FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO CASINOCONCEPCION.CL

Santiago, 25 de Enero de 2008.

VISTOS:

1. El correo electrónico de fecha 11 de junio de 2007, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio CASINOCONCEPCION.CL se ha designado como árbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. El oficio OF07631 de fecha 11 de junio de 2007, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como árbitro del conflicto entre Ecclefield y Compañía Limitada Soc. de Profesionales**,** como primer solicitante y Marina del Sol S.A. como segundo solicitante que rola a fojas 2 del expediente.

3. La individualización de las partes que rola a fojas 3 y 4 de autos.

4. La resolución de fojas 5 de fecha 18 de junio de 2007, donde el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes y que rola a fojas 6.

5. Correo electrónico recibido de parte de Nic Chile que rola a fojas 7 del expediente por el cual se comunica que Nic Chile ha tomado conocimiento con fecha 19 de junio de 2007 de la aceptación del suscrito como árbitro del presente caso.

6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos en los cuales consta que la notificación del número 4 anterior fue despachada a las partes con fecha 19 de junio de 2007, por correo certificado.

7. Resolución de fecha 03 de julio de 2007, firmada por don Patricio Pottstock en representación de Martínez y Compañía Limitada y doña Maribel Muñoz Kittsteiner en representación de Marina del Sol S.A., en conjunto con el árbitro donde fijan las normas de procedimiento que rola a fojas 10 de autos.

8. Correo electrónico enviado con fecha 05 de julio de 2007 por doña Maribel Muñoz, en representación de Marina del Sol S.A. que rola a fojas 17 y solicita rectificación de poderes presentados por don Patricio Pottstock, en representación de Martinez y Compañía Limitada, en la primera audiencia dado que el primer solicitante es Ecclefield y Cia. Limitada Soc. de Profesionales.

9. Escrito y documentos que rola a fojas 18 y siguientes presentados por don Francisco Molina Cáceres en representación de Martinez y Compañía Limitada con fecha 09 de julio de 2007, en el que acredita el cambio de razón social de la empresa Ecclefield y Compañía Limitada a Martinez y Compañía Limitada.

10 Resolución de fecha 11 de julio de 2007 que da traslado al segundo solicitante la documentación recepcionada, que rola a fojas 27 de autos.

11. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 28 de autos en el cual consta que la notificación del número 10 anterior fue despachada al segundo solicitante con fecha 13 de julio de 2007, por correo certificado.

12. Escrito y documentos con copia de fecha 17 de julio de 2007 que rola a fojas 29 y siguientes, enviado por don Francisco Molina Cáceres, en el que funda su mejor derecho sobre el dominio en disputa.

13. Escrito y documentos con copia de fecha 17 de julio de 2007 que rola a fojas 47 y siguientes, enviado por don Andrés Anselmo Aguayo Díaz en representación de Marina del Sol S.A. en defensa de su mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

14. Resolución de fecha 18 de julio de 2007 que da traslado a las partes la documentación recepcionada en la oficina de este árbitro que rola a fojas 74 de autos.

15. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 75 y 76 de autos en los cuales consta que la notificación del número 14 anterior fue despachada con fecha 13 de julio de 2007, por correo certificado.

16. Resolución de fecha 26 de julio de 2007, que por error de hecho no se envió correo electrónico a una de las partes de la resolución de fecha 18 de julio de 2007.

17. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 78 de autos en el cual consta que la notificación del número 16 anterior fue despachada con fecha 26 de julio de 2007, por correo certificado.

18. Escrito y documentos con copia de fecha 26 de julio de 2007 enviado por don Andrés Anselmo Aguayo Díaz, en representación de Marina del Sol S.A. y acompaña laudo arbitral en el caso www.markem.cl y reporte de Nic Chile que acredita la propiedad del dominio www.casinolaserena.cl. de fojas 79 y siguientes de autos

19. Escrito con copia de fecha 02 de agosto de 2007, presentado por don Francisco Molina Cáceres, en representación de Martínez y Compañía Limitada el cual contesta el traslado de los documentos y argumenta su mejor derecho sobre el dominio en cuestión que consta a fojas 97 y siguientes de autos.

20. Escrito presentado con fecha 30 de agosto de 2007 por don Anselmo Aguayo Díaz en representación de Marina del Sol S.A. que en lo principal pide se tenga presente los argumentos en que

funda su mejor derecho y que en el otrosí acompaña documento de publicación de Diario El Mercurio que rola a fojas 101 y siguientes de autos.

