

PRIMERO: Que, 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 su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "dream-chile.cl", siendo partes don CLAUDIO MAURICIO ASCENCIO GUZMAN, domiciliado en Av. Consistorial N° 3119, comuna de Peñalolen, Santiago y HOLDING INMOBILIARIO S.A., domiciliada en Av. Andres Bello N° 2711, Piso 19, comuna de Providencia, Santiago

**SEGUNDO:** Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

**TERCERO:** Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió sólo por el Segundo Solicitante doña Carolina Saez Tapia. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

<u>CUARTO:</u> Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

**QUINTO**: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante formuló demanda de asignación de dominio y acompañó documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

- a. HOLDING INMOBILIARIO SA. es una reconocida empresa dedicada a distintos ámbitos del sector inmobiliaria. ARBITRO
- b. La empresa fue creada e participales principales objetivos estaba satisfacer la creciente necesidad de edificios habitacionales de calidad.
- c. El éxito en este rubro los llevo a expandir sus actividades a diversos 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 el reposicionamiento del hotel Pedro de Valdivia y la Hostería Coyhaique.
- d. Asimismo, Holding Inmobiliario S.A. actualmente participa en diferentes proyectos para la creación de casinos en distintas ciudades de Chile como lo es el Casino de Calama. Además, con fecha 14 de enero de 2009 fue inaugurado el Casino-Hotel DREAMS de Temuco, y esta presupuestado inaugurar en los próximos meses el Casino-Hotel DREAMS de Valdivia y el Casino-Hotel DREAMS de Punta Arenas.
- e. La idea de construir en las ciudades más importantes de Chile una serie de lugares de esparcimientos de cinco estrellas, proyecto que ya lleva varias etapas concretadas y que mi mandante bautizó como "DREAMS".
- f. El Casino DREAMS de Temuco cuenta con 580 maquinas de azar, 36 meses de juego, 352 posiciones de bingo y un hotel de 5 estrellas con 96 habitaciones distribuidas en 5 pisos, entre otras atracciones.
- g. Su mandante es titular de un nombre de dominio idéntico al nombre de dominio en disputa y el que tiene por objeto distinguir el importante proyecto DREAMS que su mandante ha iniciado en Chile, como lo es: DREAMCHILE.CL.
- h. además su mandante es titular de una familia de nombres de dominio en Internet relacionados con sus casinos y hoteles DREAMS, entre los cuales destacan: DREAMSRESTOBAR.CL, DREAMSSOCKS.CL, DREAMTEAM.CL, SPEEDREAMS.CL Y SWEET-DREAMS.CL.
- I. Su mandante es titular de 3 de marcas comerciales registradas y de 6 solicitudes de registro de marcas en el INAPI,
- j. El registro y solicitudes demuestran el mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa DREAM-CHILE.CL toda vez que su elemento distintivo es idéntico a la marca de mi mandante.

k. La contraria simplemente so ha juntado a tomar las expresiones que identifican a su mandante y que se encuentan de bidamente registrada ante el INAPI y NIC CHILE, agregándole únicamente la expesión CHILE", lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado, ya que produce aún más grado de confusión al tratarse de un nombre de dominio idéntico a DREAMCHILE.CL del cual es titular mi mandante, por lo que incorporar un "guión" entre ambas expresiones sólo denota la intención de la contraria de aprovecharse de la fama de HOLDING INMOBILIARIO S.A.

- I. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet.
- m. Su mandante tiene un interés legitimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, así consta en los diversos documentos que se acompañan en la presentación.
- n. Que su mandante utiliza real y efectivamente el término DREAMS en Internet, por lo cual asignarle el nombre de dominio DREAM-CHILE.CL a la contraria induciría a grave error y confusión a los usuarios de Internet y público en general.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- 1. Copias de documentos de <u>www.nic.cl</u> en que se da cuenta de la titularidad su mandante de los nombres de dominio individualizados en su presentación.
- 2. Copias de certificados de registro marcario individualizados en la presentacion
- 3. Impresión del sitio web www.dreams.com.
- 4. Impresión del sitio web <u>www.latercera.com</u>.
- 5. Impresión del sitio web www.encasa.es.
- 6. Impresión del sitio web <u>www.jackpotchile.blogspot.com</u>.

