En Santiago a 18 de marzo de 2011.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO13534 de fecha 4 de noviembre de 2010 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la revocación del nombre de dominio "casinosmonticello.cl", designación que acepté con fecha 5 de noviembre de 2010, fojas 131, 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) De L'Herbe Publicidad (Marcel Rene De L'Herbe Dinamarca), rut 9.480.378-0, con domicilio en esta ciudad, Quilpué 7990 de la comuna de La Granja, correo electrónico rdepublicidad@yahoo.com; y 2) San Francisco Investment S.A., rut. 79.713.300-0, representado por Sargent & Krahn, y en autos por el abogado don Matías Somarriva labra, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@sargent.cl.-

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la revocación del nombre de dominio "casinosmonticello.cl" solicitado por San Francisco Investment S.A. representado por Sargent & Krahn en contra de De L'Herbe Publicidad (Marcel Rene De L'Herbe Dinamarca).

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 149 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 De L'Herbe Publicidad (Marcel Rene De L'Herbe Dinamarca).
Consta a fojas 275 de autos, que don Marcel Rene De L'Herbe Dinamarca en representación de De L'Herbe Publicidad presentó escrito de planteamientos de mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Fundamenta que se considera legítimo poseedor de este, basándose en la reglamentación NIC Chile, cree haber cumplido cabalmente con los requisitos para inscribir su dominio válidamente, cita los artículos 8°, 9°, 11° y 13°. Agrega que al igual que todos los dominios registrados a su nombre, a dicho dominio se le ha asignado un hosting a la espera de poder concretar el proyecto para el cual fueron estos solicitados, situación que a la fecha no se ha podido concretar por motivos personales.

I.5.2.- Planteamientos de San Francisco Investment S.A. representado por Sargent & Krahn.
A fojas 273 de autos, don Matías Somarriva Labra en representación de San Francisco Investment S.A. ratificó la demanda de revocación del nombre de dominio "casinosmonticello.cl", acompañando copia de la misma a fojas 272 y siguiente de autos. Fundamentado su demanda en que San Francisco Investment S.A. es el nombre del consorcio empresarial que construyó y administra actualmente el Casino, Hoteles, restaurantes y Resort Grand Casino Monticello. Agrega que el famoso y reconocido casino de juegos Monticello se encuentra ubicado en el sector de Angostura de Paine en la comuna de San Francisco de Mostazal a sólo 56 kilómetros de santiago y a 25 kilómetros de la ciudad de Rancagua. Señala que Casino Monticello fue inaugurado y abierto al público el día 8 de octubre de 2008, contando desde entonces con una gran afluencia de público, situación que se ha visto incrementada por la inauguración del

complejo de entretención denominado Paseo Monticello y un resort 5 estrellas durante el año 2009, los que fueron inaugurados con un concierto cuya atracción principal fue la actuación conjunta de Jennifer López y Marc Anthony. Agrega que desde entonces Casino Monticello se ha posicionado en el mercado como el más visitado, reconocido e innovador centro de entretenciones de Chile, cuenta con maquinas de azar, mesas de juego, Bingo, bares, restaurantes, centro de convenciones y un hotel de lujo. Por otra parte destaca los enormes esfuerzos publicitarios y promocionales que ha desarrollado su mandante para posicionar sus productos y servicios en el mercado nacional mediante afiches promocionales urbanos, spots televisivos y radiales, además de abundante publicidad en revistas y periódicos, promocionándolo a tal punto que hoy en día es prácticamente un hecho público y notorio que Monticello corresponde a un Casino de juegos. En cuanto a la inscripción del dominio casinosmonticello.cl por la contraparte señala que se trata de una inscripción que no sólo tiene por objeto inducir a error y confusión a quienes ingresan a este nombre de dominio, sino que además, beneficiarse ilegítimamente a partir de la fama y reconocimiento de la que a nivel nacional goza su representado. Agrega que el nombre de dominio en disputa se encontraba redirigido al sitio Web www.industriapublicitaria.cl del demandado. Agrega que su representado, previo a la interposición de la demanda de nulidad, realizó innumerables gestiones extrajudiciales tendientes a obtener la transferencia del nombre de dominio, sin embargo, la única actitud del demandado fue la de modificar el redireccionamiento a la página de Wikipedia al link del Presidente norteamericano Thomas Jefferson, cuya residencia tendría por nombre Monticello. Señala que lo anterior pode de manifiesto la mala fe con que ha actuado, ya que no cabe duda que la real motivación ha sido aludir y utilizar intencionalmente la fama y reconocimiento de su mandante, pues de lo contrario hubiese registrado las expresiones residenciamonticello.cl o jeffersonmonticello.cl, en lugar de casinosmonticello.cl, expresión que hace referencia y alude directamente al famoso casino de juegos de su mandante. Fundamenta que su representada ha registrado la expresión distintiva de su casino de juegos, hoteles y servicios de entretención, esto es, la expresión Monticello, a continuación detalla los registros marcarios: Grand Casino Monticello, Monticello, Monticello Diversión En Grande, Monticello Grand Casino And

