Santiago, seis de diciembre de dos mil diez

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 7 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “ARENAITC.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 27 de septiembre de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “ARENAITC.CL”, existente entre Don Felipe Andrés Buzzoni Mora, domiciliado en calle Renato Sánchez Nº 4370, Departamento301, comuna de Las Condes, Santiago, y Hiller Inversiones Limitada, sociedad del giro de su nombre, representada por don Daniel Hiller Gostling, ambos domiciliados en Av. Beaucheff Nº1204, comuna de Santiago, representada en estos autos por su abogado don Héctor Carreño Nigro, domiciliado en Moneda Nº 970, Piso 8, comuna de Santiago.

Que por resolución de fecha 28 de septiembre de 2010 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 6 de octubre de 2010, a las 17:00 horas, al que asistió sólo la parte Hiller Inversiones Limitada, y en rebeldía de don Felipe Andrés Buzzoni Mora, a quien se notificó de las bases de procedimiento, con igual fecha mediante correo electrónico.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Felipe Andrés

Buzzoni Mora, primer solicitante del nombre de dominio “ARENAITC.CL” y Hiller Inversiones Limitada, segundo solicitante y demandante de autos.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Hiller Inversiones Limitada, expuestos en su demanda de fojas 80 y siguientes:

La parte demandante, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “ARENAITC.CL” al primer solicitante ya individualizada, e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho:

Señala que Hiller Inversiones Limitada, es accionista de la Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A., que a su ves es la concesionaria del recinto denominado “Arena Santiago” o “Movistar Arena”, y acompaña certificado que acredita la calidad de accionista invocada.

Seguidamente realiza una exposición sobre las características del recinto denominado “Arena Santiago”, actualmente “Movistar Arena”, desde el año 2004 a la fecha, y explica que la Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A., tiene a su cargo la administración del recinto indicado, en virtud de un contrato celebrado con Movistar, desde el año 2008.

Que en el contexto de la explotación comercial del recinto denominado “Movistar Arena”, la Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A., inscribió los nombres de dominio “arenaticket.cl” y “arenasantiago.cl”.

Que asimismo, Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A., es titular de las marcas comerciales “ARENA”, registro 751.052, “LA ARENA”, registro 751.053, “SANTIAGO ARENA”, registro 751.051, entre otras, y que Hiller Inversiones Limitada, a su turno es titular de las marcas comerciales “Arena CANDY”, registro 864.514, “ARENA TICKET”, registro 872.517, entre otras.

Sostiene la parte demandante que posee un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, ya que se acredita el uso de la expresión “ARENA”, mediante las marcas comerciales y nombres de dominio

citados. Que asimismo, el nombre de dominio en disputa “ARENAITC”, se asemeja drásticamente a “ARENA”, marca comercial registrada, y que el dominio que se pretende inscribir centra su fuerza vocal y escrita en la expresión “ARENA”, la que integra los nombres de dominio “arenaticket.cl” y “arenasantiago.cl”, y que se asocia directamente al recinto que es explotado mediante concesión.

Que de conformidad a lo establecido en el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, previsto para la revocación de nombres de dominio CL, que en lo pertinente señala: “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”, y que “ARENAITC.CL”, es engañosamente similar a la marca comercial “ARENA1”, y similar al nombre por el cual la actora es reconocida en el mercado, por lo que de asignarse el dominio al primer solicitante, se generará una serie de errores y confusiones al público, pues podrán pensar que “ARENAITC” es una variación de las marcas comerciales y nombres de dominio de la actora.

Indica también la parte demandante, que recientemente enfrentó otro juicio arbitral por el nombre de dominio “12arena.cl”, que conoció el Juez Arbitro don Ricardo Sandoval López, en que se presentaron argumentos semejantes a los esgrimidos en la presente demanda, y que con fecha 23 de agosto de 2010, se resolvió asignar el dominio a Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A., y acompaña copia simple de la sentencia.

Que la parte demandante invoca en fundamento de su pretensión que con fecha 1 de enero de 2000, entro en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (ICANN), que reconoce para la resolución de conflictos la “titularidad de registros marcarios

idénticos o similares con el dominio en cuestión”; y, cita también el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y que señala que en un proceso de revocación de nombre de dominio, debe considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del domino no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe; y que por lo tanto el criterio de la relación existente entre nombre de dominio y marcas comerciales, debe ser aplicado también para resolver este caso, atendido a que la actora es titular de marcas comerciales que se estructuran en base al signo “ARENA”.

Finalmente, la parte demandante cita en apoyo a su tesis, los principios o criterios de notoriedad del signo pedido, que refiere a que el titular del dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio; el principio o criterio de mejor derecho por el uso empresarial legitimo, en virtud del cual tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos o servicos, y que su parte tiene una familia de marcas en base al termino “ARENA”, y nombres de dominio CL, que efectivamente utiliza en el mercado para ofrecer servicos dentro de su giro de negocios; y cita también en criterio de la identidad, que refiere a que corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

Concluye solicitando la parte demandante solicitando que se le asigne el nombre de dominio “ARENAITC”, en consideración a que a demostrado tener un interés legitimo para su asignación, ha acreditado que ofrece sus servicos a través de Movistar Arena; porque el primer solicitante carece de derechos sobre la expresión “arena”; porque la demandante ha hecho inversiones y alianzas estratégicas comárcales para desarrollar las actividades comerciales bajo el nombre “ARENA”.