21. Correo electrónico de fecha 22 de octubre de 2007 enviado por doña Maribel Muñoz en el que solicita se dicte sentencia en autos y que consta a fojas 107 de autos.

22. Correo electrónico de don Patricio Pottstock de fecha 30 de octubre de 2007 en el que solicita se informe el estado del arbitraje de fojas 108 de autos.

23. Escrito presentado con fecha 14 de diciembre de 2007 por doña Maribel Muñoz Kittseiner en representación de Marina del Sol S.A. solicitando se dicte sentencia en estos autos que consta a fojas 109 de autos.

24. Correos electrónicos de fecha 27 de diciembre 2007 y 21 de Enero de 2008 enviado por doña Maribel Muñoz en la que solicita una reunión a fin de tratar el conflicto sobre el nombre de dominio CASINO CONCEPCIÓN que rolan respectivamente a fojas 110 y 111 de autos.

Y TENIENDO PRESENTE:

I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl., es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", y que en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, ya que las partes han renunciado expresamente a recurrir de sus resoluciones, según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo Nº 1, de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del día 03 de julio de 2007 a las 16:30 pm., fijada en la resolución que rola a fojas 5 de autos para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, asistió don Patricio Pottstock en representación de Martinez y Compañía Limitada y doña Maribel Muñoz Kittsteiner en representación de Marina del Sol S.A.

III. Que con fecha 05 de julio de 2007 doña Maribel Muñoz en representación de Marina del Sol S.A. envía correo electrónico solicitando rectificación de poderes y documentos del primer solicitante, ya que según los datos enviados por Nic Chile, el primer solicitante es Ecclefield y Compañía Limitada Sociedad de Profesionales y no Martínez y Compañía Limitada como consta en los poderes presentados por don Francisco Molina el día de la audiencia.

IV. Que con fecha 09 de julio de 2007 don Francisco Molina Cáceres envía escrito argumentando que Ecclefield y Compañía Limitada cambió de razón social a Martínez y Compañía Limitada, y envía

copia de la escritura pública de fecha 07 de noviembre de 2006, y copia de la protocolización en que constan los trámites legales de la reforma.

V. Que con fecha 11 de julio de 2007 se procede a dar traslado a la documentación solicitada por el segundo solicitante que se ha recibido en las oficinas del árbitro.

VI. Que con fecha 17 de julio de 2007 don Francisco Molina Cáceres, en representación de Martínez y Compañía Limitada, antes Ecclefield y Compañía Limitada Sociedad de Profesionales, argumenta que su mandante que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio CASINOCONCEPCION.CL por ser titular desde el 5 de enero de 2006 de la marca comercial idéntica CASINO CONCEPCION, la cual se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad Industrial bajo los números de registros: Nº 747.881, Nº 747.882, Nº 747.883, Nº 747.884, Nº 747.885, Nº 747.886, Nº 747.887, Nº 747.888, Nº 747.889, Nº 747.890, Nº 748.135 y Nº 748.136 para distinguir clases diversas, entre ellas casino de juegos y que en cambio la autorización del segundo solicitante para operar un casino se refiere a la comuna de Talcahuano.

VII. Que con fecha 17 de julio de 2007 don Andrés Anselmo Aguayo Diaz, en representación de Marina del Sol S.A. envía escrito en el cual explica que Marina del Sol S.A. pertenece al grupo Valmar uno de los grupos inmobiliarios mas sólidos del país y líder indiscutido en la VII Región. Los proyectos de Valmar en el Gran Concepción suman más de 500 hectáreas de urbanización que incluyen la creación global de barrios, con extensas zonas residenciales de distintos precios, zonas comerciales, industriales, equipamiento recreacional, deportivo, accesos viales, zonas mixtas para colegios, establecimientos de salud, etc. Que además Marina del Sol S.A. desarrolló un importante y millonario proyecto que fue examinado por las autoridades regionales, Municipales, por el Sernatur, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior y por la Superintendencia de Casinos de Juego. Que en julio de 2006, Marina del Sol S.A. obtuvo un permiso de operación de Casino de Juegos, específicamente en la comuna de Talcahuano, además de ser la única empresa que puede operar un casino de juegos en el Gran Concepción, según dispone el artículo 16 de la ley 19.995 que regula la cantidad de permisos a otorgarse y las distancias viales de los casinos que dice: "*Artículo 16.- Podrán autorizarse y funcionar sólo hasta 24 casinos de juegos en el territorio nacional, uno en cada una de las regiones del país y el resto a ser distribuidos a nivel nacional, no pudiendo autorizarse la instalación de más de tres casinos de juegos en una misma región…", "…Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, no podrá autorizarse la instalación de nuevos casinos de juegos a una distancia vial inferior a 70 kilómetros,…."*