Entertaiment, Monticello Grand Casino y Mundo de Entretención, Monticello Grand Hotel, Monticello Prive, Paseo Monticello y Radio Monticello. Agrega que los referidos registros son una muestra que su representada es la legítima titular de la expresión Monticello para distinguir e identificar sus servicios específicamente su Casino, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet así como el público en general identifiquen a su mandante a través de dicha expresión. Señala que la demandada se limitó a tomar la expresión Monticello anteponiendo la expresión Casinos, lo cual da cuenta de la mala fe de la contraria, toda vez que Monticello es un reconocido y prestigioso Casino de juegos de su mandante. A mayor abundamiento señala que su representada es titular, entre otros, de los siguientes nombres de dominio: casinomonticello.cl, grandcasinomonticello.cl, monticellocasino.cl, monticellograndcasino.cl, monticello.cl, hotelmonticello.cl, monticellohotel.cl y paseomonticello.cl. Los nombres de dominio se estructuran en base al signo virtualmente idéntico al nombre de dominio cuya revocación se solicita toda vez que contiene íntegramente la expresión Monticello y Casino en varios de ellos, lo que da cuenta de la mala fe de la demandada. En cuanto al uso, fama y notoriedad de la empresa, marca, servicio y expresión Monticello, señala que es un hecho público y notorio que la expresión Monticello se utiliza profusamente en el mercado virtual y real y que goza de fama y notoriedad a nivel nacional. En cuanto a la confusión y/o error que el nombre de dominio casinosmonticello.cl produce en los usuarios de Internet, señala que es idéntico al Casino Monticello de su mandante, es evidente la identidad existente entre la marca, sus nombres de dominio y su razón social, lo que pone de manifiesto que genera y generará toda clase de errores y confusiones entre los usuarios de Internet. Agrega que la anteposición de la expresión casinos a la marca registrada y nombre comercial de su mandante, sólo acentúa el riesgo de confusión de los usuarios de Internet, al aludir precisamente al rubro en el cual se desarrolla su mandante y por el cual es ampliamente reconocido en el mercado nacional, sobre este punto cita el fallo recaído sobre el nombre de dominio “linternasmaglite”. Por otra parte señala la nula relación entre el demandado y la expresión casinosmonticello. En cuanto a la mala fe del demandado señala la necesidad que se le condene en costas, para ello además de los

argumentos antes trascritos se fundamenta en un correo electrónico del demandado de fecha 23 de julio de 2010 en el que señala que estaría dispuesto al traspaso aceptando la oferta de $5.000.000.- , agregando que su mandante nunca realizó dicha oferta. Además cita el art. 22 letra a) del Reglamento de Nic, señala que el único interés de la contraria es lucrar con el dominio a través de su venta a quienes realmente tienen interés legítimo en su uso. En cuanto a los antecedentes de derecho y reglamentación aplicables a los nombres de dominio, cita el Reglamento de Nic Chile en sus artículos 14, en cuanto a que la inscripción del dominio casinosmonticello.cl es contraria a los derechos validamente adquiridos por San Francisco Investment S.A., en su artículo 22, en cuanto es causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o de mala fe. Agrega que casinosmonticello.cl alude directa, clara e inequívocamente al Casino de juegos Monticello, sin incorporar ningún signo diferenciador suficiente y adecuado, y aún cuando lo hubiere agregado es tal la fama y notoriedad de su mandante a nivel nacional que ni aún así existiría una justificación para su registro de parte de un tercero. Agrega que la demandada registró el dominio con la finalidad de inducir a error y engañar a los usuarios de Internet, de éste modo buscó un beneficio ilegítimo, con el fin de promocionar y publicitar los servicios del demandado por medio de redireccionamiento a su sitio Web. Cita la Ley Nº20.169 sobre Competencia desleal, artículo 4º, letra a), y señala que el demandado tiene una conducta tendiente a aprovecharse indebidamente y sin autorización de la reputación y prestigio de casinos Monticello, lo que es una muestra más de su mala fe. Cita el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, teoría respaldada por la política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (ICANN), teoría también respaldada por el Informe Final de la organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP. También cita el Criterio del uso efectivo en Internet del signo "Casino Monticello", señala que al ingresar la expresión "casinosmonticello" al buscador Google todos los resultados corresponden o aluden directamente a su mandante. Cita el Criterio de la notoriedad del signo pedido, teoría

