Arbitraje por la asignación de nombre de dominio “**enjoy-chile.cl”**

Oficio 06188

Santiago, 28 de agosto de 2006

VISTOS:

1. Que por oficio Nº **OF 06188** de fecha 19 de junio de 2006, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **“enjoy-chile.cl”**;

2. Las partes de dicho conflicto eran **SALIM JORGE RABI MISLE** y **ECCLEFIELD Y COMPAÑÍA LIMITADA SOCIEDAD DE PROFESIONALES**.

3. Que con fecha 20 de junio de 2006 se acepto la designación y se cito a comparendo para el día 7 de julio de 2006;

4. Que dicha resolución fue debidamente notificada a las partes.

5. Que el día 6 de julio de 2006 se realizo consignación por la parte 2ª del conflicto.

6. Que al día de la citación se realizo el comparendo, con la asistencia de ambos litigantes.

7. Que con fecha 21 de julio de 2006 presenta demanda el segundo

solicitante y con fecha 24 julio de 2006, presenta demanda el primer solicitante.

8. Que con fecha 27 de julio, ambos litigantes presentan mutuamente observaciones al la solicitud competitiva del otro.

9. Que con fecha 4 de agosto de 2006 se cita a oír sentencia.

10. Que con fecha 16 de agosto de 2006 se dicta la siguiente medida para mejor resolver: Se incorporan a los autos, las distintas conversaciones sostenidas, con ambos litigantes y con uno de ellos.

11. Que los argumentos expuestos por el segundo solicitante, son los siguientes:

a. Encontrándome dentro del término fijado en el acta de compromiso de fecha 07 de julio de 2006, vengo en presentar demanda de asignación del nombre de dominio “ENJOY-CHILE.CL”, en contra de Salim Jorge Rabí Misle, ignoro profesión y oficio, domiciliado en calle Río de Janeiro Nº 249, comuna de Recoleta y, expongo ante este Tribunal, el mejor derecho que le asiste a mi representado para la asignación definitiva del dominio en disputa, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo:

b. Mi representado, Ecclefield y Compañía Limitada Sociedad de Profesionales es titular de la marca comercial **ENJOYCHILE**, la cual

se encuentra debidamente registrada a su nombre en el Departamento de Propiedad Industrial, bajo los siguientes números de registros: N°697.861, N°697.862, N°697.863, N°697.864, N°697.865, N°697.866, N°697.867, N°697.868, N°697.869, N°697.870 , N°697.871, Nº697.872, Nº697.873, Nº697.874, Nº695.747, Nº695.748 Nº709.879 y Nº714.284.

c. Teniendo presente que la jurisprudencia administrativa y judicial se ha uniformado al considerar que se produce infracción al ordenamiento jurídico y especialmente a las normas legales sobre Privilegios Industriales (en el caso de marcas comerciales registradas), causando confusión, error o engaño en el público consumidor, cuando los nombres de dominio [NIC]; resultan ser idénticos, gráfica o fonéticamente, con marcas comerciales registradas por terceros.

d. Que si bien es cierto, los nombres de dominio no son marcas comerciales, éstos en muchas ocasiones se traducen en verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas y por ende, no sólo se relacionan con una simple dirección IP.

e. Que el dominio en cuestión, corresponde en forma íntegra a la marca registrada en Chile por mi representada y con anterioridad a la solicitud del señor Salim Jorge Rabi Misle

Dominio : **ENJOY-CHILE**

Marca Registrada : **ENJOY CHILE**

e. Que el Artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, señala que "***es de exclusiva responsabilidad del solicitante de un dominio que su inscripción no contraríe los derechos válidamente adquiridos por terceros sobre la misma denominación***". Por lo anterior, y considerando que el registro de marcas en Chile es una entidad que entrega información pública incluso vía Internet, no cabe sino concluir que la inscripción fue realizada por el solicitando contraviniendo los derechos de mi representada, emanados del registro de la marca **ENJOY CHILE,** procedimiento efectuado conforme a la ley de Propiedad Industrial. Cabe concluir, que el Señor Salim Jorge Rabi Misle ha obrado con malicia o temeridad, en el acto de solicitar el registro a su nombre.

