Ref. Sentencia conflicto e-njoykids.cl

Partes: OSCAR ENRIQUE BRAVO SOTO
ENJOY GESTIÓN LIMITADA

Santiago, ocho de mayo de dos mil trece.

VISTOS:

1.- OFICIO 17058, de fojas 1, de fecha 8 de octubre de 2012, de fojas 1, NIC Chile designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio **e-njoykids.cl**, suscitado entre don OSCAR ENRIQUE BRAVO SOTO, RUT: 12.046.062-5. Domiciliado en Santa Luisa 265, Quilicura, Santiago y ENJOY GESTION LIMITADA, RUT: 96.976.920-4, representados por doña Josefina Olivares C., domiciliada en El Bosque Norte 0177, Of. 803, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 4 vta.

3.- Acta de audiencia de fojas 5, realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación se fijó derechamente el procedimiento arbitral lo que fue notificado personalmente al asistente y por correo electrónico a los ausentes como consta a fojas 7.

4.- Ratificación de lo obrado, copias de escrituras públicas que acreditan personería de don Francisco Molina y don Josemaría Ecclefield Barbera para actuar en representación de Enjoy Gestión Limitada, poder y delegación de poder presentados de fojas 8 a 13, su proveído y respectiva notificación, de fojas 14 y 15 respectivamente.

5.- Alegación de mejor derecho, del segundo solicitante a fojas 16, quien solicita se le asigne el dominio en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Expone que Enjoy Gestión Limitada es una empresa nacional de renombre y gran prestigio en el mercado nacional y extranjero, cuya denominación Enjoy es reconocida en el mercado nacional y extranjero con carácter de notoriedad. Esta empresa desarrolla actividades relacionadas con la administración y explotación de casinos de juego al amparo de la ley 19.995, ejemplificando con los casinos de juego de las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Santa Cruz, Rinconada, Pucón y Chiloé; sin perjuicio de explotar en dichos centros de esparcimiento hoteles, restaurantes, cafeterías, centros de convenciones, spas, hipódromos, turismo, transporte de personas, playas lacustres y centros de deportes invernales, entre otros.
Añade que la empresa ha desarrollado una política de imagen corporativa, marketing y publicidad en todos los medios escritos, hablados, radiados, televisión e internet y ha invertido cuantiosos recursos en posicionar su nombre y marcas comerciales, tanto en el mercado nacional como extranjero. En efecto, Enjoy Gestión Limitada es propietaria, titular y licenciataria de más de 3.000 registros vigentes de marcas comerciales nacionales en servicios y productos de todo el Clasificador de Marcas que protegen la denominación Enjoy, además de registros vigentes en Estados Unidos, Argentina, Perú y España. En Chile es titular de la marca Enjoy bajo diversos signos marcarios y más de 200 nombres de dominio registrados ante Nic Chile, entre ellos enjoy.cl. Estima que la marca de titularidad del segundo solicitante es idéntica al elemento principal sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa “enjoy”, sin que el signo gráfico “-“ y luego la palabra kids no logran ser elementos distintivos o diferenciadores y por tanto carece de distintividad, novedad y además