que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser aquella parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Cita el criterio de la identidad, que corresponderá asignar el nombre de dominio a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Cita el Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, señala que Monticello corresponde al nombre por el cual se distingue el casino de juegos de su mandante. Cita el Convenio de Paris, artículo 8º, 6º bis y 10 bis. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Copia de los certificados de registro marcarios individualizados; copia del documento que da cuenta de la titularidad de su mandante respecto de los nombres de dominio individualizados; Impresión del sitio Web oficial de su mandante, www.casinomonticello.cl; Copia de la búsqueda de la expresión Casinos Monticello en Google; Copia de Acta notarial de fecha 18 de junio de 2010, en el que se certifica que el nombre de dominio en disputa se encontraba redireccionado al sitio Web www.industriapublicitaria.cl; Copia del acta notarial de fecha 24 de junio de 2010 que certifica que el nombre de dominio casinosmonticello.cl se encuentra redirigido al sitio Web www.wikipedia.org/wiki/monticello (Estados Unidos); Copia del documento obtenido en el sitio Web www.nic.cl de Nic Chile que acredita que el demandado es titular del nombre de dominio industriapublicitaria.cl; Copias simples del intercambio de correspondencia vía e-mail con la contraria, en la que se aprecia la oferta monetaria de $5.000.000 por el nombre de dominio en disputa; Copia del sitio Web www.wikipedia.org en el cual aparece una extensa reseña histórica sobre su mandante; Impresión del sitio Web www.emol.com en el que apareció una noticia titulada “En sólo 5 días, más de 25 mil personas visitaron casinos Monticello tras su reapertura, Copia del sitio Web www.novomatic.cl en el cual aparece una reseña con las especificaciones técnicas y de las instalaciones del Casino Monticello de su mandante; Impresión del sitio Web www.lacuuarta.cl en el cual se da a conocer la implementación de un centro de coordinación turístico de la sexta región en el Casino Monticello; Copia del sitio Web

www.elrancahuaso.cl en el cual se publicó una nota titulada “Impresionante y masiva reaperturas tuvo Casino Monticello; Impresión del sitio Web www.turistik.cl en el cual se promocionan los servicios de su mandante; Copia de comunicado emitido por su mandante, en el cual se informa el gran éxito que tuvo la inauguración del Casino Monticello; Impresión del sitio Web www.cooperativa.cl en el que aparece una noticia que señala que Casinos Monticello lideró el ranking de ganancias de los casinos en Chile el año 2009; y Copias de sentencias arbítrales recaídas en los dominios viñasdelmaipo.cl y linternasmaglite.cl.

I.5 Etapa de Respuestas.-

I.5.1 Respuesta de De L’Herbe Publicidad (Marcel Rene De L’Herbe Dinamarca).

Consta a fojas 323 que don Marcel Rene De L’Herbe Dinamarca en representación de De L’Herbe Publicidad, evacuó respuesta a la demanda de revocación de San Francisco Investment S.A., señalando que nunca fue, ni ha sido su intención beneficiarse de la imagen del demandante. Además menciona que nunca tomó contacto con la contraparte ni menos con la intención de vender el dominio, señala que fueron los demandantes quienes vía e-mail y vía telefónica lo contactaron manifestando interés por adquirir el dominio en disputa. Detalla que en respuesta al mail del Sr. Felipe Fernández, abogado de Sargent y Krahn, se comunicó con él quien le manifestó la incomodidad de que el dominio estuviese redirigido a su página Web. Debido a que tal situación dejó de redirigir el dominio a su página. Agrega que se certifico el día 18 de junio del 2010 que el dominio en disputa estaba redirigido a www. Industriapublicitaria.cl, lo cual es efectivo, redirección que también corresponde a todos los dominios que tiene registrados, a la espera de poder realizar los proyectos por el cual fueron adquiridos. Atendiendo la solicitud y en base a la cordial conversación con el con el Sr. Fernández, se procedió a cambiar la redirección con el fin de no incomodar y demostrando que no existía ningún interés en la redirección mencionada. Señala que efectivamente el Sr. Fernández envió un mail manifestando el interés por el traspaso de dominio en conflicto, después de algunas conversaciones telefónicas, y bastante tiempo después, ya que no

