicitante agrega que el principio "*first come, first served*" en el cual se podría haber fundamentado la defensa del Primer Solicitante no es absoluto e, incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. En relación a esto, de la nula argumentación del Primer Solicitante sobre sus supuestos intereses en relación con el nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE, quien ha aportado debidamente al proceso los mejores argumentos en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio **tonino**.

El Tercer Solicitante reitera que cuenta con registros marcarios, a saber, la marca **"TONINO"** registrada bajo el Nº 738.873, para distinguir "helados" en la clase 30 y Nº 738.980, para distinguir "servicios de restaurant, bar, fuente de soda, salón de té, gelatería, cafeterías y establecimientos encargados de procurar alimentos y bebidas para el consumo" en la clase 43. Asimismo, el Tercer Solicitante vuelve a señalar la igualdad existente entre el nombre de dominio en disputa y su marca registrada, es decir, en el caso de autos, **tonino.cl** es idéntico a la marca **"TONINO"** de don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE, ya que comprende la única expresión sobre la cual se estructura su marca, sin agregar alguna otra expresión que permita distinguirla.

El Tercer Solicitante esgrime que si se asignara el nombre de dominio al Primer Solicitante, se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca de don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE, y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio **tonino.cl**, pensando que en dicho sitio Web encontrarán información de él y de sus servicios.

El Tercer Solicitante concluye que en virtud de lo expuesto en esta presentación y de los argumentos señalados, así como también de la titularidad de los distintos registros marcarios, considera que don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE es quien tiene el mejor derecho para la obtener la asignación del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes antes citados, acreditan que ha sido don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE

quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad a la marca **"TONINO"**;

12. Que con fecha 17 de abril de 2009, se provee la presentación hecha con fecha 25 de marzo de 2009 por don SEBASTIÁN PRIETO DAMM en representación del Segundo Solicitante. Asimismo, se proveen las presentaciones de fecha 26 de marzo de 2009 de don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Cuarto Solicitante y de fecha 27 de marzo de 2009 de don MATÍAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Tercer Solicitante respectivamente;

13. Que con fecha 21 de abril de 2009, don SEBASTIÁN PRIETO DAMM, en representación del Segundo Solicitante, WATT´S ALIMENTOS S.A., impugna y objeta los documentos presentados por el Tercer Solicitante don FRANCISCO LEYTON FRANCIONE en su escrito de fecha 27 de marzo de 2009.

    El Segundo Solicitante agrega que el Tercer Solicitante acompaña copia de los fallos Nº 134.410 de fecha 9 de septiembre de 2005 y Nº 134.485 de fecha 16 de septiembre de 2005 dictados por el Departamento de Propiedad Industrial, hoy Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Estas sentencias no dicen relación alguna con el nombre de dominio en disputa, ya que no prueban ningún hecho sustancial ni controvertido en autos. Los fallos acompañados por el Tercer Solicitante se dictaron en virtud de un juicio de oposición marcaria, y no de nombre de dominio, y se falló a favor del Tercer Solicitante en virtud del principio de la especialidad de las marcas.

    El Segundo Solicitante añade que es del caso señalar que dicho principio es una construcción doctrinaria en materia de propiedad industrial y no en materia de nombres de dominio. La especialidad consiste en que si una marca identifica productos específicos de una clase, y otro signo igual o semejante protege también productos específicos de la misma clase pero disímiles o de clases distintas y no relacionadas, es posible la compatibilidad y coexistencia de ambos signos. En el caso de autos, no se puede aplicar dicho principio, puesto que el sistema de nombres de dominio no contempla una organización por clases cómo ocurre en el caso del sistema registral marcario. En Internet, no importa la clase a que pertenezca un servicio o producto, puesto que no hay tal clasificación.

