Re.: Arbitraje por la revocación del nombre de dominio **gamecube.cl**
Oficio OF06269

VISTOS:

1. Que con fecha 3 de abril de 2006, doña MARÍA CAROLINA DEL RÍO HERANE, en representación del Reclamante, NINTENDO OF AMERICA INC., solicita la revocación del nombre de dominio **gamecube.cl** inscrito a nombre de COMERCIAL KENDALL LIMITADA, pidiendo que se le transfiera, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL;

2. Que el Reclamante funda su solicitud de revocación en que es una consolidada sociedad norteamericana que por muchos años ha producido y comercializado sus productos electrónicos y, especialmente, consolas y juegos de video, los cuales gozan de fama y notoriedad en todo el mundo. Indica que se trata de productos de primer nivel, con lo cual las marcas de su propiedad se han convertido en una garantía de calidad para sus consumidores, y en un activo de la mayor importancia para su titular.

   Agrega NINTENDO OF AMERICA INC. que es la legítima creadora de la expresión **"GAMECUBE"**, la cual distingue los productos que produce y comercializa en prácticamente todo el mundo, usando una serie de denominaciones y marcas comerciales, entre ellas, "**GAMECUBE**" y "**NINTENDO GAMECUBE**". Asimismo, es titular de los nombres de dominio **nintendogamecube.cl**, **nintendogamecube.com** y **gamecube.com**.

   Señala el Reclamante ha sido el creador y el primero en utilizar, explotar y prestigiar la expresión **"GAMECUBE"**, la cual precisamente identifica una consola para juegos de video creada por NINTENDO OF AMERICA INC. Indica que la expresión **"GAMECUBE"** corresponde a lo que la doctrina ha denominado marca famosa y notoria, protegida por los tratados internacionales sobre la materia, como la ley 19.039 de Propiedad Industrial y el Convenio de París.

   El Reclamante indica que no obstante tratarse de ámbitos distintos, sin duda que la apreciación de los antecedentes marcarios que el caso pueda comprender constituye un elemento fundamental, en especial en atención a la política de protección observada por NINTENDO OF AMERICA INC. sobre sus marcas comerciales y, entre ellas, el signo **"GAMECUBE"**.

   NINTENDO OF AMERICA INC. señala que los nombres de dominio cumplen una función muy similar a las marcas comerciales, esto es, identifican determinados productos y servicios asociados a ciertas características y cualidades. De esta manera, los consumidores asocian automáticamente un producto con un signo, resultando, en consecuencia, imprescindible el que los usuarios de la red identifiquen adecuadamente un nombre de dominio. Desde hace ya muchos años se realiza una inmediata y lógica

relación entre los nombres de dominio en Internet y las marcas comerciales, ya que los nombres de dominio comparten muchos aspectos y características de estas últimas. En consecuencia, y tal como lo ha reconocido la jurisprudencia nacional en una serie de fallos relativos a conflictos sobre nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen los nombres de dominio, "cumplen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet", según señala el Juez Árbitro don Ruperto Pinochet Olave en el fallo de fecha 1 de marzo del 2005, dictado en el juicio de revocación del dominio **portalladehesa.cl**. Añade que en el citado fallo se señala, asimismo, que "la doctrina nacional y extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio", requisito con el cual cumple cabalmente el Reclamante.

NINTENDO OF AMERICA INC. agrega que posee una multiplicidad de registros de la marca **"GAMECUBE"** en diferentes países del mundo, como consta de los documentos que acompaña. En Chile, es titular de los siguientes registros de las marcas **"GAMECUBE"** y **"NINTENDO GAMECUBE"**:

- Registro N° 612.296 de la marca **"GAMECUBE"** en clases 9, 16 y 28;
- Registro N° 642.909 de la marca **"NINTENDO GAMECUBE"** en clase 9;
- Registro N° 612.311 de la marca **"NINTENDO GAMECUBE"** en clases 16, 25, 30;
- Registro N° 612.312 de la marca **"NINTENDO GAMECUBE"** en clase 41;
- Registro N° 612.297 de la marca **"NINTENDO GAMECUBE"** en clases 9 y 28.