emplea en forma íntegra la marca registrada del segundo solicitante, lo que inducirá al público consumidor a una serie de engaños y/o confusiones respecto al origen de los productos y/o servicios ofrecidos.
Estima que la solicitud de registro del nombre de dominio además constituye una apropiación del nombre "Enjoy" que es contraria a los principios de la competencia leal y ética mercantil, pues induce a confusión y error sobre el origen de los productos y/o servicios que se comercialicen bajo dicha denominación, máxime si consideramos que el rubro del segundo solicitante se desarrolla también en actividades de recreación y entretenimiento, dentro de las que también considera actividades para niños. Adiciona a esto que la asignación del nombre de dominio al primer solicitante permitiría a un tercero que haga uso de una marca famosa y notoria, registrada en el Instituto de Propiedad Industrial, que además es una expresión que forma parte esencial de la razón social de Enjoy Gestión Limitada.
En cuanto al derecho, señala que los nombres de dominio cumplen un rol fundamental como identificadores en internet del origen de los diversos productos y servicios ofrecidos en distintas páginas web, siendo signos distintivos. Por esto es que la jurisprudencia ha sido uniforme en considerar que en el caso de las marcas registradas, los nombres de dominio que son idénticos o engañosamente similares a marcas registradas vulneran el derecho del titular de la marca para usar la denominación de forma exclusiva y excluyente en el tráfico económico, por cuanto los nombres de dominio y las marcas comerciales cumplen un mismo fin identificador en el mercado.
Agrega que siguiendo el numeral 14° del Reglamento NIC Chile, las normas pertinentes para la resolución del conflicto de autos están constituidas por las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y los derechos válidamente adquiridos por terceros. Al respecto, señala que esa parte funda su solicitud en ser creadora y titular de la denominación Enjoy en Chile, protegida a través de una marca comercial prevista en la ley 19.039, y que otorga a su titular el derecho exclusivo y excluyente de usar en el tráfico económico las diferentes marcas comerciales para el término "Enjoy", debidamente registradas y vigentes ante el INAPI. Así, los registros citados otorgan al segundo solicitante un derecho válidamente adquirido sobre la denominación "Enjoy", derecho que se vería seriamente vulnerado de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante. Alude a estos efectos al artículo 584 del Código Civil, y las normas constitucionales que amparan la referida marca comercial con el derecho de propiedad.
Se refiere luego a la inaplicabilidad al caso de autos del principio first come first served, atendido que no sería aceptado ni por la doctrina ni la jurisprudencia y contrario a toda lógica de nuestro sistema jurídico de origen románico y registral, haciendo presente que los derechos que asisten al segundo solicitante son previos a la mera expectativa temeraria del primer solicitante.
Invoca luego lo dispuesto en la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), desarrollada por la Corporación de Nombres y Números asignados a Internet ("ICAAN" por sus siglas en inglés), en tanto reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflictos de la especie de autos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. El título preliminar de dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de nombres de dominio: 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". Sostiene al respecto que el reglamento de Nic Chile consigna estas premisas en su artículo 22. De estas normas desprende el segundo solicitante que la existencia de una marca idéntica o engañosamente similar a un nombre de dominio resulta determinante en la resolución de un caso de la especie de autos.
Se refiere luego a la regulación de las marcas notorias en chile, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19039, en tanto que quien es titular de una marca de esta naturaleza podrá impedir que terceros la registren más allá de las limitaciones de clase o territoriales que caracterizan este tipo de protección legal, haciendo presente que si bien es una norma para dirimir conflictos marcarios, este criterio debiera asimismo aplicarse para resolver el presente conflicto, esto es, que el nombre de dominio

sea idéntico o engañosamente similar a una marca registrada y que dada la fama y notoriedad de Enjoy la protección es más acuciosa, porque se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca en virtud del carácter notorio de la marca. Por esto el segundo solicitante tiene un mejor derecho.
Invoca además el Convenio de París, promulgado en Chile mediante Dto. N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 1991, que en sus artículos 6 y 10, regulan de una parte la protección de las marcas notorias y de otra establecen las normas relativas a la competencia leal y ética mercantil asociada al uso de las marcas comerciales. En base a estas normas considera que la pretensión del primer solicitante de ofrecer sus productos y/o servicios a través del nombre de dominio en disputa es un acto de competencia desleal, por la confusión que puede producirse, beneficiándose de la fama ajena y excelencia de la marca Enjoy, siendo piratería de marca ajena y acto especulativo, conductas contrarias a las más elementales normas de ética mercantil y prácticas mercantiles honestas.
Considera luego que dada la notoriedad de la Marca "Enjoy" cabe presumir el conocimiento previo de la marca de titularidad del segundo solicitante por parte del primer solicitante. Las marcas "Enjoy" se usan profusamente en el mercado, gozando de amplia difusión en todos los medios, siendo imposible que se alegue desconocimiento de este hecho público, considerando la presunción de conocimiento de la ley que está establecida en nuestro ordenamiento jurídico. Cita al respecto un fallo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, recaído en los nombres de dominio citifinancial.com.es y citifinancial.org.es, en que se señaló que "dada la notoriedad de la marca Citifinancial no es posible que la elección de los nombres de dominio fuese casual, constituyendo un intento de especular con ellos, o de atraer a usuarios de internet de manera que se cree confusión sobre las prestaciones del demandante, o de perturbar de alguna manera su actividad comercial… uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca", de lo que desprende la mala fe del primer solicitante al pedir la inscripción de nombre de dominio. Al respecto invoca el numeral 14° del Reglamento Nic Chile, y el artículo 3 de la ley 20.169, que señala cuales son actos de competencia desleal.
Sostiene luego que en este estado de cosas, corresponde al primer solicitante en estos autos demostrar que su conducta está conforme a la buena fe, conclusión que apoya en lo considerado en fallo de la I. Corte de Apelaciones en recurso de queja 5227-2011.

