Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 11 - 2012

Juicio arbitral dreamsclub.cl

Cristian Adolfo Kohler Martínez vs. Inversiones y Turismo S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

dreamsclub.cl

Santiago, 16 de Abril de 2012.

VISTOS:

Con fecha 20 de octubre de 2011, don CRISTIAN ADOLFO KOHLER MARTINEZ, con domicilio para estos efectos en Palermo 3121, Hualpén, solicita para sí la inscripción del nombre de dominio **dreamsclub.cl**. Luego y encontrándose dentro de plazo, con fecha 24 de octubre del mismo año, INVERSIONES Y TURISMO S.A., domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, of. 1701, Las Condes, Santiago, inscribe para sí el referido nombre de dominio.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 15829 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio

Juez Árbitro NIC Chile.

<u>dreamsclub.cl</u>, aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia celebrada el día 15 de marzo de 2012, celebrada con la asistencia de don José Ignacio Juárez Hermosilla, habilitado de derecho con poder delegado de la abogado doña María Luisa Valdés Steeves, en representación de INVERSIONES Y TURISMO S.A. Como segundo solicitante; en rebeldía del primer solicitante, y el árbitro quien conoce del presente conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, y firmada por los presentes.

A fojas 22, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado en representación de INVERSIONES Y TURISMO S.A., interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en virtud de la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio solicitado. Expone en síntesis:

- a. Su representada, INVERSIONES Y TURISMO S.A., es una reconocida empresa dedicada a distintos ámbitos del sector inmobiliario. Creada en el año 1992, ha desarrollado diversos y destacados proyectos en el rubro. Es así como hace algunos años inició una serie de proyectos destinados a construir una red de casinos y hoteles a lo largo de todo el país, los cuales fueron bautizados con el nombre de DREAMS. Junto con dicho proyecto, creó uno de fidelización de clientes mediante la acumulación de puntos y beneficios, denominado CLUB mundo DREAMS, el cual ha permitido el posicionamiento de la marca DREAMS entre los consumidores.
- b. Señala asimismo ser titular de 8 marcas comerciales que contienen de manera conjunta o separadamente la expresión DREAMS, debidamente registrada ante INAPI. Respecto a ellas, señala que las actividades desarrolladas por su mandante se reconocen e identifican efectivamente en el mercado con la denominación DREAMS, distintiva de sus establecimientos turísticos y CLUB de beneficios, por lo que su uso por parte de un tercero, evidentemente le causará un grave perjuicio al

Juez Árbitro NIC Chile.

inducir a error y confusión a los usuarios respecto del origen y procedencia de los contenidos que se ofrezcan en el dominio en disputa. Por otra parte, aduce la titularidad de los nombres de dominio clubdreams.cl y clubmundodreams.cl , los cuales son idénticos al nombre de dominio en disputa. Entonces, el nombre de dominio en disputa dreamsclub.cl consiste en la expresión DREAMS, signo idéntico al elemento distintivo y funcional del nombre de autos, e incorpora la palabra CLUB, dando cuenta del uso efectivo de dicha expresión para distinguir uno de los servicios de su mandante, siendo entonces engañosamente similar a los dominios ya expuestos, induciendo claramente a error y confusión a los usuarios de internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata del sitio Web en el que se informa acerca del CLUB DREAMS, cuando en los hechos no es así.

- c. Como antecedentes de derecho, y luego de realizar una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, sugiere ciertos criterios aplicables al conflicto, tales como: titularidad de marcas comerciales y su relación con nombres de dominio, legítimo interés sobre el dominio en disputa, creación intelectual del signo pedido, notoriedad del signo pedido, criterio de identidad, uso efectivo en Internet, señalando asimismo lo dispuesto en el Convenio de París al efecto, todo criterios recogidos tanto en el instrumento recién mencionado, como en la normativa OMPI, ICANN, recogida a su vez en la Reglamentación de Nic Chile.
- d. Por lo anterior es que solicita en definitiva resolver asignando el nombre de dominio de autos a su representada, con expresa condenación en costas a la contraria. Luego y como documentos fundantes a su demanda, acompaña los siguientes, no impugnados por la contraparte:
 - 1.- Copia de registros de marcas comerciales mencionados.
 - 2.- Copia de certificados de nombres de dominio individualizados.
- 3.- Impresión de sitio web <u>www.dreamschile.cl</u> y <u>www.clubmundodreams.cl</u>.

Juez Árbitro NIC Chile.

