Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

RESOLUCIÓN

ARBITRAJE: **ENJOYTEXTIL.CL**

En Santiago a 04 de Noviembre del año 2008, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio enjoytextil.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos Salim Jorge Rabi Misle, primer solicitante, domiciliado: Río de Janeiro # 249, comuna: Recoleta y por la otra Martínez y Compañía Limitada, segundo solicitante, representada por Percy Ecclefield Arriaza., para estos efectos domiciliados en Av. Presidente Riesco #5711, piso 15, comuna Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 21 de Abril del 2008, se recibió en mi oficina Oficio Nº 08897 materia solicita arbitraje dominio enjoytextil.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 23 de Abril de 2008, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaro aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 06 de Mayo del 2008, lo cuál consta en autos.

3. Que con fecha 06 de Mayo del 2008, se llevo a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de Nicolás Hadwa Marzuca en representación de Salim Jorge Rabi Misle, primer solicitante, para estos efectos domiciliado en Río de Janeiro, número 248.comuna de Recoleta, y con la asistencia de Patricio Pottstock, en representación del Segundo Solicitante, para estos efectos con domicilio en El Bosque Norte 0177, Oficina 803, Santiago y doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador Se fijan las reglas del procedimiento y a partir del día 20 de Mayo se fija un término de 15 días hábiles para que las dos partes presenten sus argumentos y pruebas con relación a sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

4. Que con fecha 12 de Mayo del 2008, Francisco Molina Cáceres, por el segundo solicitante, presenta escrito Acredita personería con el merito de los documentos que acompaña, el cual se resuelve por el árbitro.

5. Que con fecha 23 de Mayo del 2008, Salim Jorge Rabi Misle, primer solicitante, presenta escrito: *Solicito Inscripción de nombre de dominio.* Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del primer solicitante son los siguientes:

i. Somos una empresa que se dedica a la confección y funcionamos desde el año 1988, bajo el nombre Enjoy M.R.; por el presente documento quiero señalar los principales motivos por los cuales de acuerdo a la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio CL, somos los que gozamos de mejor mayor derecho para prosperar satisfactoriamente con el nombre de dominio en disputa.
ii. La contraparte se opone a cualquier inscripción de dominio pero no los usa, solo en base a una actitud monopólica pretende apoderarse con posterioridad a la inscripción de un nombre de dominio, teniendo esta parte conocimiento de que no se desarrollará activamente bajo este nombre, lo que tratan continuamente es limitar a las demás empresas que lo único que quieren es desarrollarse de acuerdo a la ley y normas legales vigentes.
iii. Según la constitución política de la republica en su articulo 19 numero 21 señala el derecho que tienen las personas a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden publico o la seguridad nacional respetando las normas legales que la regulen, en el caso de nuestra posición es que este derecho que confiere una norma tan importante como la Constitución Política, esta siendo menoscabado por la otra parte al no dejar desarrollarnos en nuestra actividad económica, cuando de una forma con actitud totalmente desleal fundamenta tener mejor derecho que el de nosotros, teniendo conocimiento y es de publica notoriedad que enjoy, es una marca que se dedica a una actividad especifica juegos de azar y no a lo que requerimos en nuestra solicitud de inscripción bajo el nombre de enjoytextil.cl, nosotros poseemos este nombre enjoy MR.
iv. El Ministerio de Economía ha rechazado permanentemente los intentos de esta empresa para inscribir otras marcas que incluyan la palabra enjoy, en la clase número 25, por considerar que esta marca ya esta registrada por nuestra parte.
v. Gozamos de Derecho a tener un espacio en la Web, para mostrar nuestra producción y empresa, en la actualidad tener una pagina Web es imprescindible para cualquier empresa que quiere desarrollarse activamente y con la intención de lograr mayor éxito en sus negocios.
vi. La razón por la cual elegimos el nombre de enjoytextil.cl, es solamente para indicar el rubro propio de nuestra empresa y no para perjudicar a la otra parte, la inscripción de este nombre de dominio no afecta a nuestra contraparte de manera alguna, pudiendo esta seguir desarrollándose de manera normal y continua sin verse afectados de manera alguna.
vii. La parte contraria actúa de mala fe, ya que no busca un espacio para desarrollar su empresa libremente, por que este ya lo tiene, busca no dejar que el resto tenga la misma libertad de la que ellos gozan, buscan apropiarse de la propiedad intelectual de todas las inscripciones de dominio que se presenten, de forma posterior a su inscripción, lo que hace presumir la mala fe, ya que si ellos verdaderamente estuvieran interesados en el nombre de dominio en disputa lo hubieran inscrito con anterioridad a nosotros y no de la forma en que se presenta actualmente.
viii. la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, las causales de revocación de dominio son que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, por nuestra parte acreditaremos mediante documentos fidedignos que no existe causal para poder presumir esto.
ix. Señala cuando se consideraría abusiva y explica las tres condiciones. En su primera parte señala que sea idéntico, es claro que la identidad En su primera parte señala que sea idéntico, es claro que la identidad no opera en este caso ya que el nombre registrado por la contraparte es enjoy casinos y nosotros solicitamos enjoy textil, en cuanto a engañosamente similar no existe motivo alguno para poder pensar en esto, ya que según se acredita con los medios de prueba presentados por esta parte, operamos desde el año1988, con esta marca siendo reconocida como M.R, en su parte final señala nombre por el cual el reclamante es reconocido, nosotros somos reconocidos por este nombre con anterioridad a nuestra contraparte. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio. Sí, tenemos derechos legítimos, queremos lograr nuestra expectativa económica, sin menoscabar a nadie y de acuerdo a la ley, nos respalda el artículo 19 número 21 de la Constitución Política de la republica.
x. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. No queremos utilizarlo de mala fe, solo necesitamos poder desarrollarnos en forma total, libre, nuestra actividad económica bajo este nombre esta acreditada e inclusive registrada, en la actualidad se encuentra inscrito con anterioridad a nuestra contraparte. Este