VIII. Que agrega don Anselmo Aguayo que con fecha 19 de marzo de 2007 Marina del Sol S.A. solicitó el nombre de dominio CASINOCONCEPCION.CL, sin embargo por un error involuntario se pasó el plazo para pagar la tasa de inscripción, por lo que Ecclefield y Cia. Ltda. con fecha 9 de abril de 2007 inscribió el mismo nombre de dominio y canceló los derechos correspondientes y con fecha 24 de abril de 2007, Marina del Sol S.A. volvió a solicitar el nombre de dominio en cuestión, pero en el ínterin, Ecclefield y Cia. Ltda. introdujo su petición. Que Ecclefield y Cia. Ltda. es una sociedad de profesionales que actúan en interés de Martínez y Compañía, conocida públicamente como el Grupo Enjoy, el cuál es el mayor operador de casinos en Chile, que opera los cuatro casinos más grandes de Chile en Viña del Mar, Pucón, Coquimbo y Puerto Varas y que además ha obtenido la concesión de operación de los casinos de Antofagasta y Santa Cruz. Que el grupo Enjoy no opera ni ha obtenido concesión alguna para operar en Concepción o en la Octava Región. En consecuencia para el

consumidor y el público en general la denominación "CASINO CONCEPCION" tiene un significado unívoco y preciso que es el casino de juegos que opera en la ciudad de Concepción. Que las circunstancias antes mencionadas significan que Marina del Sol S.A. tiene un legítimo interés en el nombre de dominio CASINOCONCEPCION.CL, y a su vez ésta tiene un mejor derecho sobre el mismo. Que acompaña en forma legal copias de las páginas web www.valmarmarinadelsol.cl en la cual se observa la promoción del casino que se construirá, y de copia simple de la resolución exenta Nº 176 de fecha 21 de julio de 2005 emitida por la Superintendencia de Casinos de Juego, junto con el comunicado de prensa de la Superintendencia de Casinos de Juegos de fecha 13 de julio de 2006, copia simple de la carta del Sr. Hinzpeter, de fecha 12 de octubre de 2006 y fotocopia de las patentes de los abogados que representan a su parte.

IX. Que adicionalmente con fecha 26 de julio de 2007 don Andrés Anselmo Aguayo Díaz en representación de Marina del Sol S.A. presenta escrito en el que alega que el segundo solicitante argumenta erradamente en cuanto a que una marca registrada es el criterio preponderante para decidir una disputa de asignación de dominio y afirma que la jurisprudencia discrepa en este punto ya que para resolver una contienda de asignación de dominio, el poseer una marca registrada no es el criterio preponderante ni menos el único que se debe aplicar. Para esos efectos cita el caso del dominio www.markem.cl, en este proceso de asignación en el cual se enfrentaron la multinacional Markem Corporation y la empresa Markem Propiedades Ltda. la que estaba registrada en Chile por Markem Corp. y la cual fue asignada a Markem Propiedades Ltda. quién carecía de protección marcaria. Que con lo antes mencionado, según alega el abogado señor Aguayo, se demuestra irrebatiblemente que una marca comercial inscrita no es suficiente para obtener la asignación del dominio en disputa y que por expreso mandato legal la marca "CASINO CONCEPCION" no podrá ser utilizada por su titular para distinguir un casino de juego, ya que el Grupo Enjoy está impedido de operar casinos en el Gran Concepción y dicho en otras palabras la marca CASINO CONCEPCION es una marca de papel que no puede utilizarse para distinguir servicios de casinos, por lo que el derecho de la marca comercial se desnaturaliza ya que deja de ser un elemento para distinguir un servicio en el mercado y se transforma en una barrera que entorpece la actividad de un competidor. Que estas circunstancias también significan que Marina del Sol S.A. tiene un legítimo interés en el nombre de dominio y queda en evidencia que la contraparte ha perdido el interés en su uso. Que a mayor abundamiento la ley 19.039 en el artículo 20 dispone que podrán ser anuladas aquellas marcas en los siguientes casos: *" f) Las que se presten para inducir a error o engaño respeto de la procedencia, … de los …servicios o establecimientos,…" " k) Las contrarias al orden público,…a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."* Y agrega que Marina del Sol S.A. puede perfectamente anular las marcas CASINO CONCEPCIÓN que Martínez y Cia. Ltda. afirma tener y que el principio "first come first Server" no es un principio jurídico sino más bien una regla de asignación técnica que deriva de la propia administración del sistema se asignación de dominios segundarios. Es más, que su aplicación general o preferente del principio antes mencionado no se encuentra consagrada de manera expresa en el Reglamento de Nic Chile y sólo se alude a él de manera tangencial a propósito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el árbitro y es aplicable como "ultima ratio" en aquellos casos en los cuales no existan normas o principio que permitan dar solución a la controversia. Acompaña además como documentos el laudo arbitral en el caso www.markem.cl, reporte de Nic Chile que acredita la propiedad del dominio www.casinolaserena.cl.