    El Segundo Solicitante concluye que los fallos presentados por el Tercer Solicitante nada aportan y nada prueban en el conflicto de autos y sólo demuestran que el Tercer Solicitante no tiene argumentos para demostrar su mejor derecho frente a WATT'S ALIMENTOS S.A.;

14. Que con fecha 8 de mayo de 2008, se provee el escrito de fecha 21 de abril de 2009 de SEBASTIÁN PRIETO DAMM, en representación del Segundo Solicitante, WATT´S ALIMENTOS S.A. Asimismo, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que el Primer Solicitante, don ANTONIO ARTURO HIDALGO ÁLVAREZ, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

5. Que el Segundo Solicitante, WATT'S ALIMENTOS S.A., señala contar con marcas fuertemente posicionadas en el mercado nacional como son **"WATT´S"**, **"LONCOLECHE"**, **"CALO"**, **"CHEF"**, **"BELMONT"**, **"SUREÑA"**, **"ICEFRUT"**, **"YOGU-YOGU"** y **"D'AMPEZZO"**, entre otras;

6. Que el Segundo Solicitante indica que es una empresa que goza de fama y notoriedad, al igual que sus marcas relacionadas;

7. Que WATT'S ALIMENTOS S.A. indica que uno de los segmentos alimenticios en que participa es el de salsas de tomates, y lo hace con la marca **"D'AMPEZZO"**, la cual se encuentra registrada bajo el Nº 698.932 para distinguir productos de la clase 30 y bajo el Nº 681.189 para distinguir productos de la clases 29, 30 y 32. Asimismo, es titular de la marca **"TONINO"** registrada bajo el Nº 704.211 para distinguir productos de la clase 29 y Nº 698.933 para distinguir todos los productos de la clase 32;

8. Que el Segundo Solicitante agrega que la salsa de tomates **"D'AMPEZZO"** de WATT'S ALIMENTOS S.A. se hizo famosa en la década de los '90, con la frase "*a mangiare Tonino*", a raíz de un comercial de televisión. En dicho comercial, el personaje principal se llama "Tonino", y su abuela italiana le dice que venga a comer. Indica que dicha frase quedó en la memoria colectiva nacional, y se relaciona por el público consumidor con "salsas de tomate", y con los productos de WATT'S ALIMENTOS S.A.;

9. Que si bien mediante la prueba acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada por los otros solicitantes, WATT'S ALIMENTOS S.A. ha acreditado que la marca **"D'AMPEZZO"** efectivamente ha sido usada en relación a "salsas de tomate" de la clase 29, éste no ha acreditado un uso real y efectivo en el mercado de la marca **"TONINO"** en relación a esos u otros productos. En este sentido, el Segundo Solicitante ha señalado que su desempeño y sus marcas relacionadas pueden apreciarse en el sitio Web **watts.cl**. Es así como este sentenciador, en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, ha revisado la página Web mencionada, y si bien existen documentos que hacen mención a la marca comercial **"D'AMPEZZO"**, la marca **"TONINO"** no aparece como una de las marcas utilizadas por WATT'S ALIMENTOS S.A. A su vez, al efectuarse una búsqueda a través de distintos buscadores de Internet, no puede encontrarse indicio alguno de que la marca **"TONINO"** del Segundo Solicitante se utilice actualmente o haya sido usada en algún momento;

10. Que, además, el material probatorio acompañado por el Segundo Solicitante consiste únicamente en copias de los certificados de registro de las marcas **"D'AMPEZZO"** y **"TONINO"**, y un CD con un comercial de la marca **"D'AMPEZZO"** de los años '90, en el cual aparece un personaje llamado "Tonino" y la frase "*a mangiare Tonino*". Sin embargo, no se acredita el uso de la marca **"TONINO"**, lo que lleva a este árbitro a concluir que dicha marca se registró, pero sin que ella haya sido usada efectivamente;

11. Que en cuanto a la fama y notoriedad de sus marcas y de su empresa que alega el Segundo Solicitante, este sentenciador considera que, si bien es cierto que la empresa del Segundo Solicitante goza de fama y notoriedad, siendo esto un hecho notorio, y que además, es innegable que algunas de las marcas de propiedad de WATT'S ALIMENTOS S.A. son renombradas, no ocurre lo mismo con las marcas **"D'AMPEZZO"** y **"TONINO"**, y el Segundo Solicitante no ha acompañando prueba alguna que la acredite;