f. Que si la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en su Artículo 22 letra a) establece como una causal para la revocación de un dominio: "*Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que tiene derechos el reclamante , o a*

un nombre por el cual el reclamante sea reconocido", con mayor razón se debe aplicar este artículo a un dominio en disputa.

g. Que mi mandante es ampliamente conocido y reconocido por su nombre "ENJOY", logrando posicionar este nombre como una marca afamada en Chile y en el extranjero, teniendo debidamente registrada esta denominación y cientos de variantes que la contienen en el Departamento de Propiedad Industrial.

h. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, será de responsabilidad exclusiva del solicitante que **su inscripción no resultare contraria a los derechos validamente adquiridos por terceros en este país**, y al Artículo 22 letra a) que establece como una causal para la revocación de un dominio: "***Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que tiene derechos el reclamante , o a un nombre por el cual el reclamante sea reconocido***" los que claramente no se han respetado por el señor Salim Jorge Rabi Misle.

12. Que los documentos acompañados por el segundo solicitante, son los siguientes:

Dieciocho certificados del Departamento de Propiedad Industrial de su página internet, de los registros N°697.861, N°697.862, N°697.863, N°697.864, N°697.865, N°697.866, N°697.867, N°697.868, N°697.869, N°697.870, N°697.871, Nº697.872, Nº697.873, Nº697.874, Nº695.747, Nº695.748 Nº709.879 y Nº714.284 debidamente inscrita por mi representado.

13. Que los argumentos expuestos por el primer solicitante, son los siguientes:

a. Encontrándome dentro del término fijado en el acta de compromiso de -fecha 7 de julio de 2006, vengo en presentar demanda de asignación del nombre de dominio **"enjoy-chile.cl",** en contra de la firma Ecclefield y Compañía Limitada Sociedad de Profesionales, representada legalmente don Patricio Pottstock Alonso, ambos domiciliados en Av. El Bosque Norte Nº 0177, comuna de Las Condes y, expongo ante ese Tribunal, el mejor de derecho que me asiste para la asignación definitiva del dominio en disputa, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho que a continuación expongo:

b. En primer término, hago presente que los nombres de dominio constituyen actualmente la mejor conexión entre una empresa y sus actuales y potenciales clientes. Un dominio web, que incluya la marca

registrada con la cual la empresa comercializa e individualiza sus productos, es una manera de identificar y promocionar la empresa, y una herramienta indispensable para proyectarse en el futuro.

c. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

d. Ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio "enjoy-chile.cl", disputado por dos partes distintas.

e. "First come first served" y Existencia de "mejores derechos"

"FIRST COME FIRST SERVED": Dicho principio, de vasto reconocimiento internacional se encuentra contenido en el documento técnico RFC 1591 Domain Name System Structure, el que se encuentra reconocido en el artículo 1º del Reglamento de Nic Chile, y consiste básicamente en asignar el dominio al primero que lo solicita.

Este principio resulta válido y plenamente aplicable por cuanto manifiestamente ha existido una diferencia de oportunidad y época de

la presentación de la solicitud. Mi solicitud fue presentada con fecha 12 de febrero de 2006 y cancelada el día 27 de febrero de 2006, según se acredita con documentación adjunta.

No obstante, debo señalar que la intención de utilizar el dominio enjoy-chile.cl es mucho más antigua. Este mismo dominio fue inscrito en marzo de 2003, sin mediar ningún tipo de objeciones.

f. Existencia de "mejores derechos": Este principio consiste en acreditar la buena fe del primer solicitante, también me resulta aplicable, ya que me dedico a la Confección y Distribución de Prendas de Vestir, desde el 10 de febrero de 1989, con la marca **ENJOY,** registrada el 18 de noviembre de 1988. De manera tal que el nombre a cuya asignación definitiva aspiro, no me es en absoluto ajeno, ya que guarda directa y estrecha relación con el nombre de mi negocio y pretende constituirse en una herramienta comercial que me permita relacionarme mis clientes.

g. Mi intención jamás ha sido la de perjudicar a terceros o de obtener un beneficio indebido con la inscripción del dominio, sino sólo continuar desarrollando la actividad económica que he estado ejerciendo desde el año 1989.