reglamento señala también La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado.

xi. Existen motivos claros de acuerdo al funcionamiento de nuestra empresa, de forma continua, permanente desarrollamos activamente nuestro rubro y lo que necesitamos para lograr esto es la inscripción de el nombre de dominio, no tenemos la intención de venderlo, arrendarlo o transferir el dominio al segundo solicitante, ellos actúan de mala fe impidiendo el normal desarrollo de nuestra empresa.

xii. Esta situación no puede ocurrir, ya que el titular de la marca de producto, somos nosotros, también somos los primeros solicitantes de la inscripción de dominio, los impedidos en reflejar nuestra marca por ahora somos nosotros.

xiii. Nosotros no queremos perturbar o afectar los negocios de nuestra contraparte, ellos no son competencia nuestra los rubros son totalmente distintos y el nombre de dominio en disputa no se asemeja en nada al que ellos necesitan para desarrollarse, ellos poseen sus nombres de dominios inscritos y lo que hacen con nosotros es perjudicarnos en su totalidad.

xiv. Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre; Esta absolutamente clara nuestra intención en utilizarlo, nosotros queremos promocionar y vender nuestros productos en la Web, es de vital importancia para nuestra empresa contar con este medio.

xv. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación. Somos titular de marca registrada, somos muy conocidos bajo este nombre.

xvi. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores. Nuestro uso es completamente legítimo, no queremos confundir a nadie, nuestro rubro es claramente distinto al de nuestra contraparte.

6. Que al efecto el primer solicitante acompaña los siguientes documentos:

   i. Certificados que acreditan que el segundo solicitante, se le ha rechazado por el Ministerio de Economía, la inscripción del nombre de dominio Enjoy M.R. dejando constancia que esta empresa funciona constantemente desde el año 1989.
   ii. Pagos de IVA.
   iii. Iniciación Actividades.
   iv. Certificado de marcas otorgado por el ministerio de economía.
   v. boletas.

7. Que con fecha 11 de junio del 2008, Francisco Molina Cáceres, por el segundo solicitante, presenta escrito *Demanda de asignación del Dominio “enjoytextil.cl”*

8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante Martínez y Compañía Limitada, son los siguientes:

   i. Mi representado, Martínez y Compañía Limitada es ampliamente conocido en Chile y el extranjero por ser e mayor operador de “ Casinos de Juego” de Chile y creador de la expresión Enjoy con la cual se identifica, tanto en el ámbito nacional como internacional haciendo de esta, una de las marcas más conocidas del mercado.
   ii. Martínez y Compañía Limitada es una empresa que, goza de una reconocida presencia y fama, en virtud de esta notoriedad ha desarrollado por años una estrategia de posicionamiento y protección de la marca enjoy, tanto en Chile como en el extranjero, contando con mas de 2000 registros en Chile que contienen la expresión enjoy, además de poseer la marca en EEUU, Argentina, Perú y en tramite en la comunidad Europea.
   iii. No es posible permitir que cualquier tercero quisiera aprovecharse de la fama y notoriedad de mi mandante por lo que resulta natural, a juicio del segundo solicitante, la pretensión de obtener el dominio “enjoytextil”, ya que constituye una directa evocación y referencia a su identidad comercial ya que induce al publico consumidor a

asociar el nombre de dominio con sus marcas las cuales son ampliamente conocidas y promovidas en el mercado.