era su intención traspasar el dominio, acepte la oferta de 5.000.000 de pesos por el traspaso voluntario. Ante lo cual telefónicamente el Sr. Fernández me manifestó que debía esperar la autorización de su cliente, que tenia residencia en Sudáfrica, me enviaron mail posteriores, a los cuales no les tomó asunto por dudar de la real representación, finalmente se converso nuevamente con el Sr. Fernández y se aceptó una nueva oferta por 1.000.000 de pesos por el traspaso, señala que nunca más supo de ellos hasta que llego el mail de NIC informando la solicitud de revocación. Agrega que asistió a la citación donde la representante de San Francisco Investment S.A., menciono que su representado estaba dispuesto a reembolsarme el monto cancelado por la inscripción del dominio en disputa, ante lo cual y en presencia del mediador, le manifesté que prefería traspasarles el dominio sin ningún costo. Luego de insistentes y poco amables manifestaciones de que si yo no hacia lo que ellos me pedían me demandarían y que tendría que pagar las costas del juicio, y todo lo que ello conlleva, quedo de conversar con su jefatura y nuevamente no supe mas de ellos hasta la citación al comparendo. Situación muy curiosa si tenemos en cuenta que era mucho más simple que aceptaran su propuesta de traspasarles el dominio de forma gratuita y terminábamos con el asunto. Señala que existen acciones de mala fe por parte de la contraparte ya que enviaron e-mails e hicieron llamadas telefónicas manifestando su interés en adquirir el dominio e hicieron propuestas económicas, para después utilizarlos para desprestigiar su imagen tergiversando la realidad y dando a entender que fue él quién pretendió lucrar con el dominio y que su posición era la de un vendedor, lo cuál esta muy lejos de lo ocurrido. Luego en la audiencia de mediación, el día 20 de octubre, rechazan el traspaso gratuito del dominio y aceptan pagar 1.200.000 de pesos por el arbitraje, situación que se podría haber evitado si ellos hubiesen obrado con honestidad y transparencia. En cuanto al dominio señala que en el punto 4.2 adjuntan los resultados en el buscador google, al escribir CASINOS MONTICELLO, los resultados mostrados, corresponden efectivamente a sitios y/o noticias relacionadas con el CASINO MONTICELLO, en ninguna búsqueda aparece un link o una referencia a www.casinosmonticello.cl, dominio en disputa, por lo que ninguna persona que busque información del Casino Monticello, o sus actividades relacionas podría llegar al domino en disputa, por lo tanto,

no hay posibilidad de confundir a los usuarios de Internet ya que en la Web no existe información relacionada al dominio en disputa. Respecto de las marcas registradas pertenecientes a la contraparte, si bien tienen registradas las marcas concernientes a "Monticello", "Grand Casino Monticello" y a "Monticello Grand Casino" no existe registro de "Casino Monticello" o de "Casinos Monticello". Por lo tanto, tampoco hice uso de una marca registrada por ellos con anterioridad. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el dominio acompaña los siguientes documentos: Fotocopia simple de los sitios Web mencionados, documento que consta de 8 páginas; Fotocopia simple de los e-mails enviados por el Sr. Felipe Fernández, abogado de Sargent y Krahn, representantes de San Francisco Investment S.A., documento que consta de 21 páginas; Fotocopia simple de los e-mails enviados por Marcel René De L'Herbe Dinamarca, documento que consta de 11 páginas; y Fotocopia de e-mail enviado por NIC Chile, respecto de la creación del dominio, documento que consta de 1 página.

I.5.2 Respuesta de San Francisco Investment S.A. representado por Sargent & Krahn.
San Francisco Investment S.A. representado por Sargent & Krahn no evacuó respuesta a los planteamientos de De L'Herbe Publicidad (Marcel Rene De L'Herbe Dinamarca).