h. Mi solicitud reúne estos principios en comento, por ser yo

precisamente el primer solicitante y además, por tener intereses legítimos con respecto al dominio solicitado, por cuanto mi empresa es conocida por el nombre al cual alude el dominio solicitado, por lo tanto frente a dos intereses legítimos debe primar el que se hace valer primero.

i. Quiero reiterar, como ya señalé, que tengo una empresa dedicada a la comercialización de ropa y que es conocida con el nombre de mi marca, **ENJOY**, y que se dedica, según consta en su giro, a la Confección y Distribución de prendas de vestir, en locales propios y en como mayorista a lo largo de todo CHILE, según acreditaré, razón por la cual se ha solicitado la asignación del nombre de dominio en disputa. Considerando que el dominio enjoy.cl, que se ajusta con exactitud a mi marca, se encontraba inscrito con anterioridad, opté por la opción que más identificara a mi empresa y su operación.

14. Que los documentos acompañados por el primer solicitante son los siguientes:

a. Copia de iniciación actividades en 1989.

b. Copia del registro de Marca Enjoy

c. Copia de solicitud de dominio Enjoy-chile.cl , 12 de febrero de 2006

d. Copia pago de solicitud de dominio enjoy-chile.cl, 27 de febrero de

2006

e. Copia pago de solicitud de dominio Enjoy-Chile.cl , 7 de marzo de 2003

f. Fotocopia facturas, de distintas zonas del país.

g. Fotocopia de boletas utilizadas en locales de venta a público

h. Fotos de locales comerciales de la empresa

15. Que con relación a las observaciones expuestas por el primer solicitante, se proveyó lo siguiente:

Para proveer fírmese.

Ahora según consta en autos, fojas 71 y 71, el primer solicitante no firmo dicha presentación, y se la apercibió en tiempo y forma de hacerlo, todo según consta a fojas 75, por lo que se prescinde de dicha presentación.

16. Que las observaciones expuestas por el segundo solicitante, son los siguientes:

a. Que en tiempo y forma vengo en contestar el traslado conferido a esta parte, solicitando a UD. que, en virtud de los argumentos de derecho y antecedentes de hecho, la presentación de fojas 69 de la contraria, sea rechazada en todas sus partes por improcedente.

b. En cuanto al principio “First Come, First Served”

Es común y casi habitual, que en los múltiples pleitos por nombres de dominio alguno de los solicitantes invoque el principio “First Come, First Served”, contenido en el documento técnico RFC 1591 Domain Name System Structure.

c. Lo cierto es que en materia de dominio se ha desarrollado este principio, que significa "que a falta de mala fe del primer solicitante o a falta de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho del dominio por el primer solicitante debe prevalecer".

d. Como señalamos en los puntos 5) y 7) de nuestra primera presentación, la contraria habría actuado con malicia o temeridad al solicitar el dominio en cuestión, infringiendo lo dispuesto en los Artículos 14 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio y por lo tanto, no le sería aplicable el principio que invoca de tener mejor derecho por ser el primer solicitante; toda vez que la solicitante debió asegurarse que no violaba ninguna marca registrada por un tercero. En efecto, poseer la calidad de primer solicitante unido a la mala fe, hace imposible la aplicación del derecho que invoca.

e. El referido documento técnico RFC 1591 Domain Name System Structure, citado por la contraria, en el título 4) Derechos Sobre Los

Nombres, numeral 1) Nombres y marcas registradas, dispone en su inciso Segundo: *"El registro de un nombre de dominio no tiene estatus de Marca Registrada. Depende del que hace la petición* ***asegurarse que no viola ninguna marca registrada."***

f. En consecuencia, siendo mi representada titular de una marca comercial idéntica al dominio en conflicto, y sabiendo o debiendo saber la contraria que existe una marca registrada idéntica, se prueba la mala fe y consecuencialmente, no le favorece ni le es aplicable en la especie el principio señalado que erróneamente invoca para sí.

g. En cuanto a la existencia de "mejores derechos"