12. Que, por lo anterior, no puede advertirse que vaya a producirse un riesgo de confusión entre los consumidores en el evento que el nombre de dominio en disputa le vaya a ser asignado a alguno de los otros solicitantes, dado que no es lógico pensar que los consumidores vayan a creer que los productos o servicios ofrecidos a través de la página **tonino.cl** vayan a provenir de WATT'S ALIMENTOS S.A., puesto que, aparentemente, éste nunca ha ofrecido productos o servicios bajo la marca **"TONINO"**;

13. Que en cuanto a lo que señala el Segundo Solicitante, en el sentido de que la marca de WATT'S ALIMENTOS S.A. fue registrada con anterioridad a los registros del Tercer y Cuarto Solicitante, y el hecho que se opuso en primer lugar al dominio en conflicto, y que en virtud del principio del "*first to file*", o "*first come, first served*", se le debe asignar el dominio a WATT'S ALIMENTOS S.A., cabe recordar que el Primer Solicitante no se ha desistido de su solicitud de nombre de dominio, por lo que sólo

ese solicitante tendría derecho a hacer valer los principios mencionados, siendo improcedente su invocación para los posteriores solicitantes;

14. Que mediante los documentos acompañados en estos autos por el Tercer Solicitante, don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE, se acredita fehacientemente que éste es titular de la marca comercial **"TONINO"** registrada bajo el Nº 738.873 para distinguir "helados" de la clase 30, y Nº 738.980 para distinguir "servicios de restaurant, bar, fuente de soda, salón de té, gelatería, cafeterías y establecimientos encargados de procurar alimentos y bebidas para el consumo" de la clase 43;

15. Que el Tercer Solicitante señala contar con numerosas marcas, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado. Al respecto, cabe hacer presente que don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE cita únicamente dos registros marcarios, y no se explaya más allá respecto de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado, ni indica exactamente cuál es su rubro. Asimismo, señala que "*cuenta con registros marcarios para la denominación **"TONINO"** los cuales, además, son efectivamente utilizados en el mercado*", pero no acredita sus dichos de forma alguna. Por consiguiente, no le consta a este sentenciador que el Tercer Solicitante use efectivamente la marca comercial **"TONINO"** en el mercado, ni menos que dicha marca goce de fama, notoriedad o distintividad, como señala. Por esta razón, no puede apreciarse cómo la asignación del nombre de dominio en conflicto a alguno de los otros solicitantes pudiera inducir a error o confusión entre los usuarios de Internet y los consumidores, dado que la marca del Tercer Solicitante aparentemente tampoco se estaría usando actualmente;

16. Que, por otro lado, el Tercer Solicitante indica que debe tenerse presente que no cuenta con un nombre de dominio con el cual poder publicitar sus actividades y productos, por lo que de acuerdo a la equidad y la prudencia, el dominio en disputa le debiera ser asignado. Al respecto, este árbitro ha comprobado en la página Web de NIC Chile que don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE fue en su momento asignatario del nombre de dominio **tonino.cl**, desde el 12 de noviembre de 2004 hasta el 12 de diciembre de 2006, fecha en la cual el dominio venció por falta de pago de la tarifa de renovación. Este dominio fue solicitado poco después por un tercero, quien no pagó la tarifa de NIC Chile dentro del plazo establecido, por lo que quedó disponible para registro desde el 11 de febrero de 2007 hasta que fue pedido por el Primer Solicitante con fecha 10 de septiembre de 2008, esto es, quedó libre por aproximadamente diecinueve meses. Durante ese periodo, el Tercer Solicitante no hizo intento alguno por registrar el dominio, de tal forma que no puede advertirse que don FRANCISCO VÍCTOR LEYTON FRANCIONE haya tenido un real interés en ser asignatario del dominio en disputa, ni menos aún que se haya visto impedido de publicitar sus productos y servicios bajo su marca registrada **"TONINO"** por no tener el dominio en conflicto;