I.6 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-
A fojas 326 de autos, con fecha 25 de enero de 2011, encontrándose vencida la etapa de respuestas se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Que San Francisco Investment S.A. representado por Sargent & Krahn fundamenta su demanda de revocación del nombre de dominio "casinosmonticello.cl" en que construyó y administra actualmente el Casino, Hoteles, restaurantes y Resort Grand Casino Monticello, ubicado en el sector de Angostura de Paine en la comuna de San Francisco de Mostazal, inaugurado y abierto al público el día 8 de octubre de 2008,

contando desde entonces con una gran afluencia de público. Destaca los enormes esfuerzos publicitarios y promocionales que ha desarrollado para posicionar sus productos y servicios en el mercado nacional, a tal punto que hoy en día es prácticamente un hecho público y notorio que Monticello corresponde a un Casino de juegos. En cuanto a la inscripción del dominio casinosmonticello.cl por la demandada señala que se trata de una inscripción que no sólo tiene por objeto inducir a error y confusión a quienes ingresan a este nombre de dominio, sino que además, beneficiarse ilegítimamente a partir de la fama y reconocimiento de la que a nivel nacional goza su representado. Agrega que el nombre de dominio en disputa se encontraba redirigido al sitio Web www.industriapublicitaria.cl del demandado y que luego lo redireccionamiento a la página de Wikipedia al link del Presidente norteamericano Thomas Jefferson, cuya residencia tendría por nombre Monticello, lo que pone de manifiesto la mala fe con que ha actuado. Fundamenta que ha registrado la expresión distintiva de su casino de juegos, hoteles y servicios de entretención, esto es, las expresiones: Grand Casino Monticello, Monticello, Monticello Diversión En Grande, Monticello Grand Casino And Entertaiment, Monticello Grand Casino y Mundo de Entretención, Monticello Grand Hotel, Monticello Prive, Paseo Monticello y Radio Monticello. Agrega que la demandada se limitó a tomar la expresión Monticello anteponiendo la expresión Casinos, lo cual da cuenta de la mala fe de la contraria, toda vez que Monticello es un reconocido y prestigioso Casino de juegos. A mayor abundamiento señala que es titular, entre otros, de los nombres de dominio: casinomonticello.cl, grandcasinomonticello.cl, monticellocasino.cl, monticellograndcasino.cl, monticello.cl, hotelmonticello.cl, monticellohotel.cl y paseomonticello.cl. Los nombres de dominio se estructuran en base al signo virtualmente idéntico al nombre de dominio cuya revocación se solicita toda vez que contiene íntegramente la expresión Monticello y Casino en varios de ellos, lo que da cuenta de la mala fe de la demandada. En cuanto al uso, fama y notoriedad de la empresa, marca, servicio y expresión Monticello, señala que es un hecho público y notorio que la expresión Monticello se utiliza profusamente en el mercado virtual y real y que goza de fama y notoriedad a nivel nacional. En cuanto a la confusión y/o error

que el nombre de dominio casinosmonticello.cl produce en los usuarios de Internet, señala que es idéntico a Casino Monticello, es evidente la identidad entre la marca, sus nombres de dominio y su razón social, lo que pone de manifiesto que genera y generará toda clase de errores y confusiones entre los usuarios de Internet. Agrega que la anteposición de la expresión casinos a la marca registrada y nombre comercial de su mandante, sólo acentúa el riesgo de confusión de los usuarios de Internet, al aludir precisamente al rubro en el cual se desarrolla y por el cual es ampliamente reconocido en el mercado nacional. Por otra parte señala la nula relación entre el demandado y la expresión casinosmonticello. En cuanto a la mala fe del demandado señala la necesidad que se le condene en costas, para ello además de los argumentos antes señalados fundamenta que en un correo electrónico, de fecha 23 de julio de 2010, el demandado señala que estaría dispuesto al traspaso aceptando la oferta de $5.000.000.-, cita el art. 22 letra a) del Reglamento de Nic. En cuanto a los antecedentes de derecho y reglamentación aplicables a los nombres de dominio, cita el Reglamento de Nic Chile en sus artículos 14 y 22, la Ley Nº20.169 sobre Competencia desleal artículo 4º letra a), el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, teoría respaldada por la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (ICANN), teoría también respaldada por el Informe Final de la organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP. También cita el criterio del uso efectivo en Internet del signo "Casino Monticello", el criterio de la notoriedad del signo pedido, el criterio de la identidad, el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, y el Convenio de Paris, artículo 8º, 6º bis y 10 bis.