La contraria sostiene que le asistiría el mejor derecho al dominio en conflicto ya que se dedica a la confección y distribución de vestuario con la marca "ENJOY", la cual tiene debidamente registrada.-

h. La pregunta es ¿cual derecho invoca, si solamente es titular de la marca ENJOY y mi representada de la marca ENJOY-CHILE, idéntica al dominio en conflicto?

i. En consecuencia, esta línea de argumentación no tiene asidero alguno pues el dominio en disputa no es **"ENJOY**", sino **"<u>ENJOY-CHILE</u>**", dos signos que tienen conceptualmente grandes diferencias, además de la fonéticas y silábicas, sin perjuicio, de ser evidente como

se ha acreditado en autos, que es a mi representada la que le asiste el mejor derecho, pues ella sí es dueña del registro de la marca comercial **ENJOY-CHILE**

j. En este sentido, la contraria reconoce expresamente la importancia de la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio cuando dice: "***De manera tal que el nombre a cuya asignación definitivamente aspiro, no me es en absoluto ajeno, ya que guarda directa y estrecha relación con el nombre de mi negocio***", y teniendo en cuenta que el dominio en disputa corresponde íntegramente a la marca comercial registrada por mi representado , lo que se ha acreditado en autos, es claro entonces, que el mejor derecho corresponde a mi representado.

17. Que se objetaron los siguientes documentos.

Estando dentro de plazo y de acuerdo a la resolución dictada a fojas 69, vengo en objetar los documentos acompañados en el escrito de la contraria, todos y cada uno de ellos, uno a uno, debido a que su autenticidad e integridad no le consta a esta parte, siendo la mayoría de ellos, documentos emanados de la propia ejecutada o fotocopias.

CONSIDERANDO:

18. Que el primer solicitante invoca los siguientes antecedentes: que

los nombres de dominio son únicos; el principio “first come first serve”, que el dominio fue inscrito en el 2003; que esta de buena fe, ya que se dueño de la marca enjoy; que enjoy es una comercializadora de ropa que tiene hace muchos años, acompañando diversos antecedentes ya citados, que sustentan lo expuesto.

19. Que el segundo solicitante invoca los siguientes antecedentes: Que es titular de varias marcas donde se encuentra la palabra enjoychile; que el dominio es idéntico gráfica o fonéticamente con su marca comercial; que las marcas están relacionadas con los nombres de dominio; que la discusión actual es sobre el nombre de dominio “enjoy-chile.cl**”**, y su marca es enjoychile; cita el artículo 14 del reglamento de Nic Chile con relación a las obligaciones del solicitante de un nombre dominio y derechos de terceros; cita el artículo 22 del reglamento de Nic Chile, en relación a las revocaciones y los nombres similares; que su mandante es conocido por enjoy. Al evacuar traslado, agrega lo siguiente: Aclara el alcance de First Come First served a la luz del documento técnico Domain Name System Structure RFC 1591 y objeta todos los documentos acompañados por la contraria; que el conflicto se da entre la marca enjoychile y el nombre de dominio enjoy-chile; que el principio first come first served, se

debilita al colisionar con una marca comercial;

20. Que lo primero que debe hacer este arbitro es delimitar la cuestión, en el sentido de que el asunto disputado en el nombre de dominio enjoy-chile.cl y la pregunta es quién tiene mejor derecho a el.

21. El primer solicitante invoca el principio “first come first served”, al respecto este arbitro analizo este problema en el fallo *farmacias.cl, señalando, “First come First Served”, este principio que sustenta Internet, implica que hay una preferencia a favor del primer solicitante, por el hecho de requerir en primer lugar la inscripción del nombre de dominio. Dicho principio cae en caso de acreditarse, de alguna manera, la mala fe del primer solicitante, lo que por lo ya expuesto, no fluye de los antecedentes de autos, por lo que se mantiene incólume el citado principio”*. Esta parte no encuentra mala fe en el primer solicitante, no obstante lo anterior, en ese mismo fallo, a propósito del riesgo de confusión de mercado, le otorga relevancia a estar inscrito en la clase 38, análisis perfectamente aplicable al principio “first come first served”, se señala en dicho fallo: “*Más aún, esto podría variar si la marca Farmacias Ahumada, fuera inscrita en la clase 38, Telecomunicaciones, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, ya que indicaría una inequívoca*

actitud de proteger la marca registrada en el mundo virtual, lo que no consta en ninguno de los Registros Marcarios acompañados". Precisamente es lo que sucede en este caso, el segundo solicitante tiene el dominio para la clase 38, sobre la marca enjoychile, según consta a fojas 18 de autos, documento no objetado. Y esto no es menor, ya que implica que el segundo solicitante se anticipo a la utilización del concepto en Internet.

