Fallo por dominio "grancasinosantiago.cl"

SALGUERO HOTELS CHILE S.A

-v-

ENYOY GESTION LIMITADA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 2 de Noviembre de 2009

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F11.043, de 9 de Julio de 2009, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "grancasinosantiago.cl;"

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **SALGUERO HOTELS CHILE S.A.**, RUT 99.598.900-K, persona jurídica del rubro de su denominación, domiciliada en Avenida Santa María 2670 of.306, Providencia. Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "grancasinosantiago.cl", el cual pidió a su favor el día 15 de Abril de 2009, a las 21:13:54 horas GMT y **ENYOY GESTION LIMITADA**, persona jurídica del rubro de su denominación, RUT Nº 96.978.920-4, domiciliada, para estos efectos en Presidente Riesco

5711, piso 15, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "grancasinosantiago.cl", el cual pidió a su favor el día 21 de Abril de 2009, a las 20:43:42 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 15 de Julio de 2009 la cual rola a fojas 7, de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 27 de Julio de 2009, a las 12:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 9 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 27 de Julio 2009, a las 12.00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con asistencia de don RODRIGO LEON URRUTIA, ABOGADO, quien comparece en representación del primer solicitante, SALGUERO HOTELS CHILE S.A., en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos y don PATRICIO POTTSTOCK, ABOGADO, quien lo hace en representación del segundo solicitante, según escritos de patrocinio y poder, que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos. El árbitro procedió a comprobar que se había hecho la consignación decretada para el pago de los honorarios por el segundo solicitante, estimándola bastante y ordenando agregar a los autos el comprobante respectivo, que rola a fs.48. Acto seguido, las partes de común acuerdo proceden a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 49, de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 28 de Julio de 2009, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SÉPTIMO: Que por escrito que la a foja 53 de autos, la parte del primer solicitante SALGUERO HOTELS CHILE S.A., representada por RODRIGO LEON URRUTIA, solicitó la asignación del nombre de dominio "grancasinosantiago.cl a su favor, basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

En el plano de los hechos señala que la parte que representa solicitó el nombre de dominio en conflicto, que lo propio hizo ENYOY GESTION LIMITADA, y que, al no prosperar la mediación realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala en primer término que SALGUERO HOTELS CHILE S.A., es una empresa asociada al CASINO DE JUEGOS DE RINCONADA, está desarrollándose en el mercado de casinos de juegos de Chile, que cuenta con la autorización como Casino por la Superintendencia de Casinos de Juego. Agrega que si la empresa de casino de la competencia lograra registrar para sí el nombre de dominio "grancasinosantiago.cl", en conflicto, se desconocerían los principios más básicos de la libre competencia, del emprendimiento empresarial amparados por la Constitución Política de la República. Señala asimismo que la parte que representa está de buena fe, que es el primer solicitante y que la contraria no tiene marcas que monopolicen el nombre de dominio a su favor. Concluye señalando que su parte tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio *sub lite* por su presencia comercial, trayectoria y posicionamiento, por lo que pide, invocando el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres

de Dominio CL, que dicho dominio le sea asignado en el laudo correspondiente.

OCTAVO: Por resolución de fecha 7 de agosto de 2009, notificada a las partes por correo electrónico con fecha 11 del mismo mes y año, se tuvo por presentada la demanda de SALGUERO HOTELS CHILE S.A., se confirió traslado a la parte contraria por tres días y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria.

NOVENO: ENYOY GESTION LIMITADA, representada por el abogado Francisco Molina Cáceres, presentó demanda por asignación del nombre de dominio "grancasinosantiago.cl", basada en los fundamentos de hecho y de derecho que se indican a continuación.

ENYOY GESTION LIMITADA, en adelante ENYOY, es ampliamente conocida en Chile y en el extranjero por tratarse del mayor operador de Casinos de Juego de Chile y creador de numerosas marcas comerciales que contienen la expresiones CASINO y SANTIAGO, con las cuales se identifica en el ámbito nacional, haciendo que estas marcas sean ampliamente reconocidas en el mercado. Agrega, que es una empresa dedicada a la administración de casinos de juego y de todas las actividades que supongan entretención y diversión, que goza de reconocida presencia y fama y, en virtud de esta fama y notoriedad, ha desarrollado por años una estrategia de posicionamiento y protección de las marcas y dominios asociados a la palabra CASINO, tanto en Chile como en el extranjero, contando con ciertos registros en Chile que contienen esta expresión. Indica asimismo en su libelo, que según lo dispuesto en la Ley Nº 19.995, sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, dicha actividad en Chile está restringida EN Chile sólo a los titulares de concesiones

