En Santiago de Chile a 26 de diciembre de 2007.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO8012 de fecha 24 de septiembre de 2007 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "studio54chile.cl", designación que acepté con fecha 25 de septiembre de 2007, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Arturo Laertes Araya Huidobro, Rut 10.254.461-7, con domicilio en la ciudad de Viña del Mar, Avenida Matta 360 de la comuna de Recreo, correos electrónicos taospanda@yahoo.com; 2) MGM Grand Hotel, LLC, Rut 78.310.380-K, representada por Silva & Cía., y específicamente por el abogado don Rodrigo León Urrutia, con domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correos electrónicos rleon@silva.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "studio54chile.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 15 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Arturo Laertes Araya Huidobro.

Consta a fojas 90 de autos, que don Arturo Araya Huidobro fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en su calidad de titular de la marca Studio 54 en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. Agrega que como titular legítimo de la marca Studio 54, ha sido objeto de una demanda de nulidad por dicha marca, interpuesta por MGM Grand Hotel, la que es en todo caso absolutamente infundada y extemporánea, y cuya resolución se encuentra pendiente, ante el Departamento de Propiedad Industrial, siendo su rol el N° 1121-06. Señala que la marca denominada Studio 54 fue registrada con la solicitud Nº 488.813 y el registro N° 581.780 con fecha 08 de noviembre del año 2000, a nombre de la sociedad Productora Mega eventos Limitada, y que posteriormente, como consecuencia de un juicio ordinario de cobro de pesos, caratulado "Araya Huidobro, Arturo con Productora Mega eventos", Rol N°1811-2001, seguido ante el 2° Juzgado Civil de Valparaíso, la citada sociedad firmó de común acuerdo una escritura de "PAGO POR CESION DE BIENES", conforme con lo dispuesto por el artículo 1614 del Código Civil, la que dio origen a la transferencia de la marca Studio 54 a su nombre, con fecha 16 de marzo del 2006 y la que en consecuencia se inscribió a su nombre. Señala que en el juicio de nulidad de marca, rol 1121-06, además de alegar la evidente prescripción de la acción de nulidad, ha hecho presente su desacuerdo con los calificativos de la marca que alega la contraparte, esto es la de ser "mundialmente conocida", "afamada" y "prestigiosa", pues la marca Studio 54 está lejos de poseerlos, lo cual consta de un simple sondeo que puede hacerse en el público común. Agrega que, la asignación de dichos calificativos sólo buscan beneficiar al requirente de nulidad de la inscripción y eludir los plazos de prescripción vencidos. Además destaca que por más de 5 años, estos es, desde el 2000

hasta marzo del año 2006, la parte de MGM Grand Hotel no haya tomado conocimiento que su marca, la que según sus propios dichos es afamada, mundialmente conocida y prestigiosa, ya estaba inscrita en Chile por la Sociedad Productora Mega eventos Limitada, e incluso más, que ésa última la había utilizado en un local ubicado en el centro nocturno de la ciudad de Valparaíso. Señala que todas las referencias que la contra parte hace a los países en que estaría inscrita la marca Studio 54, inscrita a su nombre, no implican necesariamente que deban tener prioridad sobre las inscripciones oportunas y legítimamente practicadas en nuestro país y conforme a la legalidad vigente. Además, las inscripciones a las que la parte de MGM Grand Hotel pueda aludir se caracterizan, en primer lugar por ser una lista corta de países, y en segundo lugar, por ser países distantes al nuestro y con respecto a los cuales no existe un mayor contacto socio cultural generalizado, como por ejemplo: Macau, Panamá y Canadá. En definitiva, señala que existiendo una inscripción legalmente practicada de la marca Studio 54 a su nombre, en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, resulta procedente la asignación del dominio "studio54chile.cl" a este titular. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompañados los siguientes documentos: Copia del título a su nombre de la marca Studio 54; Copia de la presentación efectuada en el juicio de nulidad de marcas rol 1121-06 ante el Sr. Juez de Propiedad Industrial, de fecha 12 de julio del 2006; Copia de invitación de la Discoteque Studio 54, de calle Blanco 1131, Valparaíso, Chile, correspondiente al año 2000.

I.5.2 Planteamientos de MGM Grand Hotel, LLC representada por Silva & Cía.-

Consta a fojas 81 de autos que don Rodrigo León Urrutia en representación de MGM Grand Hotel, LLC presentó escrito de planteamientos, fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que su representada es una importante empresa estadounidense propietaria de la afamada marca Studio 54 y logo, los que han sido utilizadas para amparar mundialmente servicios de restaurantes (y otros relacionados) clase 42 y servicios de discoteque (y otros relacionados) clase 41 del Clasificador

Internacional, desde hace alrededor de 30 años. Señala que su parte se ha visto sorprendido al constatar que el señor Arturo Araya Huidobro detenta en nuestro país el afamado signo de su propiedad Studio 54 para distinguir precisamente similares coberturas a las internacionalmente protegidas por ella además de solicitar el nombre de dominio de autos. Agrega que el nombre de dominio de autos constituye una simple copia de la afamada y prestigiosa marca Studio 54 signo que ha sido usado y difundido a nivel internacional por la empresa que representa. Hace presente que su representada es la legítima titular de la marca Studio 54, la cual se encuentra registrada y/o en tramitación en el extranjero por ella antes de la fecha de solicitud y registro en Chile y al menos en los siguientes países: República de Panamá, Macau, Canadá y Estados Unidos. Además se refiere a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión o dilución marcaria, señalando que nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. Cita el artículo 6 Bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial que protege las marcas notoriamente conocidas, como es el caso de Studio 54. También cita los artículos 14 y 22 del Reglamento Nic Chile. Reitera el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociados a los signos registrados por su mandante. Agrega que esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Concluye que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al de su cliente, más aún señala que no posee derecho alguno siendo la maraca objeto de juicio de nulidad. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia del

certificado de Registro de la marca Studio 54, mixta de propiedad de su mandante Registro N° 2.563.978, para la clase 41, en Estados Unidos de fecha 23 de Abril de 2002; Copia del certificado de Registro de la marca Studio 54, mixta de propiedad de su mandante Registro N° 2.520.438, para la clase 41, en Estados Unidos de fecha 18 de Diciembre de 2001; Copia del certificado de Registro de la marca Studio 54, mixta de propiedad de su mandante Registro N° 2.344.345, para la clase 25, en Estados Unidos de fecha 25 de Abril de 2000; Copia del certificado de Registro de la marca Studio 54, mixta de propiedad de su mandante Registro N° 2.238.271, para la clase 42, en Estados Unidos de fecha 13 de Abril de 1999; Copia del certificado de Registro de la marca Studio 54, mixta de propiedad de su mandante Registro N° 2.261.694, para la clase 42, en Estados Unidos de fecha 13 de Julio de 1999; Copia del certificado de Registro de la marca Studio 54, mixta de propiedad de su mandante Registro N° 1.870.863, para la clase 42, en Estados Unidos de fecha 17 de Diciembre de 1994; Copia del certificado de Registro de la marca Studio 54, mixta de propiedad de su mandante Registro N° TMA612,813, para la clase 42, en Canadá de fecha 15 de Junio de 2004; Copia del certificado de Registro de la marca Studio 54, mixta de propiedad de su mandante Registro N° TMA 612,814, para la clase 25, en Canadá de fecha 14 de Junio de 2004; Copia del certificado de Marca Comunitaria UE n° 000734756; Copia del certificado de Registro de la marca Studio 54, mixta de propiedad de su mandante Registro N° 014703, para la clase 25, en Macau de fecha 30 de marzo de 2005; Copia del certificado de Registro de la marca Studio 54, mixta de propiedad de su mandante Registro N°014704, para la clase 42, en Macau de fecha 30 de Marzo de 2005; Copia del certificado de Registro de la marca Studio 54, mixta de propiedad de su mandante Registro N° 140919 01, para la clase 41, en la República de Panamá de fecha 14 de Julio de 2005; Copia del certificado de Registro de la marca Studio 54, Registro N° T06/02664J, para la clase 43, en Singapur de fecha 10 de Febrero de 2006; Copia impresa del sitio web de Studio 54 de MGM; Artículos del diario La Nación de Chile haciendo referencia a Studio 54, de fechas 28 de septiembre de 2004, 22 de septiembre de 2005, 19 de marzo de 2005; Copia impresa certificado de nombre de

dominio studio54chile.cl de Nic Chile que acredita que se solicitó por la misma contraparte y al que se han opuesto; Copia impresa certificado de dominio studio54.cl emitido por Nic Chile que acredita ser de titularidad de su representada; Copia impresa certificado de nombre de dominio estudio54.cl emitido por Nic Chile que acredita ser de titularidad de su representada.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Arturo Araya Huidobro.

Que don Arturo Araya Huidobro no evacuó el traslado a los planteamientos de MGM Grand Hotel.-

1.6.2 Respuesta de MGM Grand Hotel, LLC representada por Silva & Cía.

Consta a fojas 96 de autos que don Rodrigo León Urrutia en representación de MGM Grand Hotel, LLC reitera que es titular de marcas registradas Studio 54 y del nombre de dominio studio54.cl. Señala que resulta increíble que la parte contraria sostenga que la marca de su cliente no es reconocida, pero cosa inimaginable utiliza el logo exacto de Studio 54, siendo que dicho logo no lo tiene registrado, pues la marca que alega, objeto de nulidad, es una marca denominativa. Señala que el nombre de dominio de autos constituye una simple copia de la afamada y prestigiosa marca Studio 54, signo que ha sido usado y difundido a nivel internacional por su empresa.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 97 de autos, con fecha 11 de diciembre de 2007 no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Arturo Laertes Araya Huidobro con fecha 28 de junio de 2007 solicitó el nombre de dominio “studio54chile.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que MGM Grand Hotel, LLC representada por Silva & Cía. lo solicitó con fecha 25 de junio de 2007.-

II.2 Que don Arturo Laertes Araya Huidobro fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en su calidad de titular de la marca Studio 54 y que ha sido objeto de una demanda de nulidad por dicha marca interpuesta por MGM Grand Hotel, cuya resolución se encuentra pendiente. Agrega que el juicio es infundado y que la acción está prescrita, fundamenta que la maraca Studio 54 no es “ mundialmente conocida”, “afamada” y “prestigiosa” como sostiene su contraparte. Señala que existiendo una inscripción legalmente practicada de la marca Studio 54 a su nombre, resulta procedente la asignación del dominio “studio54chile.cl” a su nombre.

II.3 Que MGM Grand Hotel, LLC representada por Silva & Cía. fundamentó su mejor derecho en que es una importante empresa estadounidense propietaria de la afamada marca Studio 54 y logo, los que han sido utilizadas para amparar mundialmente servicios de restaurantes (y otros relacionados) clase 42 y servicios de discoteque (y otros relacionados) clase 41 del Clasificador Internacional, desde hace alrededor de 30 años. Fundamenta que le sorprende que su contraparte detenta en nuestro país el afamado signo de su propiedad Studio 54 para distinguir precisamente similares coberturas a las internacionalmente protegidas por ella además de solicitar el nombre de dominio de autos. Agrega que el nombre de dominio de autos constituye una simple copia de la afamada y prestigiosa marca Studio 54 signo que ha sido usado y difundido a nivel internacional por su empresa. Hace presente que es la legítima titular de la marca Studio 54, la cual se encuentra registrada y/o en tramitación en el extranjero por ella antes de la

fecha de solicitud y registro en Chile y al menos en los siguientes países: República de Panamá, Macau, Canadá y Estados Unidos. Además se refiere a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión o dilución marcaria, señalando que nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. Cita el artículo 6 Bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial que protege las marcas notoriamente conocidas, como es el caso de Studio 54. También cita los artículos 14 y 22 del Reglamento Nic Chile.

II.4 Que debe considerarse, en primer lugar, que ambas partes tienen un giro bastante similar, el que se relaciona con los servicios de restaurante y discoteque, según se desprende de la documentación acompañada en autos.

II.5 Que debe considerarse que la solicitud del nombre de dominio en disputa, "studio54chile.cl", ha sido pedido por ambas partes con el mismo objeto, es decir, promocionar los servicios antes mencionados, vía internet, de manera que debe analizarse cuál de las partes es la que de mejor forma se identifica con el nombre de dominio en disputa, con el objeto de evitar que los usuarios de Internet se confundan al ingresar al sitio y con ello se cause perjuicio a la otra parte.

.

II.6 Que resulta complejo determinar cuál de las partes tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio, pues como se ha señalado ambas partes tienen el mismo giro y además ambas partes son titulares de la marca registrada Studio 54.

II.7 En efecto, debe considerarse, por una parte, que MGM Grand Hotel, LLC tiene registrada la marca "Studio 54", para los servicios de clase 41, 42 y 25, en Estados Unidos, Canadá, Macau y Singapur, registros que datan del año 1994 en adelante, según

consta a fojas 54 y siguiente de autos. Que por su parte don Arturo Araya Huidobro es titular de la marca registrada Studio 54 en Chile desde el año 2000 para los servicios de clase 41, según consta a fojas 17 de autos. Además de lo anterior debe considerarse que en nuestro país existe entre las mismas partes de autos un juicio de nulidad por la marca Studio 54, cuya resolución se encuentra pendiente. Que atendido que ambas partes son actualmente titulares de la marca registrada Studio 54 y no pudiendo pronunciarme sobre el juicio de nulidad que se encuentra pendiente en nuestro país, es que éste sentenciador para resolver considerará la actual situación de las partes, es decir, que ambos son titulares de la marca registrada Studio 54.

II.8 Que debe considerarse que la marca registrada "Studio 54" por MGM Grand Hotel es de reconocida fama y notoriedad internacional, sobretodo atendida la existencia y fama de la discoteque denominada "Studio 54", "que a comienzos de la década de los ochenta era el corazón mismo de la farándula neoyorquina", según consta de la documentación acompañada por la parte. Por su parte, debe considerarse que don Arturo Araya Huidobro no acreditó la fama y notoriedad de la marca "Studio 54" que actualmente tiene registrada a su nombre, sólo acompañó un volante publicitario en el que se puede apreciar que utiliza el mismo logo que tiene registrado su contraparte.

II.9 Que debe considerarse que MGM Grand Hotel, LLC además de ser titular de la marca registrada "Studio 54" es titular de los nombres de dominio de idéntica denominación, "studio54.cl", y "estudio54.cl", de manera que si un usuario de internet ingresa al sitio "studio54chile.cl", efectivamente podría producir confusión sobre quien es el proveedor de dichos servicios.

II.10 En consecuencia, atendido que ambas partes tienen un giro bastante similar "servicios de discoteque", que ambas partes son titulares de la marca registrada "Studio 54" (en distintos países), que ambas partes solicitan el nombre de dominio en disputa

para los mismos fines, éste sentenciador considera que constituye mejor derecho que la parte MGM Grand Hotel, LLC representada tenga registrado la marca “Studio 54” en distintos países desde el año 1994, marca que goza de fama y notoriedad, y además que sea titular del nombre de dominio de igual denominación “studio54.cl”, de manera que si se le otorga el nombre de dominio en disputa “studio54chile.cl” a la contraparte se podría producir confusión acerca de quien es el proveedor de dichos productos y servicios.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos y la documentación acompañada por las partes, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “studio54chile.cl” a MGM Grand Hotel, LLC representada por Silva & Cía.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el Señor Árbitro Arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Señora Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.