6.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante acompañó la siguiente prueba documental: a) De fojas 33 a 98 acompaña certificados marcarios obtenidos de la página web de INAPI, según se detalla a continuación: i.- Reg. N° 742.540, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 1; ii.- Reg. N° 742.541, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 2; iii.- Reg. N° 742.542, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 3; iv.- Reg. N° 742.543, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 4; v.- Reg. N° 742.544, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 5; vi.- Reg. N° 746.612, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 6; vii.- Reg. N° 746.611, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 7; viii.- Reg. N° 746.610, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 8; ix.- Reg. N° 746.609, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 10; x.- Reg. N° 742.545, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 11; xi.- Reg. N° 742.546, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 13; xii.- Reg. N° 742.547, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 14; xiii.- Reg. N° 742.548, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 15; xiv.- Reg. N° 742.549, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 16; xv.- Reg. N° 742.550, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 17; xvi.- Reg. N° 742.551, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 18; xvii.- Reg. N° 742.552, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 19; xviii.- Reg. N° 742.553, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 20; xix.- Reg. N° 742.554,

"ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 21; xx.- Reg. N° 742.555, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 22; xxi.- Reg. N° 742.556, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 23; xxii.- Reg. N° 742.557, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 24; xxiii.- Reg. N° 742.558, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 26; xxiv.- Reg. N° 742.559, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 27; xxv.- Reg. N° 742.560, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 28; xxvi.- Reg. N° 773.507, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 29; xxvii.- Reg. N° 742.561, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 30; xxviii.- Reg. N° 742.562, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 32; xxix.- Reg. N° 742.563, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 33; xxx.- Reg. N° 742.564, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase 34; xxxi.- Reg. N° 742.565, "ENJOY", mixta, servicios, clase 35; xxxii.- Reg. N° 742.566, "ENJOY", mixta, servicios, clase 36c; xxxiii.- Reg. N° 742.567, "ENJOY", mixta, servicios, clase 37c; xxxiv.- Reg. N° 742.568, "ENJOY", mixta, servicios, clase 38c; xxxv.- Reg. N° 773.504, "ENJOY", mixta, servicios, clase 39c; xxxvi.- Reg. N° 742.569, "ENJOY", mixta, servicios, clase 40c; xxxvii.- Reg. N° 804.905, "ENJOY", palabra o denominación, clase 41c; xxxviii.- Reg. N° 742.571, "ENJOY", mixta, servicios, clase 42c; xxxix.- Reg. N° 742.572, "ENJOY", mixta, servicios, clase 43c; xl.- Reg. N° 742.571, "ENJOY", mixta, servicios, clase 44c; xli.- Reg. N° 742.574, "ENJOY", mixta, servicios, clase 45c; b) De fojas 99 a 102 se acompañan Copias simples de solicitud de registro de marca, otorgadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para los siguientes registros: i.- marca N° 2.982.700, "ENJOY CASINO", denominativo, clases 41 y 43, concedido con fecha 8/11/2011; ii.