Ref. Conflicto **enjoylifeevents.cl,** sentencia definitiva

Partes: DANILO ALEJANDRO LEON JIMENEZ
ENJOY GESTION LIMITADA

Santiago, diecinueve de marzo de dos mil doce,

Vistos:
1.- Oficio OF. 14708 de 29 de septiembre de 2011, de NIC Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio enjoylifeevents.cl, suscitado entre DANILO ALEJANDRO LEON JIMENEZ, RUT: 16.300.621-9, domiciliado en Isla Lennox 261 de Viña del Mar y ENJOY GESTION LIMITADA, RUT: 96.976.920-4, domiciliado en Presidente Riesco 5711, piso 15, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del cargo, juramento de rigor y citación a las partes a una audiencia de estilo de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 4 vta.

3.- Acta de audiencia arbitral de fojas 9 realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante, Francisco Molina Cáceres, en la que se fijó la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado a las partes personalmente y a través de copia por correo electrónico, en su caso, como consta a fojas 9b.

4.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 10 en que solicita le sea asignado el dominio en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

A) Sostiene que ENJOY GESTIÓN LIMITADA es una empresa líder en el mercado nacional y mundial, con renombre y prestigio en el mercado nacional y extranjero dedicada a la administración y explotación de casinos de juego.

B) Afirma que la empresa es conocida en el mercado y el público general bajo la denominación ENJOY, la que goza de fama y notoriedad a nivel nacional teniendo a su cargo diversos casinos y salas de juego a lo largo del país.

C) Señala que producto del desarrollo de su imagen corporativa, de marketing y publicidad en la actualidad es titular y licenciataria de más de tres mil marcas comerciales en Chile, además de registros vigentes en América y Europa, por lo que cuenta con lo que el numeral 14 del Reglamento de NIC Chile llama “derechos válidamente adquiridos”

D) Agrega que el segundo solicitante es el creador y titular de la denominación ENJOY en Chile, la cual es una marca comercial que otorga privilegios, como es el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla.

E) Que de acuerdo al artículo 22 del Reglamento de NIC Chile es abusiva la inscripción de nombres idénticos o engañosamente similar a una marca comercial sobre la que no se tienen derechos, que es el caso de enjoylifeevents.cl, respecto del primer solicitante, pues presenta similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales con las marcas y nombres de dominio de titularidad de ENJOY, por lo que al entregársele al primer solicitante este se apropiaría de su creación industrial y fama, además de confundir al público, pues este creería que contrata con ENJOY GESTION LIMITADA.

F) Indica que la jurisprudencia es uniforme en estimar que los nombres de dominio idénticos o engañosamente similar a marcas registradas vulneran el derecho del titular de la marca, pues los nombres de dominio y las marcas cumplen un fin identificador en el mercado. Además, las marcas comerciales tienen protección constitucional a través del derecho de propiedad y no procede aplicar al respecto el principio “first come, first served” que no es aceptado en nuestra doctrina y contrario a la lógica del ordenamiento jurídico.

G) Afirma que los derechos de ENJOY, válidos y adquiridos anteriormente a las gestiones del primer solicitante, deben aplicarse a la resolución del conflicto, además de que los servicios que ofrece el primer solicitante en la página web, esto es, “eventos, iluminación, amplificación, vídeos, DJ, VJ, banquetería, producción de eventos y asados” son rubros relacionados con los desarrollados por ENJOY GESTIÓN LIMITADA, como lo atestiguan los registros para ENJOY en la clase 43 y 41, y para ENJOY LIFE en la clase 43, lo que demuestra que los servicios ofrecidos por el primer solicitante a través de enjoylifeevents.cl son fundamentalmente los cubiertos por las marcas ENJOY y ENJOY LIFE, lo que inducirá al consumidor a errores, engaño y confusiones respecto del origen de los servicios ofrecidos, lo que claramente es una conducta contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil.

H) Señala además que las marcas notorias gozan de una especial protección tanto nacional como internacional, cuestión válida ante nuestras leyes particularmente por la vigencia del Convenio de Paris, lo que busca evitar tanto la confusión del público consumidor como el aprovechamiento de la notoriedad y fama de una marca como ENJOY.

I) Añade que las marcas vinculadas a ENJOY se usan profusamente en el mercado, gozan de amplia difusión en todos los medios y no es posible alegar desconocimiento de este hecho, cuestión reforzada con el fallo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI que falló en este sentido al conocer de la disputa por los nombres de dominio citifinancial.com.es y citifinancial.org.es, lo que es aplicable al primer solicitante que pretende derechos sobre enjoylifeevents.cl cuando no solo contiene el prefijo ENJOY, sino que es confundible con la marca ENJOY LIFE de la que es también titular el segundo solicitante.