II.2 Que el asignatario del nombre de dominio, De L'Herbe Publicidad (Marcel Rene De L'Herbe Dinamarca) presentó escrito de planteamientos de mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, fundamentando que se considera legítimo poseedor de este, basándose en la reglamentación NIC Chile, que cumplió cabalmente con los requisitos para inscribir su dominio válidamente, cita los artículos 8°, 9°, 11° y 13°.

Agrega que al igual que todos los dominios registrados a su nombre, a dicho dominio se le ha asignado un hosting a la espera de poder concretar el proyecto para el cual fueron estos solicitados, situación que a la fecha no se ha podido concretar por motivos personales. Posteriormente en la etapa de respuestas, agrega que nunca fue ni ha sido su intención beneficiarse de la imagen del demandante. Además fundamenta que nunca tomó contacto con la contraparte ni menos con la intención de vender el dominio, que fueron los demandante quienes vía e-mail y vía telefónica lo contactaron manifestando interés por adquirir el dominio en disputa. Que posteriormente ante el mediador manifestó que prefería traspasarles el dominio sin ningún costo. Señala que existen acciones de mala fe por parte de la contraparte ya que enviaron e-mails e hicieron llamadas telefónicas manifestando su interés en adquirir el dominio e hicieron propuestas económicas, para después utilizarlos para desprestigiar su imagen tergiversando la realidad y dando a entender que fue él quién pretendió lucrar con el dominio y que su posición era la de un vendedor, lo cuál esta muy lejos de lo ocurrido. En cuanto al dominio señala que al escribir Casinos Monticello, los resultados mostrados, corresponden efectivamente a sitios y/o noticias relacionadas con el Casino Monticello, en ninguna búsqueda aparece un link o una referencia a www.casinosmonticello.cl, dominio en disputa, por lo que concluye que ninguna persona que busque información del Casino Monticello, o sus actividades relacionas podría llegar al domino en disputa, por lo tanto, no hay posibilidad de confundir a los usuarios de Internet ya que en la Web no existe información relacionada al dominio en disputa. Respecto de las marcas registradas pertenecientes a la contraparte, señala que si bien tienen registradas las marcas concernientes a "Monticello", "Grand Casino Monticello" y a "Monticello Grand Casino" no existe registro de "Casino Monticello" o de "Casinos Monticello", por lo tanto, tampoco hizo uso de una marca registrada por terceros con anterioridad.

II.3 Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, para que proceda la causal de revocación invocada en autos es necesario que la inscripción sea abusiva o que ella haya sido

realizada de mala fe. En las disposiciones siguientes, el Reglamento dispone que para que la inscripción sea considerada abusiva deben cumplirse tres condiciones, a cuyo análisis me avocaré en los considerandos siguientes.

II.4 La letra a) dispone "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido". Que en el caso de autos, de acuerdo a los fundamentos expuestos y a la documentación acompañada por la reclamante, fojas 273 y siguientes de autos, y no objetada por la parte contraria, consta que San Francisco Investment S.A. tiene registradas marcas comerciales bajo las denominaciones "Monticello", "Grand Casino Monticello" y "Monticello Grand Casino". Las marcas registradas son engañosamente similares al nombre de dominio "casinosmonticello.cl", atendido que éste contiene íntegramente las denominaciones de las marcas, esto es, "Casino" y "Monticello", que son los elementos que claramente le otorgan distintividad a las marcas. Además, cabe considerar que la única diferencia es que el nombre de dominio utiliza la denominación "Casinos" en plural, es decir, le agrega una letra "s", a diferencia de las marcas que utilizan la denominación en singular, Casino, sin embargo, tal diferencia no aporta un elemento de distinción al nombre de dominio. Es del caso precisar que las denominaciones "Casinos" y "Monticello", identifican en forma clara y precisa los servicios que presta San Francisco Investment S.A., específicamente su Casino de juegos denominado Monticello. En consecuencia, nos encontramos en presencia de un nombre de dominio engañosamente similar a una marca registrada.

II.5 Además, cabe considerar que las marcas de San Francisco Investment S.A. registradas bajo la expresión "Monticello", "Grand Casino Monticello" y "Monticello Grand Casino" tienen el carácter de notorias y famosas atendida la publicidad acompañada por la misma parte a éstos autos.

II.6 Unido a lo anterior, debe considerarse que el nombre de dominio "casinosmonticello.cl" es engañosamente similar, y casi idéntico, al nombre por el que es conocido el demandante, esto es, "Casino Monticello".