- 4.- Impresiones de artículos de prensa referentes a su mandante extraídos de www.economialosrios.cl, www.economialosrios.cl, www.economialosrios.cl, www.economialosrios.cl,
 - 5.- Impresión de sitio de Facebook de su mandante.
- 6.- Copia de sentencias arbitrales recaídas sobre los dominios linternasmaglite.cl y promain.cl.

El primer solicitante y demandado de autos no asistió a la audiencia de conciliación y/o fijación de las bases de este procedimiento, ni tampoco realizó gestión procesal alguna ante este Tribunal, situación considerada de rebeldía según consta en acta. En vista de dicha situación, como del vencimiento de los plazos estipulados para su comparecencia, y no existiendo otras gestiones pendientes, este Tribunal con fecha 9 de abril de 2012 citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente juicio arbitral se centra en determinar, luego de un acabado análisis de las circunstancias tanto de hecho como de derecho hechas valer ante éste, cuál de los solicitantes posee un *mejor derecho* respecto al nombre de dominio **dreamsclub.cl** que ambos disputan. Las partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio tal como se expone en el artículo 6, sección segunda, del Reglamento de Nic Chile. Conforme con su artículo 14, "Será de responsabilidad exclusiva del 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".

SEGUNDO: Que es así como debemos proceder al análisis de la normativa en cuestión. Por ello, debemos determinar primero si se ha cumplido en la especie, con el respecto a la normativa vigente sobre "abusos de publicidad". Actualmente, los preceptos legales en cuestión se encuentran bajo la Ley No. 19.733 sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del

Juez Árbitro NIC Chile.

periodismo , que recoge a su vez lo preceptuado en la antigua normativa sobre Abusos de Publicidad, Ley No. 16.643. Dicha ley se encuentra dirigida principalmente a regular el ejercicio del periodismo y medios de comunicación social en general, estableciendo tanto principios como sanciones en caso de contravención a ellos. A juicio de este Tribunal, dicha normativa sólo tendría aplicación al efecto entendiendo como parte integrante de de una página web a un nombre de dominio. Entonces, este último por sí mismo no es capaz de infringir de modo alguno dicha ley puesto que no representa por sí solo un "medio de comunicación social", y en cuanto a su participación en el conjunto de elementos que conforman una página web, esta sentenciadora deja establecido que el análisis del contenido de una página web excede con creces las facultades que le han sido otorgada por las partes. Tampoco es aplicable lo dispuesto en el artículo 29 de la norma que tipifica los delitos de injuria y calumnia vertidas por o mediante un medio de comunicación social, por lo ya expuesto.

TERCERO: Que entonces debemos entrar al análisis respecto a si se han respetado por los solicitantes los principios de ética mercantil y competencia leal, que exige el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Estos principios si bien cruzan todo nuestro ordenamiento jurídico, los encontramos entre otros en diversos cuerpos legales tales como la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Este Tribunal estima que acorde al análisis de los hechos y demás antecedentes de la litis, no existe contravención alguna que satisfaga las hipótesis normativas estipuladas en dichas leyes, toda vez que del solo hecho de inscribir un nombre de dominio, no podemos inferir infracción alguna a los principios de la competencia leal y ética mercantil. Es por ello que según este Tribunal, no existe vulneración de los principios mencionados, según lo exigido por el mencionado artículo 14 de Nic Chile.

CUARTO: Que por último debemos atender a la supuesta infracción de "derechos válidamente adquiridos por terceros", ante la cual deberíamos encontrarnos para estimar infringida dicha norma. De los antecedentes aportados en juicio por el segundo solicitante, nos encontramos que éste señala ser una reconocida empresa del rubro inmobiliario, la cual es propietaria de la red de hoteles y casinos DREAMS, de reconocida presencia en el país. Es así que dicha denominación DREAMS es uno de sus activos

Juez Árbitro NIC Chile.

principales para su actividad comercial, motivo por el cual han estimado registrar dicha expresión en distintos denominadores del registro marcario que lleva INAPI, por lo cual este Tribunal estima que desde el ámbito del derecho de marcas sí posee protección a dicho signo el solicitante. Luego, señala que como un modo de fidelizar a sus clientes, ha establecido un sistema de puntos y beneficios, denominado "CLUB MUNDO DREAMS". Entonces, existe una estrecha vinculación de éste no sólo a la denominación DREAMS, sino también a CLUB, la cual representa precisamente este programa de beneficios, motivo por el cual es el creador y titular de los nombres de dominio clubdreams.cl y clubmundodreams.cl. Entonces, la utilización de un nombre de dominio fonética y conceptualmente idéntico o engañosamente similar al suyo por parte de un tercero, implica un riesgo de error y confusión de cara a los consumidores y usuarios de Internet, lo cual es una lesión a sus intereses.