- marca N° 2.983.140, "ENJOY", mixto, clases 41 y 43, concedido con fecha 13/09/2011; c) De fojas 103 a 108 se acompañan copias simples obtenidas de la página web de United Status Patent and Trademark Office de los siguientes registros: i.- Reg. N° 3381599, "ENJOY CASINO”, denominativa, servicios, clase 41; ii.- Reg. N° 3434586, "ENJOY” denominativa, servicios, clase 41; iii.- Reg. N° 3906148, "ENJOY TOUR” denominativa, servicios, clases 39, 41 y 43; iv.- Reg. N° 3381600, "E ENJOY” mixta, servicios, clase 41; d) De fojas 109 a 120 se acompañan certificados de registros marcarios emanados del INPI de la República Argentina, como se especifica a continuación: i.- Reg. N° 2801496, “Enjoy Hoteles”, denominativa, productos, clase 16; ii.- Reg. N° 2801498, “Enjoy Club”, denominativa, productos, clase 16; iii.- Reg. N° 2801502, “Enjoy Casino”, denominativa, servicios, clase 43; iv.- Reg. N° 2810614, “Enjoy Mendoza”, denominativa, servicios, clase 43; v.- Reg. N° 2810615, “Enjoy Mendoza”, denominativa, productos, clase 28; vi.- Reg. N° 2810616, “Enjoy Mendoza”, denominativa, servicios, clase 16; vii.- Reg. N° 2810618, “Enjoy Mendoza Casino E”, mixta, servicios, clase 38; viii.- Reg. N° 2810626, “Enjoy Mendoza Casino E”, mixta, productos, clase 16; ix.- Reg. N° 2810628, “Enjoy Mendoza Casino & Resort E”, mixta, productos, clase 28; x.- Reg. N° 2810629, “Enjoy Mendoza Casino & Resort E”, mixta, productos, clase 16; xi.- Reg. N° 2810640, “Enjoy Mendoza Casino E”, mixta, servicios, clase 38; xii.- Reg. N° 2810641, “Enjoy Mendoza Casino & Resort E”, mixta, servicios, clase 38; e) De fojas 121 a 132 se acompañan certificados de registro marcario emanados del Indecopi del Perú, que se detallan a continuación: i.- Reg N° 52318, “Enjoy”, servicios, clase 43; ii.- Reg N° 52317, “Enjoy”, servicios, clase 41; iii.- Reg N° 52316, “Enjoy Club”, servicios, clase 41; iv.- Reg N° 52315, “Enjoy Club”, servicios, clase 43; v.- Reg N° 52314, “Enjoy Hoteles”, servicios, clase 43; vi.- Reg N° 52313, “Enjoy Hoteles”, servicios, clase 41; vii.- Reg N° 52312, “Enjoy Casino”, servicios, clase 43; viii.- Reg N° 52311, “Enjoy Casino”, servicios, clase 41; ix.- Reg N° 141766, “Enjoy”, productos, clase 16; x.- Reg N° 141765, “Enjoy Club”, productos, clase 16; xi.- Reg N° 141764, “Enjoy Hoteles”, productos, clase 16; xii.- Reg N° 155232, “Enjoy Casino”, Productos, clase 43; f) A fojas 133 se acompaña copia de sentencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en el caso Citigroup Inc., Citibank, NA v. Ravi Gurnani Gurnani por demanda presentada con fecha 10/03/2006; g) A fojas 138 y ss. se acompaña sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago por recurso de queja presentado contra el juez árbitro don Héctor Bertolotto Villouta, de fecha 4/01/2012 rol 5227-2011; h) A fojas 145 y ss. consta extracto de escritura pública de fecha 23/12/2008 en que consta la transformación de Enjoy Gestión S.A. en una sociedad de responsabilidad limitada, certificado de

extracto de transformación de la referida sociedad emanado del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; i) A fojas 148 y ss. consta Copia de Licencia de Uso de Marcas Comerciales de Martínez y cía limitada a Enjoy Gestión Limitada de fecha 2/11/2011; j) De fojas 153 a 156 constan fotocopias de la Revista América Economía con informaciones referidas a la empresa Enjoy; k) De fojas 157 a 162 consta búsqueda efectuada en internet del significado de las palabras "kids" y "niños" en los sitios wordreference.com y lema.rae.es; l) A fojas 163 consta consulta efectuada en nic.cl respecto al sitio e-njoykids.cl, en que se da cuenta que con fecha 28/6/2012 el primer solicitante solicitó el nombre de dominio ya individualizado, y con fecha 25/7/2012 lo efectuó el segundo solicitante.