J) Finalmente indica que la pretensión del primer solicitante sobre el dominio vulnera los derechos válidamente adquiridos por el segundo solicitante, pidiendo tener presente recursos de queja contra tribunales arbitrales que fallaron amparándose en el principio extranjero "first come, first served" y solicita que se rechace la pretensión del primer solicitante.

5. Adjunta el segundo solicitante a su demanda de asignación de nombres de dominio copias de registros marcarios para las marcas, en diversas clases, ENJOY, ENJOY LIFE, ENJOY CASINO, ENJOY TOUR, ENJOY HOTELES, E ENJOY, ENJOY CLUB, ENJOY MENDOZA, ENJOY CASINO E, ENJOY MENDOZA CASINO & RESORT E, ENJOY MENDOZA CASINO E, además de copias de múltiples registros de los nombres de dominio de Argentina que contienen el concepto ENJOY. Acompaña también el fallo recaído sobre el caso citifinancial.com.es y citifinancial.org.es, el fallo del recurso de queja rol 2086-2010 de la Corte de Apelaciones de Santiago, impresiones de la página web enjoylifeevents.cl escrituras societarias de ENJOY GESTIÓN LIMITADA y copia de licencia de uso de marcas comerciales en favor de ENJOY GESTIÓN LIMITADA, todo lo cual consta de fojas 31 a 163.

6. A fojas 166 se tuvo por evacuado el trámite de alegaciones de mejor derecho en rebeldía del primer solicitante.

7.- A fojas 168 se citó a las partes a oír sentencia lo que fue notificado a las partes a fojas 169.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto debatido en estos autos dice relación con la determinación de cuál de las partes tendría un mejor derecho al nombre de dominio enjoylifeevents.cl. Al respecto el segundo solicitante ha esgrimido y acreditado la titularidad marcaria de diversos registros asociados a la expresión "enjoy" individualmente considerada y "enjoy life" en diversas clases del clasificador internacional de marcas tanto en Chile como en el extranjero. De su parte, el primer solicitante no se ha apersonado en juicio, no ha allegado antecedentes probatorios ni ha objetado los presentados de contrario, pese a haber sido emplazado en los términos establecidos en el Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que el primer solicitante ha habilitado su nombre de dominio y del análisis de su sitio web se desprende que su actividad dice relación con la organización de eventos sociales tales como matrimonios y fiestas en general prestando los servicios de banquetería, que podría colisionar con los registros marcarios del segundo solicitante, los cuales datan de 2005 y por ende son muy anteriores al registro del nombre de dominio solicitado. De su parte, no habiéndose allegado antecedentes por esta parte, no es posible a esta árbitro analizar si a esa parte corresponde otro tipo de derechos en base a los cuales formulara su solicitud de nombre de dominio.

TERCERO: Que en la resolución de conflictos de nombres de dominio tanto la doctrina como la jurisprudencia han conformado una serie de principios, los cuales se corresponden a la legislación vigente en Chile, sin que pueda considerarse que esta materia quede ajena al estado de derecho. Adicionalmente, se ha elaborado una serie de principios para la resolución tanto de los conflictos por asignación como de revocación de nombres de dominio. Entre dichos principios adquiere especial relevancia el principio first come first served, el cual consiste en una actualización del principio prior in tempore prior in iure. La aplicación práctica de este principio ha llevado a que su aplicación requiera que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos.

CUARTO: Que en el caso de autos no se dan los supuestos de aplicación del principio first come first served, por cuant el segundo solicitante ha acreditado un mejor derecho. Siendo así, habrá de acogerse la solicitud de esa parte, asignándole el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que encontrándose ambas partes de buena fe, habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y Visto lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de dominio .cl,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **enjoylifeevents.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 prevista en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

RESOLVIÓ

Lorena Donoso A.

Arbitro

Lorena Donoso Abarca

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Arbitro, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2012.03.19 16:49:02 -03'00'

Carlos Reusser Monsálve

Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación:

Manuela Ferrada Tapia

7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar

16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; jolivares@bmco.cl, pecclefield@enjoy.cl; MDocmac@PUBLIGUIAS.CL, djpz69@hotmail.com, eventos.danilo@gmail.com, jlozano@publiguias.cl, mail@nameaction.com, mdevia@publiguias.cl, mdocmac@publiguias.cl, redesnic@publiguias.cl, ventas@nameaction.com