X. Que don Francisco Molina Cáceres en representación de Martínez y Compañía Limitada presenta escrito con copia de fecha 02 de agosto de 2007 en el que argumenta que Marina del Sol S.A. funda su petición al nombre de dominio CASINOCONCEPCION.CL en que es titular de una licencia para operar un casino de juego en el Gran Concepción, y al efecto, cita y acompaña resoluciones administrativas otorgadas en conformidad con la ley Nº 19.995 sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, diversa publicidad y un Comunicado de Prensa de la Superintendencia de Casinos de Juego. Que a esos efectos se permite especificar que la comuna donde le fue concedido el permiso de operar un casino de juego a la contraparte es Talcahuano y no en Concepción o el Gran Concepción. Que Marina del Sol S.A. pretende erróneamente poner a la Ley de Casinos (Ley Nº 19.995) por sobre la Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, y procura restarle eficacia legal o darle ningún efecto legal a un registro marcario vigente, casi pretendiendo una derogación tácita de la segunda ley. Asimismo pretende transformar una conducta perfectamente legal como es la de registrar nombres disponibles y vacantes en el mercado como lo estaba CASINO CONCEPCIÓN en la época, en una conducta desleal, reñidas con las reglas de la sena competencia. Que ambos solicitantes participamos en el proceso de licitación para la asignación de un casino en la Octava Región por lo que teníamos el mismo derecho de solicitar tanto el registro de marca como el dominio a su nombre. Que por otra parte, reitera que la Ley de Casinos establece que la postulación a un permiso de operación debe formalizarse respecto de una comuna determinada, incluso a una localidad dentro de la comuna, en este sentido la Resolución adjudicataria a Marina del Sol S.A. es específica a la comuna de Talcahuano.

XI. Que con fecha 30 de agosto de 2007 don Andrés Anselmo Aguayo Díaz en representación de Martínez y Compañía Limitada, presenta escrito con copia, en el que hace presente consideraciones en torno al escrito de la contraparte presentado con fecha 02 de agosto de 2007, en el cual argumenta que existe un desconocimiento evidente del sistema de resolución de conflictos de nombres de dominio. Que simplemente desconoce que para resolver una contienda de asignación de nombres de dominio, el tribunal debe aplicar todos los estatutos jurídicos a fin de determinar qué parte tiene mejor derecho al nombre de dominio en litigio. Que está acreditado que el concepto del Gran Concepción es utilizado por la prensa, autoridades y el propio grupo Enjoy, por lo tanto, eso es otra inconsistencia de la contraparte y más aún que con fecha 25 de agosto de 2007 El Mercurio de Santiago hace un reportaje titulado “Agoniza el Biotren del Gran Concepción el que engloba las comunas de Hualqui, Chiguayante, Concepción, Hualpén, Talcahuano y San Pedro de la Paz”. Que el 9 de abril de 2007, fecha en que el grupo Enjoy pidió el nombre de dominio, lo hizo varios meses después de que Martínez y Compañía Ltda. se adjudicara la licencia para operar en el Gran Concepción por lo que podemos concluir de que existió mala fe por la contraparte al momento de inscribir el dominio. Que lo importante es que Martínez y Compañía Ltda. quiere destacar que ante una situación totalmente análoga, la contraparte ha actuado en forma similar, para lo que además acompaña copia del reportaje del Diario El Mercurio.