22. Entonces se debe verificar la relación entre enjoy-chile.cl y la marca enjoychile, al respecto el concepto transmitido deriva de la palabra inglesa, *enjoy*, que significa disfruta, es decir la idea que se esta transmitiendo es disfruta chile, Ahora, como se señalo en el fallo perfumanía.cl, fallo en que a propósito del first come first served, se dice lo siguiente: "*Para verificar la aplicabilidad de este principio, es determinante revisar si perfumanía con tilde, de propiedad del primer solicitante, es nuevo en relación a perfumanía, sin tilde, de propiedad del segundo solicitante. Ya que si es nuevo, podríamos decir que el primer solicitante fue el primero en requerirlo, si no es nuevo, no habría sido el primero en solicitarlo. Gramaticalmente Perfumanía es una yuxtaposición, una palabra compuesta de perfume y manía, dando la idea de una obsesión por los perfumes. Ahora, la palabra utilizada*

en el nombre de dominio de ambos solicitantes, es la misma, perfumania, la del primero con tilde y la del segundo sin tilde. La pregunta que cabe hacer es la siguiente: ¿El tilde agregado, tiene la virtud de darle un significado nuevo?, es decir, ¿El tilde agregado es el prosódico normal, o implica un énfasis en una sílaba distinta, dándole un nuevo giro al término en comento? ¿Cambia el significado de la palabra al agregar el acento gramatical? Como dijimos, perfumania implica manía u obsesión por los perfumes, ¿pierde este significado y adquiere otro, por poner un tilde en perfumania, dejándolo perfumanía? Tendríamos que decir que no, más aún, ambos litigantes señalan que se dedican a comercializar perfumes, y que por eso les interesa el nombre, ya que les interesa el concepto de obsesión por los perfumes, por lo que perfumania y perfumanía significan lo mismo".

Cabe exactamente el mismo análisis, ¿varia el significado de la marca enjoychile, por agregarle un guión, quedando en enjoy-chile? ¿deja de significar disfruta chile?, la respuesta es no, es el mismo concepto, sólo que el segundo solicitante se anticipo al primero al inscribirlo en la clase 38.

23. Con relación a la marca registrada del primer solicitante, esta es enjoy, según consta a fojas 44 y no enjoychile, es decir, el primer

solicitante acredita propiedad sobre el concepto enjoy y no enjoy Chile, y es en torno a este último concepto donde se produce la discusión, y no en torno al primero, por lo que para efecto de este particular nombre de dominio, enjoychile.cl, la marca de propiedad del primer solicitante, inscrita en la clase 38, se sobrepone sobre la marca comercial y propaganda de ropa enjoy acompañad. Esta última marca, enjoy del propiedad del primero solicitante, no sustenta el dominio enjoychile.cl, sino que sólo enjoy, por lo que se descarta el argumento marcario del primer solicitante, ya que la marca de su propiedad no es la misma que el nombre de dominio en disputa.

24. En merito de lo expuesto, de la sana prudencia

Y TENIENDO PRESENTE:

lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

Se rechazan las objeciones ya que no se indica cuales documentos son objetados y porque motivos, sólo se hizo una indicación genérica no especificándose cual es el documento objetado y en que parte.

Asignase el nombre de dominio "**enjoy-chile.cl"** a la parte **ECCLEFIELD Y COMPAÑÍA LIMITADA SOCIEDAD DE PROFESIONALES,** sin costas, ya que el primer solicitante, tuvo

motivos plausibles para litigar.

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC Chile.

Resolvió el Juez Árbitro abogado Pablo Cánovas Silva.

Firman como testigos Mónica Guzmán y Marlene Tapia.

_____

Juez Arbitro.