Asimismo, reitera el Reclamante que es titular de los nombres de dominio **nintendogamecube.cl**, **nintendogamecube.com** y **gamecube.com**, invirtiendo importantes recursos en la creación y mantenimiento de las páginas de Internet de cada uno de estos dominios, las cuales son muy visitadas.

Agrega el Reclamante que una importante cantidad de los productos comercializados por **NINTENDO OF AMERICA INC.** son, y han sido siempre, conocidos en el mercado bajo el nombre **"GAMECUBE"** o, en su caso, **"NINTENDO GAMECUBE"**. Es así como ha creado una familia de marcas que identifica y distingue sus productos a nivel mundial, y en cuya creación y difusión ha invertido importantes recursos. De esta manera, y como consta en los documentos que acompaña, NINTENDO OF AMERICA INC. ha protegido adecuadamente y conforme a derecho la marca **"GAMECUBE"** de su propiedad, desplegando una política mundial de protección de su marca con el objeto de velar por sus legítimos derechos sobre ella. Con esto, ha pretendido mantener una adecuada transparencia y sana competitividad en el mercado, ajustándose para ello a los principios y normas legales. Al efecto, señala, la asignación de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, según lo recogen los artículos 14, 20

y siguientes del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y causales de revocación.

El Reclamante indica que el artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL señala "será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe", agregando que "la inscripción de un nombre de dominio se considera abusiva cuando cumplan las tres condiciones siguientes:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derecho el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante sea conocido.

b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, y

c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe".

Al respecto, indica el Reclamante que en el caso de autos, se dan todos y cada uno de los requisitos establecidos en la citada Reglamentación, toda vez que el nombre de dominio **gamecube.cl** es idéntico y representa una de las marcas principales de su propiedad, hecho del cual tiene total conocimiento el titular del dominio en conflicto, quien precisamente compra y comercializa juegos de video por medio de la página **gamecube.cl**. Sin embargo, no comercializa únicamente productos **"GAMECUBE"**, sino que también una variedad de otros productos de diferentes marcas, entre ellos, productos de propiedad de uno de los principales competidores de NINTENDO OF AMERICA INC., como el producto **"SONY PLAYSTATION"** de propiedad de SONY, lo que considera demuestra un intento de aprovechamiento obvio por parte del Actual Asignatario del signo de propiedad del Reclamante. Esto, toda vez que le parece que resulta evidente que el Actual Asignatario ha intentado atraer consumidores de consolas y juegos de video a su página de Internet mediante la utilización de la marca famosa **"GAMECUBE"** de propiedad de NINTENDO OF AMERICA INC.

Añade el Reclamante que la utilización de una marca de la envergadura comercial de **"GAMECUBE"**, inducirá a los consumidores a pensar que se trata de un sitio exclusivo de productos **"GAMECUBE"**, que goza del auspicio y respaldo de NINTENDO OF AMERICA INC. Sin embargo, ello no es así, ya que al ingresar al sitio **gamecube.cl**, no solo encontrarán una serie de otros productos distintos de **"GAMECUBE"**, sino que además constatarán que el nombre con el cual se individualiza el sitio es **todojuegos.cl**, concepto absolutamente ajeno a la marca **"GAMECUBE"**. Es así como el titular del dominio en conflicto ha utilizado la marca **"GAMECUBE"** y, en este caso, el dominio **gamecube.cl**, como una forma de asociar esta marca famosa con los productos que comercializa, por lo que el ingreso a la página de Internet **gamecube.cl** funciona como un link hacia la página **todojuegos.cl**, el cual también se encuentra inscrito a nombre de COMERCIAL KENDALL LIMITADA.

Asimismo, señala el Reclamante que el Actual Asignatario, COMERCIAL KENDALL LIMITADA, carece de derechos e intereses legítimos sobre la expresión creada, desarrollada y posicionada a nivel mundial por NINTENDO OF AMERICA INC., teniendo además pleno conocimiento de los derechos del Reclamante al dominio en conflicto, al conocer con exactitud el origen y propiedad de los productos **"GAMECUBE"** y **"NINTENDO GAMECUBE"**.

Además, aclara el Reclamante que el titular del dominio en conflicto carece de toda relación contractual con él que lo habilite para utilizar su marca **"GAMECUBE"**, ni en el ámbito del comercio ordinario ni en el ámbito virtual.