Que la parte demandante acompañó como medios de prueba a su escrito de demanda los siguientes documentos: Decreto Nº 2063 del Ministerio de Obras Públicas, de fecha 10 de julio de 2010, que acredita que Sociedad concesionaria Arena Bicentenario S.A., es la concesionaria del recinto denominado “ARENA Santiago” o “MOVISTAR ARENA”; set de 18 fotografías del recinto ubicado en el Parque Ohiggins, copia de las marcas comerciales invocadas, obtenidas del INAPI, copias de nombres de dominio citado, copia de sentencia de fecha 23 de agosto de 2010 dictada en juicio arbitral nombre de dominio “12arena.cl”, pronunciada por Juez Arbitro don Ricardo Sandoval López, entre otros.

Que con fecha 25 de octubre de 2010 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral por asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a don Felipe Andrés Buzzoni Mora, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada no presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, sino que se limitó a enviar con fecha 2 de noviembre de 2010, un correo electrónico, en el que señala que el nombre de su compañía es “ARENA International Trading Company (Arena ITC), y que comercializa ingeniería principalmente desarrollada en Chile, y que por ello pretende proteger su negocio y evitar que alguien pueda exportar ingeniería desde Chile, usando el dominio pedido; y que la actitud de Hiller Inversiones Limitada, al impedir que se otorguen nombres de dominio a terceros es injusta e inmoral.

Que con fecha 22 de noviembre de 2010, se agregó a fojas 94 el correo electrónico al expediente, mediante un téngase presente; se declaró asimismo al primer solicitante en rebeldía de contestar la demanda de autos, y se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

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

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “ARENAITC.CL”, esto es, si a don Felipe Andrés Buzzoni Mora, primer solicitante, o a Hiller Inversiones Limitada, segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la demandante Hiller Inversiones Limitada, sostiene en su demanda de asignación del dominio “ARENAITC.CL”, que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante del nombre de dominio, en consideración a que es creador y usuario de los signos marcarios “ARENA”, “LA ARENA”, “Santiago ARENA”, entre otros, los que tiene registrados ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, por Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A., en la que la actora es accionista; y que es titular de las marcas comárcales “ARENA CANDY”, “ARENA TICKET”, entre otros. Agrega que es titular de los nombres de dominio “arenaticket.cl” y “arenasantiago.cl”, y que Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A., explota el recinto denominado “ARENA Santiago”, actualmente “MOVISTAR ARENA”, ubicado en el Parque Ohiggins, de la ciudad de Santiago, en calidad de concesionaria, en el que se desarrollan recitales de música y eventos masivos de orden recreacional y cultural. Sostiene que existe una relación estrecha entre la titularidad de marcas comerciales y los nombres de dominio, y que en el caso de autos el dominio pedido “ARENAITC.CL”, contiene el término esencial de sus marcas comerciales y nombres de dominio, por lo que si se asigna el dominio en disputa al primer solicitante, se producirá confusión en los usuarios, ya que éstos lo relacionarán con la demandante, con los consiguientes perjuicios para la actora en cuanto se diluirán sus marcas comerciales, e introduciendo confusión en los consumidores y usuarios en el tráfico económico.

TERCERO: Que la parte demandante acompañó a su escrito de demanda, como medios de prueba, entre otros, listado de sus marcas comerciales y nombres de dominio CL que se estructuran en base al término “ARENA”, copia de sentencia juicio nombre de dominio “12ARENA.CL”, de fecha 23 de agosto de 2010, dictada por la Juez Arbitro don Ricardo Sandoval López, abundante prueba documental de carácter publicitario del recinto “ARENA Santiago”, actualmente “MOVISTAR ARENA”, entre otros, por lo que en el caso de autos, se puede concluir, atendida la titularidad de las marcas comerciales y nombres de dominio CL invocadas estructuradas en base al término “ARENA”, que de asignarse el dominio en disputa a la primer solicitante, se pueden producir errores o confusiones en los consumidores y usuarios, respecto al origen o procedencia empresarial del titular del dominio “ARENAITC.CL”, toda vez que, como se ha señalado, resulta plausible que pueden relacionarlo con la titular de las marcas comerciales que se estructuran en base al término “ARENA” y al recinto denominado “ARENA Santiago”, actualmente “MOVISTAR ARENA”, que funciona en el Parque Ohiggins de la ciudad de Santiago, el que efectivamente ha logrado nombradía como centro de eventos musicales y artísticos masivos, como es de público conocimiento.

CUARTO: Que a mayor abundamiento, cabe considerar que el primer solicitante don Felipe Andrés Buzzoni Mora, no presentó ante este Tribunal escrito de contestación de demanda, ni acompañó pruebas para fundamentar su eventual mejor derecho para que se le asignara el nombre de dominio, salvo el correo electrónico de fojas 94, del cual no se pueden extraer conclusiones fehacientes en cuanto a su interés para los efectos de asignarle el dominio en disputa, por lo que no existen otros antecedentes en el proceso, distintos a los señalados en los considerandos anteriores, que permitan a este sentenciador concluir en un sentido contrario al ya indicado.

QUINTO: Que en mérito a lo señalado, no cabe sino que concluir respecto a la plausibilidad en cuanto al argumento de ser titular de un mejor derecho que

asiste a la demandante Hiller Inversiones Limitada, según ha invocado en su escrito de demanda de asignación de fojas 80 y siguientes, por lo que corresponde acoger su petición de asignación del nombre de dominio CL en disputa, ya individualizado.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y a los principios de mejor derecho y de tutela procesal del interés propio y de prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de asignación de nombre de dominio de fojas 80 y siguientes de autos, y asignar el nombre de dominio “ARENAITC.CL”, al segundo solicitante Hiller Inversiones Limitada, sin condena en costas.

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

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

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

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo