Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **casinosdejuegos.cl**
Oficio OF09733

VISTOS:

1. Que con fecha 18 de junio de 2008, don NICOLÁS ARMANDO LUIS HERVÉ FERNÁNDEZ solicita la inscripción del nombre de dominio **casinosdejuegos.cl**. Posteriormente, con fecha 10 de julio de 2008, HOLDING INMOBILIARIO S.A., representado en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **casinosdejuegos.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF09733, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 27 de octubre de 2008, 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 de procedimiento para el día 6 de noviembre de 2008, a las 11:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 6 de noviembre de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día al que asiste, por una parte, el Primer Solicitante, don NICOLÁS ARMANDO LUIS HERVÉ FERNÁNDEZ y, por la otra, doña CARLA ENCALADA CONTRERAS, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, HOLDING INMOBILIARIO S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro;

5. Que con fecha 13 de noviembre de 2008, el Segundo Solicitante, HOLDING INMOBILIARIO S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 20 de noviembre de 2008;

6. Que con fecha 20 de noviembre de 2008, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, HOLDING INMOBILIARIO S.A., presenta su demanda de asignación del dominio **casinosdejuegos.cl**, argumentando que es una reconocida empresa ubicada en el sur de Chile dedicada a distintos ámbitos de la acción inmobiliaria.

   HOLDING INMOBILIARIO S.A. fue creada en 1992 en Puerto Montt, para satisfacer la necesidad de edificios habitacionales de calidad superior. El éxito alcanzado los llevó a otros ámbitos, tales como edificios de oficinas, locales comerciales, casas, turismo, etc. Entre ellos destaca el casino de juegos de Puerto Varas y su próximo Hotel, y reposicionar el Hotel Pedro Valdivia y Hostería Coyhaique.

   HOLDING INMOBILIARIO S.A., a través de sus empresas, ha desarrollado otros proyectos exitosos y destacados como Torre Campanario, el mejor y más moderno edificio de oficinas de Puerto Montt. Asimismo, actualmente participa en diferentes

proyectos para la creación de Casinos en ciudades de Chile, tales como Calama, Valdivia, Temuco y Punta Arenas.

El Segundo Solicitante señala que es asignatario de los siguientes nombres de dominio:

- **casinodejuegosdecoyhaique.cl**
- **casino-calama.cl**
- **casino-coyhaique.cl**
- **casino-puntaarenas.cl**
- **casino-temuco.cl**
- **casino-valdivia.cl**
- **casinocoyhaique.cl**
- **casinodecoyhaique.cl**
- **casinopuntaarenas.cl**
- **casinopuntarenas.cl**

HOLDING INMOBILIARIO S.A. es titular, además, de las siguientes marcas comerciales debidamente inscritas ante el Departamento de Propiedad Industrial:

- **"CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS"**, Registro Nº 738.303, para distinguir servicios de la clase 41;
- **"CASINO DE JUEGOS OSORNO"**, Registro Nº 738.304, para distinguir servicios de la clase 41;
- **"CASINO DE JUEGOS VALDIVIA"**, Registro Nº 738.305, para distinguir servicios de la clase 41;
- **"CASINO DE JUEGOS TEMUCO"**, Registro Nº 738.306, para distinguir servicios de la clase 41;
- **"CASINO DE JUEGOS OSORNO"**, Registro Nº 738.307, para distinguir servicios de la clase 43;
- **"CASINO DE JUEGOS TEMUCO"**, Registro Nº 738.308, para distinguir servicios de la clase 43;

- **"CASINO DE JUEGOS CALAMA"**, Registro Nº 738.309, para distinguir servicios de la clase 43;

- **"CASINO DE JUEGOS CALAMA"**, Registro Nº 744.593, para distinguir servicios de la clase 41;

- **"CASINO DE JUEGOS COYHAIQUE"**, Registro Nº 766.003, para distinguir servicios de la clase 41.

El Segundo Solicitante considera que los registros enumerados, demuestran su mejor derecho sobre el nombre de dominio materia de autos, por ser su elemento distintivo idéntico a la marca de HOLDING INMOBILIARIO S.A. Esta idea es reforzada por el hecho que las marcas están estructuradas sobre la base de las expresiones "CASINO DE JUEGOS" y, al ser titular del nombre de dominio **casinodejuegoscoyhaique.cl** y otros similares.

Añade el Segundo Solicitante, que la contraparte simplemente se ha limitado a tomar la expresión que identifica a HOLDING INMOBILIARIO S.A. y que se encuentra debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial y NIC Chile, cambiando la expresión "CASINO" por su sustantivo en plural "CASINOS", lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado, ya que ambas expresiones se refieren a aquellos locales donde se practican juegos de azar.

Agrega el Segundo Solicitante que de sus nombres de dominio y sus marcas se desprende claramente que HOLDING INMOBILIARIO S.A. es identificado en Internet y el mercado por prestar servicios relacionados con "CASINOS DE JUEGOS". Por lo tanto, para el Segundo Solicitante, el dominio en disputa **casinosdejuegos.cl** aparece como una simple y lógica extensión de sus dominios, donde se publicitaría información relativo a todos los "CASINOS DE JUEGO" de su propiedad. Agrega que los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio **casinosdejuegos.cl,** pensarán que éste corresponde a HOLDING INMOBILIARIO S.A. o que cuenta con la autorización de éste**,** lo cual no es así, causándole un grave perjuicio.

El Segundo Solicitante deduce que corresponde rechazar la solicitud de don NICOLÁS ARMANDO LUIS HERVÉ FERNÁNDEZ respecto del nombre de dominio en disputa ya que, de lo contrario, se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, y que es mundialmente conocida por el público consumidor, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo.

Señala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet

es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **"SAVORY"**, **"APPLE"** o **"PANASONIC"**, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que entre los que deben tenerse presente es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. El Segundo Solicitante reitera que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real*, sino el mundo *virtual* que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, señala que en el derecho comparado y, por cierto, en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Finalmente se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose así la marca.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*." Agrega HOLDING INMOBILIARIO S.A. que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que

establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "*idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*." Al respecto, el Segundo Solicitante indica que en el caso de autos, efectivamente el elemento principal del nombre de dominio en conflicto es idéntico a sus marcas, estructuradas en las expresiones "CASINO DE JUEGOS", reemplazando la expresión "CASINO" por "CASINOS" que, en definitiva, no permite desvincular la marca de HOLDING INMOBILIARIO S.A. con dicho dominio sino que, por el contrario, aumenta el grado de confusión.

En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que HOLDING INMOBILIARIO S.A. es titular de una familia de registros marcarios vigentes, que es idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa.

El Segundo Solicitante indica, además, tener un interés legítimo, efectivo y real sobre el nombre de dominio en disputa, ya que HOLDING INMOBILIARIO S.A. ha invertido grandes recursos en la implementación de casinos de juegos en distintas ciudades de Chile, participado activamente en el proceso de licitación de casinos en el país. Su solicitud competitiva obedece a su interés legítimo de identificar y distinguir su línea de casinos a través de Internet.

Añade HOLDING INMOBILIARIO S.A. que es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **casinosdejuegos.cl**, además, si se utiliza el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, no sólo debe aplicarse a las marcas comerciales, sino que también a las expresiones que se solicitan como nombres de dominio. En este caso, la situación es más evidente si se considera que HOLDING INMOBILIARIO S.A. utiliza efectiva y profusamente las expresiones "CASINO DE JUEGOS" en el mercado.

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí*

notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta." El Segundo Solicitante señala que los signos famosos y notorios, como es el caso de las marcas estructuradas en base a las expresiones "CASINO DE JUEGOS" de HOLDING INMOBILIARIO S.A. han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Por lo demás, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el público asociaría dicho nombre a HOLDING INMOBILIARIO S.A., o deduciría lógicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en error y confusión, ya que el Primer Solicitante en nada se relaciona con la misma.

Señala además el Segundo Solicitante que el artículo 10 *bis* del mismo tratado, en su apartado sobre competencia desleal, indica que "*los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal*", definiendo una acto de competencia desleal como "*todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial*" e indicando que en particular deberá prohibirse "*cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, (2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor (3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos*". Por lo señalado precedentemente, es evidente para el Segundo Solicitante que se produciría confusión al otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con HOLDING INMOBILIARIO S.A., y que las expresiones "CASINOS DE JUEGOS" se le asocian directamente al constituir el elemento referencial de sus marcas.

Otro criterio que considera aplicable HOLDING INMOBILIARIO S.A. es el Criterio de la Identidad, el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a HOLDING INMOBILIARIO S.A., ya que es titular de una familia de registros marcarios compuesta por la denominación "CASINO DE JUEGOS", adicionado a su ubicación geográfica, es decir, ya es titular de diversos dominios que se estructuran sobre el término "CASINO DE JUEGOS" seguidos del nombre de una ciudad, por lo que claramente los usuarios enfrentados al dominio **casinosdejuegos.cl**, pensarán que éste también pertenece a HOLDING INMOBILIARIO S.A. Por último, el Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como en el fallo de fecha 21 de mayo de 2006 sobre

nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**, en el cual se indica: "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..".*

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito, y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la titularidad de una familia de registros marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éste, la vinculación de esa marca con los productos y servicios que ofrece HOLDING INMOBILIARIO S.A. y la titularidad de nombres de dominios afines, considera ser el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, teniendo presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido HOLDING INMOBILIARIO S.A. quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "**CASINO DE JUEGOS**" en el mercado nacional. En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el mejor derecho de HOLDING INMOBILIARIO S.A.sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio **casinosdejuego.cl** a don NICOLÁS ARMANDO LUIS HERVÉ FERNÁNDEZ, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de HOLDING INMOBILIARIO S.A.;

7. Que con fecha 26 de noviembre de 2008, se provee el escrito presentado el 20 de noviembre de 2008 por don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, HOLDING INMOBILIARIO S.A., y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico;

8. Que con fecha 5 de diciembre de 2008, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero, establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que HOLDING INMOBILIARIO S.A. posee legítimos derechos sobre una familia de registros marcarios, compuesta por la denominación "CASINO DE JUEGOS", agregándole el nombre de un lugar geográfico, tal como Punta Arenas, Osorno, Valdivia, Temuco, Calama o Coyhaique;

7. Asimismo, el Segundo Solicitante es también titular, entre otros, del nombre de dominio **casinodejuegosdecoyhaique.cl**;

8. Que, a juicio de este sentenciador, el nombre de dominio **casinosdejuegos.cl** solicitado podría englobar a la suma de los casinos ubicados en las distintas ciudades de país de propiedad del HOLDING INMOBILIARIO S.A. Por consiguiente, de otorgarse a un tercero distinto al Segundo Solicitante, se correría el riesgo de inducir a los usuarios de Internet a errores o confusiones;

9. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

10. Que por el mero hecho de que don NICOLÁS ARMANDO LUIS HERVÉ FERNÁNDEZ haya solicitado primero el nombre de dominio **casinosdejuegos.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

11. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por HOLDING INMOBILIARIO S.A., así como la falta de ellos por parte de don NICOLÁS ARMANDO LUIS HERVÉ FERNÁNDEZ, es que este árbitro ha llegado a la

conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **casinodejuegos.cl** al Segundo Solicitante, HOLDING INMOBILIARIO S.A., RUT Nº 78.768.890-K.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 3 de marzo de 2009.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2