En consecuencia, concluye el Reclamante que en la inscripción del nombre de dominio **gamecube.cl** hubo mala fe de parte del demandado, quien inscribió el dominio con el objeto de beneficiarse de la fama de la que gozan la marca y productos del Reclamante, promocionando gran cantidad de otros productos que no guardan relación alguna con NINTENDO OF AMERICA INC. El demandado, conociendo la fama y notoriedad de la que gozan los productos **"GAMECUBE"** – puesto que precisamente se dedica su comercialización y, en consecuencia, conoce perfectamente el mercado – ha utilizado la marca de Reclamante para obtener un beneficio económico, puesto que al ingresar a la página **gamecube.cl**, los consumidores de los juegos **"GAMECUBE"** podrán verse inducidos a comprar otros productos, en perjuicio del Reclamante y en beneficio del Actual Asignatario.

Indica el Reclamante que el Actual Asignatario ha infringido los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, infringiendo en consecuencia lo dispuesto en el artículo 14 del citado Reglamento que establece: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". En este sentido, señala que debe tenerse presente el espíritu con el cual el creador del sistema de administración de dominios, Jon Postel, concibió el sistema, enmarcándolo en el Principio de la Buena Fe, o lo que el denominó *"fair use"*. Agrega que el demandado no inscribió el dominio sobre la base de las exigencias del principio de la buena fe, ya que se apoderó de un signo sabiendo que no le pertenecía, con el fin de usarlo en su beneficio al identificar sus propios productos, como asimismo, productos de competidores.

Señala NINTENDO OF AMERICA INC. que el titular del dominio en conflicto, careciendo de derechos o intereses legítimos, ha registrado un nombre de dominio que provoca toda suerte de confusiones en los consumidores, impidiendo que el Reclamante publicite sus productos con total exclusividad, y no en conjunto con productos de la competencia.

Añade el Reclamante que el artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, en concordancia con el artículo 20 del mismo texto legal, nos indica que en el caso de autos se ha cumplido con todos los presupuestos allí señalados para que se demuestre o evidencie la mala fe del titular del

nombre de dominio **gamecube.cl**. El Actual Asignatario estaba al tanto de la propiedad del signo **"GAMECUBE"** al registrar el dominio en Chile, no solamente porque éste corresponde a una marca famosa y notoria ampliamente conocida en nuestro país, sino que además, por la naturaleza de la actividad comercial que desarrolla el demandado, quien comercializa juegos de video y consolas para juegos de video a través del sitio Web **todojuegos.cl**.

Indica NINTENDO OF AMERICA INC. que, de mantenerse la inscripción impugnada, se permitirá que un tercero se apropie indebida y gratuitamente de una creación que no le pertenece y del prestigio logrado frente al consumidor mediante el esfuerzo y trabajo ajeno, en este caso, el del Reclamante y, lo que resulta aún más grave, impedirá al legítimo creador y dueño usar su propia marca en el ámbito virtual, lo que es abiertamente inmoral y constitutivo de un enriquecimiento sin justa causa.

La consola para juegos de video denominada **"GAMECUBE"** fue probada en la feria mundial SPACE WORLD 2000 que se realiza anualmente en Japón. El producto original fue denominado **"DOLPHIN"**, y posteriormente cambió de nombre a **"STARCUBE"**, y finalmente, a **"GAMECUBE"**. La consola se había transformado en un producto de calidad y especificaciones técnicas inmejorables. Así, el **"GAMECUBE"** fue lanzado oficialmente en la ELECTRONIC ENTERTAINMENT EXPO en el mes de mayo del 2001, y posteriormente en Japón en el mismo año, vendiendo más de 300.000 unidades. El Reclamante acompaña un ejemplar de la revista "CLUB NINTENDO" en español de julio del año 2001, en la cual se describe la consola denominada **"GAMECUBE"** y sus nuevas características en el mundo de los videos juegos. De esta manera, indica, y dada la fama de la que goza esta marca, no resulta verosímil pensar que el titular del dominio desconociera la existencia de la marca **"GAMECUBE"**. En este sentido, señala que tendiendo presente la política mundial de protección desplegada por NINTENDO OF AMERICA INC. y la importante inversión en publicidad en medios televisados y escritos, no es posible que el titular del dominio en conflicto desconociera la existencia de este signo al decidir solicitar el dominio en disputa. Señala que tal supuesto debe ser desechado, puesto que el Actual Asignatario conoce ampliamente el rubro de los juegos de video y consolas para juegos de video, y al mismo tiempo, identifica claramente a los proveedores de tales productos, entre ellos, uno de los principales, sino el principal, productor de estos productos en el mundo NINTENDO OF AMERICA INC.