- 7. Impresión del sitio web www.fortaldecasinos.es.
- 8. Impresión del sitio web www.soloazar.com.arg.
- 9. Impresión del sitio web www.economialosrios.cl.
- 10. Impresión del sitio web www.casino-group.blogspot.com.
- 11. Impresión del sitio web www.casino.pe.
- 12 Impresión del sitio web <u>www.gamblinghispano.com</u>.
- 13. 3 presiones del sitio web www.proaraucania.cl.
- 14. Impresión del sitio web www.laopinion.cl.
- 15. Impresión del sitio web <u>www.elllanguihue.cl.</u>
- 16. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" de fecha 21 de mayo de 2006.

**SEXTO:** Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación de nombre de dominio, y tuvo por acompañados los documentos presentados por el Segundo Solicitantes, dando traslado de la presentación al Primer Solicitante

**SÉPTIMO:** el primer solicitante hace presente las siguientes consideraciones:

- a. En el mes de Noviembre de 2008 se constituyó legalmente la sociedad Comercial Dream Chile Ltda., iniciándose sus actividades ante el SII el día 06 de noviembre de 2008.
- b. Comercial Dream Chile inscribió este dominio con la única finalidad de tener espacio en la Internet.

El Primer Solicitante acom saño el siguiente documento:

AN SAIEN

1. Certificado de declaración de formulario 29.

**OCTAVO:** Que, este Tribunal tuvo presente la presentación del Primer Solicitante y, atendiendo al mérito de autos, citó a las partes a oír sentencia.

## **CONSIDERANDO:**

**NOVENO:** Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

**<u>DÉCIMO:</u>** Que, los Tribunales Arbítrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de comparar el alcance de los intereses de cada una de las partes, con el objeto de determinar a quien asiste un mejor derecho para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

<u>DÉCIMO PRIMERO</u>: Que, siendo efectivo que don CLAUDIO MAURICIO ASCENCIO GUZMAN fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, más no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

**<u>DÉCIMO SEGUNDO:</u>** Que, en cuanto al interés del Primer Solicitante en el nombre de dominio en disputa, éste ha sostenido que su interés es para tener un espacio en Internet.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, HOLDING INMOBILIARIO S.A., queda acreditado a través de los argumentos presentados y la

documentación acompañada, aperas titular de diversas marcas y un nombre de dominio que contienen la expesión "DREAMS. Entre éstos signos distintivos se cuentan precisamente la marca DREAMS. Entre éstos signos distintivos se cuentan precisamente la marca DREAMS. Entre éstos signos distintivos se cuentan precisamente la marca DREAMS. Entre éstos signos distintivos en dominio "dreamchile.cl", "dreamsrestobar.cl", "dreamssocks.cl", "dreamteam.cl", "speedreams.cl", "dreamsrestobar.cl", "dreamssocks.cl", "dreamteam.cl", "speedreams.cl" y "sweet-dreams.cl". De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los consumidores.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consideración a las marcas y nombres de dominio del Segundo Solicitante, los cuales contienen la expresión DREAMS y otras similares, y a la actividad comercial desarrollada a través de dicha expresión por HOLDING INMOBILIARIO S.A. este sentenciador estima que, de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, podría producirse el fenómeno de que quienes ingresen a la página Web a través del nombre de dominio en disputa, piensen que en dicho sitio encontrarán los productos y servicios del Segundo Solicitante, quien además ha acreditado tener una actividad comercial extensiva relacionada al signo distintivo DREAMS. En este sentido, este tribunal estima que el segmento -chile no le confiere una distintividad suficiente al nombre de dominio en disputa respecto de las marcas DREAMS y los nombres de dominio dreamchile.cl, dreamsrestobar, dreamssocks.cl, dreamteam.cl, speedreams.cl y sweet-dreams.cl de que es titular el Segundo Solicitante que permita su asignación al Primer Solicitante sin peligro para los usuarios de la Web.

<u>DÉCIMO QUINTO:</u> Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, sin perjuicio de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos, pero en el caso de autos, la posibilidad de confusión de los usuarios en los términos expuestos, hace que la prudencia que debe observar este sentenciador, lo inclinen a otorgar la respectiva protección al Segundo Solicitante.

Por estas consideraciones Procedimiento Civil,



## **RESUELVO:**

**Asígnese el nombre de dominio "dream-chile.cl" al <u>Segundo Solicitante,</u> HOLDING INMOBILIARIO S.A., domiciliada en Av. Andres Bello N° 2711, Piso 19, comuna de Providencia, Santiago** 

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.

Rol Nº 11-2009

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y doña Alfredo Guzmán Pérez.