17. Que, a su vez, mediante la documentación acompañada por el Cuarto Solicitante, don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES, éste ha acreditado

fehacientemente ser titular de la marca comercial **"TONINO MOTOS"**, registrada bajo los Nº 544.059, Nº 544.060 y Nº 544.061 y del nombre de dominio **toninomotos.cl**;

18. Que, además, don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES señala que su marca **"TONINO MOTOS"** es ampliamente usada, lo que acredita mediante numerosos documentos, tales como copias de los certificados de registro de la marca **"TONINO MOTOS"**, copia de nota de crédito en que aparece el uso de la marca **"TONINO MOTOS"**, folletos publicitarios en que el Cuarto Solicitante aparece como distribuidor en la ciudad de La Serena, papelería en que aparece el uso de la marca, copia de factura en que aparece el uso de la marca **"TONINO MOTOS"**, ejemplares de Revista Deportes con publicidad de **"TONINO MOTOS"**, llaveros en que aparece la marca **"TONINO MOTOS"**, entre otros;

19. Que don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES considera que, de asignarse el nombre de dominio de autos a alguno de los otros solicitantes, habrá confusión entre los consumidores, pues estimarán que el nombre de dominio **tonino.cl** le pertenece, sobre la base de sus marcas comerciales. En este sentido, el Cuarto Solicitante indica que ha potenciado su marca **"TONINO MOTOS"** con esfuerzo, tiempo y muchos recursos invertidos;

20. Que el Cuarto Solicitante señala que se debe asignar el nombre de dominio a quien pueda aportar un elemento más de distinción del mejor derecho involucrado y, en este sentido, considera que el elemento de distinción se concreta en acreditar el uso efectivo de la marca, siendo él el único que lo ha acreditado, con material probatorio acompañado en autos;

21. Que la expresión "TONINO" corresponde a un diminutivo comúnmente utilizado en el idioma italiano para el nombre "Antonio", de tal forma que no corresponde a una expresión inventada por alguno de los solicitantes. En consecuencia, ninguno de los solicitantes puede alegar tener derechos exclusivos o excluyentes sobre la expresión "TONINO";

22. Que salvo el Primer Solicitante, los otros han hecho valer lo que estiman son sus derechos sobre el nombre de dominio en conflicto. Es así como tanto el Segundo como el Tercer Solicitante son titulares de registros marcarios para la expresión **"TONINO"** y, a su vez, el Cuarto Solicitante es titular de registro marcarios para la expresión **"TONINO MOTOS"**;

23. Que si bien los registros de don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES corresponden a la marca **"TONINO MOTOS"**, a diferencia de los registros del Segundo y Tercer Solicitantes, dichas marcas fueron concedidas sin protección para la palabra "motos" aisladamente considerada, de tal forma que lo único distintivo de la marca del Cuarto Solicitante es la expresión "TONINO";

24. Que, por otro lado, únicamente el Cuarto Solicitante ha podido acreditar un uso real

y efectivo de su marca comercial lo que, a juicio de este sentenciador, deja de manifiesto que no solamente tiene un derecho sobre el dominio en pugna, sino que también un interés legítimo sobre el mismo. Por consiguiente, este árbitro ha llegado al convencimiento que don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES tendría mejor derecho al dominio en disputa que los otros solicitantes. A su vez, si la marca **"TONINO"** no está siendo usada actualmente por el Segundo y Tercer Solicitantes en el mercado, no podría producirse error o confusión entre los consumidores y usuarios de Internet de concederse el dominio al Cuarto Solicitante.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **tonino.cl** al Cuarto Solicitante, don RICARDO ANTONIO COSTANZI FUENTES, RUT Nº 6.628.955-9.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Claudia Ruiz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 27 de octubre de 2009.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2