A fin de acreditar la calidad de legítimo creador de la marca **"GAMECUBE"** del Actual Asignatario, éste acompaña un listado de registros de las marcas **"NINTENDO"** y **"NINTENDO GAMECUBE"** de su propiedad como, asimismo, copias de los certificados de registro correspondientes. Además, acompaña copias de artículos y publicidad que demuestran el uso de la marca en la revista "CLUB NINTENDO" desde el mes de julio del año 2001. Agrega que la revista "CLUB NINTENDO" es la revista oficial de NINTENDO y se distribuye en gran cantidad de países del mundo, en los cuales NINTENDO OF AMERICA INC. comercializa sus productos. Señala además que NINTENDO OF AMERICA INC. es titular de numerosos registros de copyright o

derechos de autor en Estados Unidos y Canadá, y acompaña un listado de registros de copyright de propiedad de NINTENDO OF AMERICA INC..

Señala el Reclamante que constituye un hecho público la circunstancia que NINTENDO OF AMERICA INC. es conocido, se ha identificado y se le ha relacionado directamente por el público bajo el signo **"GAMECUBE"** y **"NINTENDO GAMECUBE"**, siendo identificado por dicha expresión, por lo que no cabe duda alguna que su utilización por terceros en el mundo real o telemático induciría a un error o confusión generalizado. Por esto, resulta evidente que el público consumidor de los productos **"GAMECUBE"** será inducido a confusión y error en el caso que el dominio **gamecube.cl** se mantenga bajo la titularidad del Actual Asignatario, ya que al ingresar al sitio de Internet, no encontrará información autorizada relativa a los productos **"GAMECUBE"** de propiedad de NINTENDO, como también es posible, que simplemente no encuentre productos **"GAMECUBE"**, lo que causará un enorme perjuicio a NINTENDO OF AMERICA INC., afectando la buena imagen que ha construido en base a la gran calidad de sus productos.

En definitiva, estamos frente a un demandante que conforme acreditan los documentos que se acompañan, goza de una implantación real y efectiva en el mercado bajo la expresión **"GAMECUBE"**, hecho que sin duda lo habilita y legitima para ser el titular de dicha expresión en el ámbito virtual representado por Internet, el cual debe ser apreciado como una expresión de la realidad comercial y contingente del mercado. Además, ha prestigiado y otorgado fama y notoriedad a la expresión **"GAMECUBE"**, distinguiéndose efectivamente bajo dicha denominación y ha desplegado oportunamente todas las medidas de protección en relación con dicha expresión.

El Reclamante acompaña con su demanda de revocación los siguientes documentos probatorios:

a) Listado y copias simples de los registros de la marca **"GAMECUBE"** y **"NINTENDO GAMECUBE"** de propiedad de NINTENDO OF AMERICA INC.;

b) Copias de artículos y publicidad en la revista "CLUB NINTENDO", en las cuales consta el uso de las marcas **"GAMECUBE"** y **"NINTENDO GAMECUBE"**;

c) Copias de envases de los juegos de video "**NINTENDO GAMECUBE"**;

d) Listado de registros de copyright de software y hardware a nombre de NINTENDO OF AMERICA INC.;

e) Impresión de la página de Internet **gamecube.cl**, en la cual consta que la misma se identifica bajo la expresión **todojuegos.cl**;

f) Impresiones de la página de Internet del Departamento de Propiedad Industrial que individualizan los registros de las marcas **"GAMECUBE"** y **"NINTENDO GAMECUBE"** en Chile;

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, la tramitación de esta solicitud de revocación se sujeta a las reglas del procedimiento de mediación y arbitraje;

4. Que mediante Oficio OF06269, el Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre la revocación del referido dominio;