iv. 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.

v. El dominio en cuestión, corresponde a uno de los tantos servicios prestados por mi mandante, si un consumidor de los productos o servicios de Enjoy ingresa a la pagina "enjoytextil", no pretende encontrar otros que los productos o servicios ofrecidos por mi mandante y no los productos y servicios del primer solicitante, no cabe duda entonces que estos se sentirán frustrados y posiblemente engañados por este nombre de dominio.

vi. Que el articulo 14 del Reglamento para el funcionamiento de 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.

vii. Que mi mandante es ampliamente conocido y reconocido por su nombre "enjoy" logrando posicionar este nombre como una marca afanada en Chile y en el extranjero, teniendo debidamente registrada esta denominación y cientos de variantes que la contienen en el departamento de propiedad industrial.

viii. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el articulo 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 articulo 22 letra a) que establece como un 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 Sr. Jorge Salim Rabi Misle.

9. Al efecto acompaña los siguientes documentos:
   i. Fotocopias reg. N°3.381.600, de E.E.U.U.
   ii. Certificados de Internet N° 742540-742541-74254 2-742543-742544-746612- 746611-746610- 746609- 742545- 742546- 742547- 742548- 742549- 742540- 742541-742542- 742543- 742554- 742555- 742556- 742557- 742558- 742559- 773507-742561- 742562- 742563- 742564- 742565- 742566- 742567- 742568- 773504-742569- 742570- 742571- 742572- 742573- 742574.

10. Con fecha 01 de Julio del 2008, Nicolas Hadweh Marzuca, en representación de Salim Jorge Rabi Misle, primer solicitante, presenta escrito *Cumple lo Ordenado* y con misma fecha presenta también escrito *Objeta Documento, el cual es resuelto por el tribunal.*

11. Que con fecha 27 de Agosto del 2008, Francisco Molina Cáceres en representación de Martínez y Cia, segundo solicitante, presenta escrito *Objeta Documentos, resuelto por el tribunal.*

12. Que con fecha 05 de Septiembre del 2008 se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1- Que las disposiciones de la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2- Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado.

3- Que el primer solicitante ha acreditado en autos el ser titular de una marca registrada Enjoy en clase 25 para todos los productos de la clase que incluye entre otros vestuario y que también ha acreditado mediante facturas y otros documentos el encontrarse en el rubro o giro textil. Que en consecuencia el dominio solicitado enjoytextil.cl se encuentra compuesto por la

marca registrada de titularidad del primer solicitante “enjoy” más el giro del primer solicitante “textil”.

4- Que en consecuencia el dominio solicitado refleja la marca comercial y el giro del primer solicitante.

5-Que por su parte el segundo solicitante argumenta y prueba que es el titular de la marca Enjoy en el rubro de casino y otros relacionados.

6- Que en consecuencia el dominio solicitado se compone además de la palabra Enjoy, sobre la cual ambos solicitantes tienen derechos marcarios en distinto rubro; de la palabra “textil” la que con claridad ubica al dominio en un rubro específico, cual es aquel mismo rubro para el cual el primer solicitante posee derechos marcarios, en atención a lo cual queda de manifiesto el mejor derecho al dominio y el hecho que por incluir este un rubro específico como es el textil no se producirán confusiones con posibles interesados en ubicar en Internet datos sobre casinos, puesto que el dominio en sí al agregar el rubro comunica con claridad cual es el público al cual se intenta dirigir.

SE RESUELVE:

1) Se asigna el dominio enjoytextil.cl al primer solicitante Salim Jorge Rabi Misle.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.

Envíese además e-mails para fines informativos.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Victoria Santis Pinilla Rut: 14.244.775-4 y doña Erika Zarate Melgarejo, Rut: 12.190.258-3, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ERIKA ZARATE MELGAREJO
RUT: 12.190.258-3

VICTORIA SANTIS PINILLA
RUT: 14.244.775-4