SENTENCIA DEFINITIVA
IMPORTADORA PROYECTO SUR LIMITADA v. CARVAJAL SA
Causa Rol No. 18-2011

Santiago, 11 de Julio de 2011

1. LAS PARTES

El Primer Solicitante es IMPORTADORA PROYECTO SUR LIMITADA, con domicilio en calle Roger de Flor N° 2907, comuna de Las Condes, Santiago.

El Segundo Solicitante es CARVAJAL SA, con domicilio en San Pio X N°2460, oficina 1101, Providencia, Santiago, representado por Johansson y Langlois Limitada.

2. NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA

El conflicto de autos se ha suscitado con motivo de la solicitud del nombre de dominio **"playsports.cl".**

3. ITER PROCEDIMENTAL

3.1. En conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito con fecha 02 de mayo de 2011 del oficio No. 14092 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), rolante a fojas dos, que lo nombra Árbitro en el conflicto entre las partes individualizadas en el numerando primero anterior por la inscripción del nombre de dominio objeto de autos.

3.2. Con fecha 02 de mayo de 2011 acepté el cargo mediante resolución de fojas cinco, señalando fecha para audiencia de mediación y fijación de las bases de procedimiento, lo que se notificó oportunamente a las partes y a NIC Chile según consta a fojas seis. Dicha audiencia tuvo lugar el día 12 de Mayo de 2011, con la asistencia del Segundo Solicitante, debidamente representado por don Ignacio Mehech Castellón, levantándose el acta respectiva.

3.3. Constado que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes, de conformidad a las bases del procedimiento, formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días. Sólo el Segundo Solicitante presentó dentro de dicho término sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, confiriéndose traslado de la misma por resolución de fecha 8 de junio de 2011 y por un término de 5 días.

Finalmente, fue notificada a las partes que la causa quedó en estado de ser resuelta con fecha 22 de junio de 2011.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. El Segundo Solicitante alega su titularidad sobre la marca **"PLAY SPORTS"** registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en lo sucesivo "INAPI"), cuya información y detalles registrales se acompaña en la demanda de mejor derecho, a saber:

(i) Registro número 707.581, que consiste en la palabra **"PLAY SPORTS",** registrada en el INAPI para la clase 16 según la clasificación de productos y servicios de Niza, registrada con fecha 3 de noviembre de 2004.

4.2. Como prueba de su titularidad sobre la marca recién individualizada, el Segundo Solicitante acompaña un extracto de la base de datos del INAPI con indicación del registro antes individualizado.

4.3. El Primer Solicitante por su parte, no realiza alegación, ni presenta prueba alguna en el proceso.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Segundo Solicitante

5.1. El Segundo Solicitante funda su alegación de mejor derecho respecto al dominio **"playsports.cl"** en el hecho que *"…corresponde a un nombre de dominio que presenta evidentes similitudes gráficas y conceptuales con la marca comercial de propiedad de Carvajal S.A., las cuales gozan de fama y notoriedad"*, así como que corresponde a *"una reconocida empresa internacional".*

5.2. Indica el Segundo Solicitante que se aplica plenamente en el caso de autos, la denominada doctrina del "*Trade Dress"* por cuanto la marca **"PLAY SPORTS"** cumple plenamente los supuestos de una marca que ha logrado distintividad en el mercado, de manera que los consumidores asocian directamente la marca con la empresa Carvajal S.A., lo cual se hace extensivo a la página de internet.

5.3. Atendido lo señalado en el punto anterior, se podría inducir a error a los consumidores respecto a la titularidad del registro marcario, aprovechándose el Primer Solicitante de la fama y notoriedad que el Segundo Solicitante afirma tener en el mercado respecto de la marca **"PLAY SPORTS"**.

5.4. El Segundo Solicitante esgrime como argumentos de derecho las normas del inciso 1 del artículo 10, artículo 14 del Reglamento NIC Chile, así como el artículo 2 de la Ley N° 19.039, el inciso 3 del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política, normativa del Convenio de Paris y ADPIC.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

Derechos o intereses legítimos.

6.1. Al respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de nombre de dominio puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos; a saber: **(i)** que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y **(ii)** que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

6.2. En autos se ha acreditado no sólo un derecho, sino que además un interés legítimo por parte del Segundo Solicitante sobre la expresión **"PLAY SPORTS".** En efecto, sólo el Segundo Solicitante ha acreditado en autos la titularidad sobre algún registro marcario que se vincule al dominio en disputa, esto es "playsports.cl". Tal como ya se ha afirmado, el registro marcario de titularidad del Segundo Solicitante es **"PLAY SPORTS"** para la case 16, derecho válidamente adquirido vinculado al nombre, marca o signo distintivo discutido en autos.

El Primer Solicitante, por su parte, no ha acreditado en este proceso, derechos propiamente tales sobre la expresión **"PLAY SPORTS"** o alguna relacionada, tales como algún registro marcario, nombres o símbolos, bienes o servicios vinculados de alguna forma a su titularidad o actividad profesional que sean indiciarios de interés legítimo. Tampoco ha acreditado el Primer Solicitante a lo largo del proceso un interés legítimo específico a través del señalamiento de alguna persona jurídica o natural que se vincule con la expresión **"PLAY SPORTS"** o alguna similar.

6.3. A mayor abundamiento, la inexistencia de alegaciones y pruebas por parte del Primer Solicitante, impiden siquiera conocer el giro de negocios asociado al producto o servicio que será promocionado o publicitado a través del dominio.cl discutido en autos.

6.4. Por último, un breve análisis, permite concluir que la razón social del Primer Solicitante no presente relación alguna con el nombre de dominio en disputa.

6.5. De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, el Primer Solicitante incurre en una de las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, infringe normas sobre derechos válidamente adquiridos.

6.6. Es posible señalar que no existen antecedentes que obren en poder de este sentenciador para sostener que alguna de las partes ha actuado de mala fe al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa.

6.7. Con arreglo al mérito de autos este juez árbitro tiene la convicción de que sólo la solicitud del Segundo Solicitante es plenamente legítima, justificada principalmente en la expresión marcaria **"PLAY SPORTS"** registrada desde el año 2004 a la fecha.

7. RESOLUCIÓN

En mérito a las consideraciones expuestas y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes, **resuelvo asignar el nombre de dominio "playsports.cl" al Segundo Solicitante, CARVAJAL S.A.**.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Víctor Vial Balladares.