5. Que con fecha 5 de junio de 2006, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación del procedimiento para el día 16 de junio de 2006 a las 11:00 a.m. en El Regidor 66, Piso 10, Comuna de Las Condes, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

6. Que con fecha 16 de junio de 2006, se efectúa el comparendo fijado al que asiste, por un lado, doña PAULA VELÁSQUEZ DÍAZ, quien actúa como agente oficioso del Actual Asignatario, COMERCIAL KENDALL LIMITADA y, por el otro, doña PAULINA ANDRADE PALMA, quien exhibe poder para representar al Reclamante, NINTENDO OF AMERICA INC., y acredita la consignación de los honorarios arbitrales provisorios. En la audiencia, las partes señalan que su intención es llegar a un acuerdo que pondría fin al conflicto suscitado en relación con este nombre de dominio, por lo que se resuelve fijar un plazo que vence el día 23 de junio de 2006 para acompañar el avenimiento correspondiente, bajo apercibimiento de fijar el árbitro las normas de procedimiento en el caso de no ocurrir esto. Asimismo, se apercibe a doña PAULA VELÁSQUEZ DÍAZ, agente oficioso del Actual Asignatario, para que acompañe el poder para representar a COMERCIAL KENDALL LIMITADA;

7. Que con fecha 27 de junio de 2006, el árbitro certifica que el posible avenimiento no se acompaña y, en consecuencia, dicta las normas de procedimiento que rigen el conflicto sobre el nombre de dominio **gamecube.cl**, notificándose éstas por correo electrónico y por carta certificada;

8. Que con fecha 30 de junio de 2006, el Reclamante, NINTENDO OF AMERICA INC., acredita la consignación del saldo de los honorarios fijados por el arbitraje para la revocación del nombre de dominio **gamecube.cl**, lo que se certifica mediante resolución de la misma fecha;

9. Que con fecha 7 de julio de 2006, doña MARÍA CAROLINA DEL RÍO HERANE, en representación del Reclamante, NINTENDO OF AMERICA INC., ratifica su demanda de revocación del nombre de dominio **gamecube.cl**, reproduciendo en su integridad la acción de revocación ya acompañada con anterioridad en autos;

10. Que con fecha 14 de agosto de 2006, se provee la ratificación de la demanda de revocación del dominio **gamecube.cl**, notificándose a las partes por correo electrónico;

11. Que con fecha 15 de septiembre de 2006, se recibe la causa a prueba, notificándose el auto de prueba a las partes por correo electrónico y por carta certificada, y fijándose los siguientes puntos se prueba:

    a. Carácter abusivo y/o de mala fe de la inscripción del nombre de dominio **gamecube.cl** por parte de el Actual Asignatario;

    b. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **gamecube.cl**;

    c. Similitud del nombre de dominio **gamecube.cl** con marcas de productos o servicios sobre los cuales tiene derechos el Reclamante, con un nombre de dominio del cual es asignatario el Reclamante o con un nombre por el cual este es conocido;

12. Que con fecha 29 de septiembre de 2006, doña PAULINA ANDRADE PALMA, en representación del Reclamante, NINTENDO OF AMERICA INC., solicita prórroga del término probatorio, el cual es concedido mediante resolución de fecha 2 de octubre de 2006;

13. Que con fecha 18 de octubre de 2006, doña MARÍA CAROLINA DEL RÍO HERANE, en representación del Reclamante, NINTENDO OF AMERICA INC., acompaña los siguientes documentos de prueba que señala acreditan el carácter abusivo y la mala fe de la inscripción del dominio por parte del Actual Asignatario, los derechos e intereses del Reclamante en el dominio en disputa, y la identidad de las marcas del mismo con el dominio **gamecube.cl**:

    a. Certificado de registro original Nº 612.296 de la marca **"GAMECUBE"** en clases 9, 16 y 28;

    b. Certificado de registro original Nº 612.311 de la marca **"NINTENDO GAMECUBE"** en clase 41;

    c. Certificado de registro original Nº 642.909 de la marca **"NINTENDO GAMECUBE"** (mixta) en clase 9;

    d. Certificado de registro original Nº 612.312 de la marca **"NINTENDO GAMECUBE"** en clases 16, 25 y 30;

    e. Certificado de registro original Nº 612.297 de la marca **"NINTENDO GAMECUBE"** en clases 9 y 28;

    f. Envase original del producto denominado **"GAMECUBE"**;

    El Reclamante solicita, además, que se tengan por acompañados los documentos presentados conjuntamente con la demanda de revocación, y que se tenga presente que la conducta del Actual Asignatario se enmarca dentro de la conducta que la doctrina y jurisprudencia arbitral en materia de nombres de dominio ha identificado como mala fe.