de manera que difícilmente la parte contraria SALGUERO HOTELS CHILE S.A. (primer solicitante), puede promocionar y trabajar el dominio "grancasinosantiago.cl" en el mercado y en el Web, toda vez que este solicitante no es titular de licencia de casino de juego para Santiago, sino que tiene una autorización para casino de juego en la Comuna de la Rinconada, de la Región de Valparaíso, so pena de cometer delitos penales. ENYOY destaca a mayor abundamiento, que es propietaria del registro "casinosantiago.cl" y agrega que según el artículo 14, del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, "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 que estima que solicitud de inscripción del primer solicitante fue hecha contraviniendo los derechos que ENYOY tiene sobre la expresión casino, obrando con malicia o temeridad, sin poseer las debidas autorizaciones para operar un casino de juego en Santiago, ya que el dominio solicitado no podría tener otro uso que no sea el promover los servicios o productos propios de un Casino de Juegos. Termina ENYOY invocando la aplicación de la Ley Nº 19.995, sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego; los artículos 14 y 22, letra a), del Reglamento del Registro de Nombres de Dominio, para complementar sus fundamentos jurídicos y acredita sus pretensión acompañando lista de dominio extraídos de la página de NIC CHILE y registros marcarios, según documentos acompañados con citación de parte contraria, que no fueron objetados dentro de plazo. Por los fundamentos indicados y pruebas acompañadas, concluye solicitando la asignación del nombre de dominio "grancasinosantiago.cl", a su favor.

DECIMO: Mediante resolución de fecha 13 de agosto, notificada a las partes por correo electrónico, se tuvo por presentada la demanda del segundo solicitante, se confirió traslado por tres días a la parte contraria y se tuvo por acompañados los documentos con citación.

UNDÉCIMO: Que por resolución de fecha 2 de Octubre de 2009, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "grancasinosantiago.cl" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "grancasinosantiago.cl". Dicha resolución se notificó a las partes por correo electrónico el mismo día en que se dictó.

DUODÉCIMO: Que por resolución de fecha 21de octubre de 2009, notificada a las partes por correo electrónico ese mismo día, se fijó el plazo de cinco días para observaciones sobre la prueba rendida y sobre el proceso en general, sin que ninguna de ellas hubiere hecho tales observaciones.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del primer solicitante, SALGUERO HOTELS CHILE S.A. y por la documentación acompañada oportunamente a los autos, acredita que se trata de una empresa que está autorizada para explotar un casino de juego en la Comuna de La Rinconada, de la Región de Valparaíso, que tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio en disputa y que se encuentra solicitándolo de buena fe porque tiene actividad en el rubro comercial de que se trata.

SEGUNDO: Que el segundo solicitante sostiene y acredita que es una empresa conocida nacional e internacionalmente e el rubro de Casinos de Juego, posicionada en el mercado, que ha protegido sus activos intangibles con registros de marcas comerciales y con inscripción de nombres de dominio

que contienen las expresiones Casino y Santiago, teniendo bajo su propiedad el registrado “casinosantiago.cl”.

TERCERO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si estos derechos marcarios del segundo solicitante, los nombres de dominio registrados a su favor constituyen por sí mismo un mejor derecho al nombre de dominio “grancasinosantiago.cl”, comparados con las solicitudes de registro que tiene en trámite el primer solicitante.

CUARTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio tiene lugar en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos, es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite la parte de ENYOY GESTION LIMITADA, presentó prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

QUINTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la eventual aplicación del principio FIRST COIME FIRST SERVED, sino que el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante prueba completa y convincente, lo que en el hecho no ocurrió, si se la compara con la prueba rendida por el segundo peticionario.

SEXTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio “grancasinosantiago.cl” por parte del primer solicitante constituye una

amenaza a las marcas comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas por la confusión y la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio "grancasinosantiago.cl" en función de la marca Casino, que identifica la marca registrada con la expresión CASINO, puede entenderse que el dominio ya indicado, forma parte de la familia de marcas "CASINO" registradas por ENYOY GESTION LIMITADA y, el hecho de incluir la expresión aludida lleva al consumidor a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas de la familia ya indicada. Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "grancasinosantiago.cl" al segundo solicitante, esto es, ENYOY GESTION LIMITADA**,** RUT Nº 96.976.920-4, ya individualizada en la parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
R.U.T. 4.831.827-4
Testigo

Marcy Isabel Navarro Puentes
R.U.T. 7.189.578-5
Testigo