7.- A fojas 164 se tuvo por interpuesta demanda arbitral y por acompañados los documentos, dándose traslado a la presentación del segundo solicitante, teniéndose por evacuado el trámite de alegaciones de mejor derecho en rebeldía del primer solicitante, constando la notificación vía correo electrónico a las partes a fojas 165.

8.- A fojas 166 se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía del primer solicitante, pasando los autos a etapa de observaciones a la prueba rendida, lo cual fue notificado por correo electrónico, lo que consta a fojas 167.

9.- A fojas 168 pasaron los antecedentes para fallo, constando a fojas 169 la notificación por correo electrónico de esa providencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el primer solicitante no compareció al juicio arbitral, no allegó antecedentes probatorios en pos de su mejor derecho ni objetó las pruebas rendidas de contrario. Asimismo, esta parte no ha activado el nombre de dominio, no obstante lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile. Estas circunstancias impiden analizar respecto de esta parte si le asiste algún derecho en su solicitud de registro de nombre de dominio y las posibilidades de coexistencia del nombre de dominio con los derechos del segundo solicitante.

SEGUNDO: Que de su parte, el segundo solicitante ha invocado a su favor la titularidad de registros marcarios sobre la expresión enjoy, los cuales ha acreditado suficientemente en estos autos, prueba que no ha sido controvertida de contrario.

TERCERO: Que para la resolución de conflictos por asignación de un nombre de dominio se ha desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia una serie de máximas y principios que son adecuaciones de los principios generales del derecho a las especiales características de los nombres de dominio, los cuales, si bien no han alcanzado un reconocimiento como identificadores en nuestro derecho, cómo sí sucede con las marcas comerciales, comparten con éstas algunas funcionalidades de identificación, tales como la localización de productos y servicios en Internet. Dentro de estos principios el principio first come first served resulta ser la adecuación del viejo aforismo jurídico según el cual el primero en el tiempo tiene una mejor posición frente al derecho. Sin embargo, la aplicación de esta máxima requiere que se trate de partes en igualdad de condiciones y derechos, lo que no sucede en el caso de autos.

CUARTO: Que en todo caso, la resolución de un conflicto por asignación de un nombre de dominio deberá realizarse en conformidad a las reglas que rigen a los árbitros arbitradores y por ende habrá de apreciarse todos los antecedentes aportados por las partes de acuerdo a las reglas de la prudencia

y la equidad. En el caso de autos, los únicos antecedentes que obran en autos son aquellos que ha aportado el segundo solicitante y que han sido considerados por esta falladora.

QUINTO: Que en todo caso, si bien la única parte que ha acreditado su mejor derecho en autos es el segundo solicitante, lo cual conlleva que se deba acoger su solicitud de registro, no existen circunstancias en autos que permitan tener por acreditada la mala fe del primer solicitante, por lo que no podrá acogerse las alegaciones del segundo solicitante a este respecto.

Y visto además, lo dispuesto en el anexo de reglamento para la administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **e-njoykids.cl** al segundo solicitante ENJOY GESTION LIMITADA ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió:

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Lorena Donoso Abarca

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Arbitro Nic Chile, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2013.05.08 13:00:41 -04'00'

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Diego Sepúlveda Salazar

16.386.315-4

Manuela Ferrada Tapia

7.776.724-k

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; oscar.bravo@esab.cl; jolivares@bmco.cl, pecclefield@enjoy.cl; actuarionic@gmail.com; fmolina@bmco.cl, dberezin@bmco.cl