Señala que el nombre de dominio en conflicto constituye una acción lesiva de los principios que orientan la competencia leal y ética mercantil, toda vez que resulta evidente el ánimo de intentar beneficiarse del buen nombre y reconocimiento del que gozan los productos de NINTENDO OF AMERICA INC., los cuales se identifican bajo la marca **"GAMECUBE"**, abusando e infringiendo de esta manera los legítimos derechos del Reclamante. Es así como el nombre de dominio en disputa es idéntico y representa una de las marcas principales del Reclamante, hecho del cual tiene total conocimiento el actual asignatario, quien precisamente compra y comercializa juegos de video por medio de la página de Internet **gamecube.cl**. El Reclamante reitera, además, otros argumentos ya esgrimidos en su demanda correspondiente;

14. Que con fecha 5 de abril de 2007, se provee el escrito de fecha 18 de octubre de 2006 presentado por doña MARÍA CAROLINA DEL RÍO HERANE, en representación del Reclamante, NINTENDO OF AMERICA INC., y se notifica la nueva dirección del Tribunal;

15. Que con fecha 18 de mayo de 2007, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo a los antecedentes que obran en estos autos, NINTENDO OF AMERICA INC. estima que sus derechos han sido gravemente afectados por la asignación del nombre de dominio **gamecube.cl** a COMERCIAL KENDALL LIMITADA y, en consecuencia, ha solicitado la revocación de esa inscripción, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL;

2. Que el Reclamante ha acreditado fehacientemente a través de diversa documentación acompañada en estos autos, y no objetada por el Actual Asignatario, ser titular de registros de las marcas **"GAMECUBE"** y **"NINTENDO GAMECUBE"** en diversas clases en Chile, y más de 180 registros marcarios de estas marcas en el extranjero;

3. Que, asimismo, el Reclamante señala que la marca **"GAMECUBE"** es famosa, y que los productos amparados bajo esa marca gozan de gran prestigio y de fama y notoriedad a través del mundo. En relación a esto, de los antecedentes acompañados por el Reclamante, y no objetados por el Actual Asignatario, se acredita fehacientemente que las marcas **"GAMECUBE"** y **"NINTENDO GAMECUBE"** efectivamente gozan de fama y notoriedad a través del mundo;

4. Que de las diligencias e investigaciones efectuadas por este árbitro en Internet, se concluye que la expresión **"GAMECUBE"** corresponde a una marca comercial ampliamente utilizada por el Reclamante, NINTENDO OF AMERICA INC., en gran parte del mundo, incluido en Chile, de tal forma que efectivamente hay una presencia real de los productos **"GAMECUBE"** del Reclamante en el mercado chileno;

5. Que la expresión “GAMECUBE” está compuesta de dos palabras del idioma inglés, a saber, “GAME”, que significa “juego”, y “CUBE”, que significa “cubo”, siendo ella una expresión de fantasía creada por NINTENDO OF AMERICA INC.;

6. Que, asimismo, el hecho de que el Actual Asignatario tenga activo el dominio en disputa, utilizándolo para promocionar y vender tanto los productos fabricados por el Reclamante bajo la marca **“GAMECUBE”**, como otros de propiedad de NINTENDO OF AMERICA INC. y de terceros, hace inevitable que se genere confusión entre los usuarios, lo que suele ocurrir cuando existe un dominio inscrito a nombre de un tercero, distinto del legítimo titular de la marca, en especial cuando ésta es famosa y notoria, precisamente para los productos que se promocionan en el sitio Web correspondiente;

7. Que en el sitio Web **gamecube.cl** de propiedad del Actual Asignatario, no solamente se promocionan y venden productos fabricados y comercializados por el Reclamante, sino que también productos fabricados por terceros, entre ellos, uno de los principales competidores de NINTENDO OF AMERICA INC. Al respecto, este sentenciador considera que esta sola circunstancia es suficiente para concluir que pueden verse perturbados o perjudicados los negocios de NINTENDO OF AMERICA INC.;