II.7 A mayor abundamiento debe considerarse que San Francisco Investment S.A. es titular del nombre de dominio casinomonticello.cl, nombre prácticamente idéntico al dominio en disputa, "casinosmonticello.cl", la única diferencia es la letra "s" que como ya se señaló no le otorga un elemento de distinción. Además, el dominio casinomonticello.cl, de titularidad del demandante, distingue e identifica los servicios de Casino de juegos en Internet, razón por la que es evidente que de otorgarse el dominio "casinosmonticello.cl" a un tercero causará confusión entre los usuarios de Internet.

II.8 En mérito de lo expuesto en los considerandos II.4, II.5, II6 y II.7 se tiene por acreditado el primer requisito del artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile, es decir, que el nombre de dominio "casinosmonticello.cl" es engañosamente similar a las marcas "Monticello", "Grand Casino Monticello" y "Monticello Grand Casino" sobre las cuales tiene derechos el reclamante San Francisco Investment S.A., como también es casi idéntico al nombre por el que es conocido el demandante, esto es, Casino Monticello.

II.9. La letra b) dispone "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio". De L'Herbe Publicidad (Marcel Rene De L'Herbe Dinamarca) no ha señalado en autos cual es su interés sobre el nombre de dominio registrado. En consecuencia, éste sentenciador considera que el asignatario del nombre de dominio no tiene derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que se encuentra acreditado el segundo requisito del artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile.

II.10 La letra c) dispone "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe". La misma disposición hace referencia a circunstancias que acreditan la mala

fe, señalando en su letra d) "que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante”

Debe tenerse en consideración los antecedentes y pruebas aportadas por la reclamante en cuanto a que si se ingresaba a la página Web “casinosmonticello.cl” ésta se redireccionaba a un sitio Web del demandado, de manera que se puede inferir que el demandado usó el nombre de dominio “casinosmonticello.cl” con el fin de atraer, con fines de lucro, a usuarios de Internet a su sitio Web. Lo anterior es ratificado, si se considera la notoriedad y fama del sigo “Casino Monticello”, engañosamente similar a las marcas del demandante, casi idéntico al nombre por el cual es conocido “Casino Monticello” y prácticamente idéntico a uno de sus nombres de dominio, casinomonticello.cl”, elementos todos que permiten suponer que es evidente que los usuarios de Internet al ingresar al sitio, pensarán que están ingresando a la página web del Casino Monticello, creando confusión en los usuarios de Internet acerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que en dicha página se ofrecen.

En virtud de lo anterior, se encuentra acreditada la “mala fe” del asignatario del nombre de dominio, ya que al menos concurren las circunstancias contempladas en el artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile.

II.11 En relación al pago de las costas de la causa que reclama el demandante, fundamenta su pretensión en un correo electrónico, de fecha 23 de julio de 2010, en el que el demandado señala que estaría dispuesto al traspaso aceptando la oferta de $5.000.000.- y agrega que su mandante nunca realizó dicha oferta. Por su parte el demandado, señala que nunca tomó contacto con la contraparte ni menos con la intención de vender el dominio, que fueron los demandante quienes vía e-mail y vía telefónica lo contactaron manifestando interés por adquirir el dominio en disputa. Que posteriormente ante el mediador manifestó que prefería traspasarles el dominio sin ningún costo.

Cabe considerar que de acuerdo a los mail acompañados, fojas 318 y siguientes, se puede constatar que De L'Herbe Publicidad (Marcel Rene De L'Herbe Dinamarca) tuvo intención de traspasar el nombre de dominio por el pago de una cantidad de dinero. Sin embargo, de los mails no queda acreditado si él recibió una oferta de la demandante, o bien, fue el demandado quien solicitó el pago de una cantidad de dinero. Atendido lo anterior, no es posible determinar la intención de haber adquirido el dominio sólo con la intención de venderlo a la parte demandante y obtener un lucro injustificado e ilegítimo.

En consideración a lo anterior, éste sentenciador no condenará en costas al demandado, ya que, su intención no está suficientemente acreditada.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, y en especial que se encuentran suficientemente acreditados los requisitos del artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se resuelve revocar el nombre de dominio "casinosmonticello.cl" a De L'Herbe Publicidad (Marcel Rene De L'Herbe Dinamarca), y que éste sea asignado y transferido al reclamante San Francisco Investment S.A. representado por Sargent & Krahn.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el Arbitro Arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.