XII. Que, atendido que las partes han acompañado suficiente prueba instrumental al proceso fundando sus pretensiones, alegaciones y defensas, este árbitro arbitrador, teniendo en consideración las facultades legales conferidas por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ha estimado que no se hace necesario recibir la causa a prueba porque esos mismos antecedentes acompañados se refieren a los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos que deban ser objeto de probanzas, ni tampoco procede decretar diligencias adicionales destinadas al conocimiento de los hechos, ya que los documentos acompañados por cada parte se refieren al objeto del presente arbitraje y corresponde ponderarlos de manera individual y en su conjunto para arribar a una conclusión en este caso particular.

XIII. Que adicionalmente, las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes y la ponderación de toda la prueba instrumental acompañada a estos autos y por los medios que aconseja la recta razón, el criterio racional puesto en juicio, el sentido común y la recta intención, han permitido a este árbitro alcanzar la convicción necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio CASINOCONCEPCION.

XIV. Que como elemento principal para alcanzar la convicción a que este arbitro ha llegado en este caso se debe tener presente que se ha comprobado con los antecedentes acompañados en autos por la firma Marina del sol S.A. que la resolución exenta No.176 dictada por la Superintendencia de Casinos de Juego del Gobierno de Chile de fecha 21 de julio de 2006 que se ha acompañado con el escrito de fecha 17 de julio de 2007 y que le otorga el permiso de operación de su casino de juego en la comuna de Talcahuano, según consta en el No.16 de la parte resolutiva de la misma señala: "...El casino de juego que por este acto se autoriza ha sido denominado por la sociedad como *Casino Marina del Sol*", lo que implica que el nombre de dominio CASINOCONCEPCION no corresponde al nombre del casino autorizado por ley a favor del segundo solicitante y que desmiente de manera sustancial su argumentación en el sentido de poseer el mejor derecho sobre esa denominación.

XV. Que la solicitud de Marina del Sol S.A. afecta ciertamente los derechos válidamente adquiridos por terceros sobre las mismas denominaciones CASINO CONCEPCION que se expresan respectivamente en los registros de marca No.748.136; 748.135; 747.890; 747.889.747.888; 747.887;747.886; 74.885; 747.884;747.883; 747.882; 747.881 cuya cobertura alcanza las servicios de las clases 42, 45, 41, 39, 38,37, 36, 35, 32, 29, 24 y 16, registros todos que fueron solicitados el día 19 de julio de 2005, esto es un año antes de la fecha que dictó la resolución que concedió el casino de juego a Marina del Sol S.A., por lo que quedan desestimadas todas las alegaciones que imputan mala fe al primer solicitante en cuanto su único propósito sería crear problemas al segundo solicitante.

XVI. Que los antecedentes de este caso demuestran que la presente solicitud de nombre de dominio no es contraria a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, ni tampoco contradice la Ley No.19.995 sobre Casinos de Juego ni su respectivo reglamento porque la vigencia y titularidad del nombre de dominio del primer solicitante implica un derecho en internet que corresponde a un espacio virtual y no implica que el primer solicitante se haya instalado de manera física en las comunas donde se ha autorizado el casino de juego de Marina del Sol S.A.

XVII. Que las demás alegaciones de las partes se estima que tienen un valor secundario y que deben ceder ante la fuerza de los argumentos señalados con anterioridad en los puntos IX a , por medio de los cuales ha quedado demostrado que el mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto corresponde al primer solicitante.

XVIII. Que el representante del segundo solicitante en su escrito de fecha 17 de julio de 2007 en el No.3 del mismo cuyo título es: Antecedentes administrativos de la petición de dominio en disputa, ha señalado y que consta a fojas 49 de autos señaló: "...con fecha 19 de marzo del presente año, Marina del Sol S.A. solicitó el dominio en disputa, sin embargo, por un error involuntario se pasó el plazo para

pagar la tasa de inscripción”; lo que demuestra que es de su responsabilidad el no tener la titularidad del nombre de dominio que ahora reclama.

XIX. Que la reunión solicitada por la representante de Marina del Sol S.A. no es procedente en este caso porque no corresponde al procedimiento arbitral acordado en autos y porque se ha dictado sentencia en este caso, tal como ha pedido el segundo solicitante tomando en consideración todos los antecedentes que constan en este proceso arbitral.

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio CASINOCONCEPCION.CL, pedida originalmente por Ecclefield y Compañía Limitada Soc. de Profesionales hoy denominada Martínez y Compañía Ltda..

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio CASINOCONCEPCION.CL pedida por Marina del Sol S.A.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador.

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Lionelly Ávila Castro y don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna de las Condes.

Lionelly Ávila Castro
Rut. 12.660.956-6

Hernán Soriano Arancibia
Rut. 6.925.757-7