8. Que este juicio de nombre de dominio no tiene como objetivo determinar el mejor derecho de las partes, sino que si efectivamente se han incurrido en algunas de las causales de revocación establecidas en el Reglamento de NIC Chile;

9. Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, considerándose abusiva la inscripción cuando se cumplen las siguientes tres condiciones:

    a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el Reclamante, o un nombre por el cual el Reclamante es reconocido.

    b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

    c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

10. Que analizándose las condiciones establecidas en la reglamentación para que la inscripción de un nombre de dominio se considere abusiva, podemos concluir lo siguiente:

    i. El nombre de dominio cuya revocación se solicita es efectivamente idéntico a la marca **“GAMECUBE”**, la cual se encuentra registrada en Chile por el Reclamante bajo el Nº 612.296, y también ampliamente registrada en el extranjero, como se ha acreditado en autos;

ii. La Actual Asignataria no ha hecho valer derecho o interés legítimo alguno en estos autos y, asimismo, este sentenciador no puede de oficio presumir que tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio en disputa, puesto que ha permanecido en rebeldía durante toda la sustanciación de este juicio arbitral;

iii. Que la buena fe se presume, de manera que quien quiera demostrar lo contrario, deberá probarlo. En este caso, el Reclamante ha señalado que la actuación del demandado se ha caracterizado por su mala fe, puesto que inscribió el dominio con el objeto de beneficiarse de la fama de la que gozan la marca y productos de su propiedad, promocionando gran cantidad de otros productos que no guardan relación alguna con NINTENDO OF AMERICA INC. Al respecto, este sentenciador coincide con lo argumentado por el Reclamante, toda vez que considera que el Actual Asignatario necesariamente conocía la fama y notoriedad de la que gozan los productos **"GAMECUBE"**, al dedicarse a la comercialización de consolas y los juegos de video correspondientes. En efecto, entre las consolas que comercializa, está la que el Reclamante fabrica y comercializa bajo la marca **"GAMECUBE"**, y otras de la competencia. En atención a lo anterior, se presume fundadamente que el Actual Asignatario conocía perfectamente el mercado al momento de pedir el dominio objeto de este conflicto, y efectivamente ha utilizado la marca del Reclamante para obtener un beneficio económico.

En consecuencia, este árbitro ha llegado a la convicción de que la conducta del Actual Asignatario demuestra su mala fe, puesto que ha estado usando el nombre de dominio **gamecube.cl** – el cual corresponde a una marca comercial famosa y notoria de propiedad de un tercero – con la intención de atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web **todojuegos.cl** , a través de un redireccionamiento a ésta del dominio **gamecube.cl**, creando confusión con la marca **"GAMECUBE"** del Reclamante, enmarcándose esta conducta en la causal d) del inciso tercero del artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

11. Que en atención a lo anterior, este árbitro considera que la inscripción del nombre de dominio **gamecube.cl** ha sido abusiva, habiéndose registrado el mismo de mala fe.

SE RESUELVE:

Que se acoge la demanda de revocación deducida por el Reclamante en contra de COMERCIAL KENDALL LIMITADA, RUT 77.279.240-9, y se ordena revocar la inscripción del nombre de dominio **gamecube.cl**, el cual deberá ser transferido por NIC Chile al Reclamante, NINTENDO OF AMERICA INC., RUT 77.044.480-2, quien de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, deberá cumplir con los requisitos de asignación dentro del plazo de 30 días, bajo apercibimiento de ser eliminado el dominio por parte de NIC Chile.

Que en lo relativo al pago de las costas, no se condena en costas a COMERCIAL KENDALL LIMITADA, puesto que por el solo hecho de tener asignado el nombre de dominio **gamecube.cl**, debe ser considerado como motivo plausible para litigar.

Notifíquese esta sentencia a las partes por correo certificado y a NIC Chile por correo electrónico, devolviéndose estos antecedentes a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 10 de agosto de 2007.-

Christian Ernst Suárez
ÁRBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo RUT 16.413.746-5	Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2