QUINTO: Que según lo expuesto, este Tribunal estima la efectividad de los dichos del segundo solicitante, en el sentido de poseer un interés legítimo respecto a la denominación esgrimida, no tan sólo respecto a su marca DREAMS, sino que también ha demostrado tener tanto interés como relación respecto a la denominación CLUB, dado que ha creado y puesto a disposición de sus clientes un programa de fidelización, precisamente denominado CLUB MUNDO DREAMS. Entonces fluye claramente del análisis de lo expuesto que existe una vulneración al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, puesto que el primer solicitante no ha demostrado tener interés ni vínculo alguno respecto ni de las denominaciones ni del propio nombre de dominio solicitado, dreamsclub.cl , lo cual se visualiza de modo patente al tener por establecida la rebeldía del primer solicitante, quien no se ha apersonado al proceso ni ha demostrado interés alguno por la solicitud realizada. Entonces, al primer solicitante sólo le asiste su calidad de tal, en virtud de la cual le asiste el principio first come, first served, el cual sin embargo no es aplicable a la especie en cuanto existen antecedentes que indican un mejor derecho a favor del segundo solicitante.

SEXTO: Que es así como este Tribunal estima que es al demandante y segundo solicitante de autos a quien le asiste este *mejor derecho* sobre el nombre de dominio **dreamsclub.cl**, basado en los argumentos y probanzas invocados, teniendo en consideración especial la protección que sus marcas comerciales le otorgan, teniendo en cuenta además que no existen en el proceso otros antecedentes que permitan configurar ni siquiera un germen de

Juez Árbitro NIC Chile.

derecho respecto a la pretensión de la parte contraria, quien con su actitud pasiva no ha demostrado tener derecho alguno más que su mera solicitud como ya se indicó. Luego, la conclusión antedicha no sólo ha sido obtenida por esta sentenciadora por el criterio marcario aludido, sino que también atendiendo a diversos criterios rectores de nuestro ordenamiento jurídico, además de aquellos propios de justicia y equidad. La asignación definitiva del nombre de dominio **dreamsclub.cl** al seguido solicitante entonces no vulnera derechos de ninguna especie. Este Tribunal deja establecido sin embargo la facultad que la asiste a ambos solicitantes de hacer valer los derechos que estimen procedentes ante las instancias tanto jurisdiccionales como administrativas que estimen pertinentes.

SÉPTIMO: Que por último y atendiendo a la solicitud de condena en costas intentada por el segundo solicitante, tenemos al efecto lo dispuesto en el artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, el cual establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, quien nos indica que en principio el primer solicitante se ve eximido del pago de costas. A renglón seguido, faculta al arbitro en los siguientes términos: "(..)el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar". Este Tribunal estima que si bien se ha logrado acreditar suficientemente el mejor derecho del segundo solicitante respecto al nombre de dominio intentado por encima de las expectativas del primero, no ha sucedido lo mismo con la acreditación de la mala fe de este último. Es de suyo recordar a las partes que en nuestro derecho privado es requisito sine qua non probar la mala fe por quien la alega, salvo que la ley establezca alguna excepción a dicho principio general, lo que no ocurre en la especie. Entonces, este Tribunal no avizora ningún argumento que permita estimar que la solicitud del primer solicitante haya sido realizada de mala fe, sin perjuicio que ésta haya resultado lesiva a los derechos o intereses de la contraria. Por sí misma una solicitud, según se ha dicho en reiteradas oportunidades por esta sentenciadora, no permite configurar la mala fe del solicitante, sin acompañar otros antecedentes que permitan configurar aquello. Como consecuencia, no se hará lugar a la solicitud de condena en costas formulada por el segundo solicitante.

Juez Árbitro NIC Chile.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1º del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

- 1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio dreamsclub.cl presentada por el primer solicitante, CRISTIAN ADOLFO KOHLER MARTINEZ
- **2.- Acoger** la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **dreamsclub.cl** al <u>segundo solicitante</u>, esto es, **INVERSIONES Y TURISMO S.A.**
- **3.-** Que **no se condena en costas** al primer solicitante, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Juez Árbitro NIC Chile.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile.

Sentencia dictada ante los testigos de actuación señor Ignacio Becerra Gaete, C.I. No. 11.171.210-7 y doña Loreto Véjar Villalobos, C.I. No. 14.044.280-1, quienes firman en señal de aceptación.