Foja 36

Santiago, doce de octubre de dos mil once

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 8 de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio **"elefun.cl"**:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 25 de Julio de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio **"elefun.cl"**, existente entre don **ALEJANDRO ANTONIO URRUTIA BRAVO**, RUT: 12.166.123-3, domiciliado en Nueve de Enero Nº 2946, comuna de Maipú, ciudad de Santiago, y **HASBRO INC**, RUT: 78.141.380-1, representado por SOCIEDAD DE PROFESIONALES ALBAGLI ZALIASNIK LIMITADA, ambos domiciliados en Miraflores Nº 130, comuna y ciudad de Santiago, representado en este juicio arbitral por su abogado don Enrique Weisselberger Brilovich.

Que por resolución de fecha veintiocho de julio de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día ocho de agosto de 2011, a las 15:00 horas, con la sola asistencia de la parte HASBRO INC representada por su abogado don Enrique Weisselberger Brilovich, y en el que se establecieron las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 8 y siguientes de autos, ordenándose su notificación por correo electrónico a don Alejandro Antonio Urrutia Bravo.

Que son partes litigantes en la presente causa don Alejandro Antonio Urrutia Bravo, primer solicitante del nombre de dominio "elefun.cl" y HASBRO INC, segundo solicitante y demandante de autos.

Que la parte demandante de autos y segundo solicitante interpuso demanda de asignación de nombre de dominio estando dentro de plazo según las bases de procedimiento de fojas 8 y siguientes, y que rola a fojas 24 de autos.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de HASBRO INC, expuestos en su demanda de fojas 24:

La parte demandante, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro de nombre de dominio “elefun.cl” al primer solicitante don Alejandro Antonio Urrutia Bravo, e invoca los siguientes fundamentos:

Antecedentes de hecho y de derecho:

1.- Señala que HASBRO INC. es una compañía originaria de los Estados Unidos, y es legítimo propietario y creador intelectual de la marca registrada ELEFUN®, una marca famosa y notoria, ampliamente reconocida en Chile y en el mundo, por su línea de juguetes.

2.- Que HASBRO INC. es uno de los mayores fabricantes de productos de la clase 28, y que es propietario de una amplia gama de juegos y juguetes para niños de todas las edades.

3.- Que la compañía fue fundada en 1923 por los hermanos Hassenfeld como una fábrica de textiles y que luego se expandió para producir cajas para lápices y artículos de librería. Que en los años 40 comenzó la producción de juguetes en forma definitiva, con el lanzamiento de líneas claves, como Señor Cabeza de Papa, y luego vinieron figuras como GI JOE, MI PEQUEÑO PONY, TWISTER.

4.-Que en la actualidad HASBRO INC. es la casa matriz para una serie de compañías subsidiarias de juegos y juguetes, y que son ampliamente conocidas por el público consumidor, entre las cuales se puede nombrar Milton Bradley®, Playskool®, Tonka® y Wizards of the Coast ®.

5.-Que el juego de entretención para niños ELEFUN, fue lanzado al mercado por HASBRO INC. en el año 1986, teniendo relanzamientos en los años 1992, 2004 y 2009.

6.- Que HASBRO INC. ha desarrollado a través de los años una marca famosa y notoria, y para ello posee los registros marcarios para ELEFUN®, de la clase marcaria internacional 28, con anterioridad a la existencia de la solicitud de nombre de dominio objeto de esta demanda, y que don Alejandro Antonio Urrutia Bravo, primer solicitante de autos no guarda ninguna relación con el legítimo propietario del término ELEFUN.

7.- Que HASBRO INC. tiene registrado el signo ELEFUN en varios países, y es titular del mismo en Chile desde hace 13 años, comenzando con el Registro N° 493.023, otorgada el 8 de septiembre de 1997, registro que ha sido renovado y se encuentra actualmente vigente.

8.- Que HASBRO INC. es el actual propietario del sitio Web www.elefun.com, que redirecciona al usuario automáticamente a la página de HASBRO INC. donde se promociona su afamado producto ELEFUN.

9.-Que los registros marcarios como los nombres de dominio que se han individualizado forman parte de una altamente renombrada “Familia de Productos” que debe ser protegida para evitar confusiones o errores respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueve mediante el nombre de dominio en disputa.

10.-Que los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio “elefun.cl”, que es similar tanto a una serie de marcas como al dominio registrado “elefun.com”, de que es titular HASBRO INC , deducirán que se trata de uno de los tantos dominios de Hasbro Inc o una extensión de su campaña de marketing. Que lo anterior es de enorme importancia, ya que Hasbro Inc tiene un prestigio que guardar, el que pudiera ser desacreditado por el uso que haga el primer solicitante de autos, lo que invalidaría los derechos de Hasbro Inc y eventualmente de los cibernautas. Por lo que resultaría imposible la coexistencia pacífica entre el dominio ELEFUN.CL y las variadas marcas de Hasbro INc, al desviar a los usuarios que legítimante quieran ingresar al sitio de Hasbro Inc.

11.- Que como criterios jurídicos, cita en apoyo de su demanda el principio de la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, el que ha sido reconocido por la Política Uniforme de resolución e Conflictos de Nombres de Dominio, desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, para iniciar un procedimiento de disputa de dominios o si 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”, criterio que indica debe ser aplicado al caso de autos.

12.- Que la denominación ELFUN se encuentra amparada por el artículo 584 del Código Civil y por el artículo 19 Nº 25, inciso tercero de la Constitución politica, principio aplicado por el Juez Arbitro Juan Agustín Castellón Munita, en sentencia de 27 de agosto de 2004, en el caso “Scotianhomes.cl”, asignado al demandante The Bank Of Nova Scotia.

Que la marca ELFUN goza de fama y notoriedad, atendido el registro marcario citado, de fecha anterior a la solicitud de autos, y con una presencia relevante en el mercado.

13.- Cita también la parte demandante el principio de doctrina de la dilución, y en virtud del cual si se asigna el dominio al primer solicitante los consumidores tendrán dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la página Web ELFUN.CL, ya que se identifica plenamente

con la titular de la marca inscrita. Agrega, que en el caso de autos no se puede aplicar el principio “first come, first served”, el que sólo puede ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el dominio, y en este caso debe ser aplicado en su calidad de “ultima ratio”.

14.- Cita en su apoyo el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y que establece que es responsabilidad del solicitante que su inscripción no contraríe “derechos validamente adquiridos por terceros”, y que en este caso se está contrariando los derechos de la parte demandante en la denominación ELFUN que tiene protegida como marca comercial.

Finalmente cita la empresa demandante que debe considerarse el criterio de las inversiones y proyectos desarrollados, lo que no puede justificar que un tercero capitalice la visibilidad y ventajas de una marca registrada.

Concluye la demandante en su escrito de demanda que conforme a los argumentos y pruebas señalados debe asignársele el nombre de dominio en disputa **“elefun.cl”** a HASBRO INC.

La demandante acompañó a su escrito de demanda los siguientes documentos como medios de prueba:

1-.Copia de sentencia dictada por el árbitro Juan Agustín Castellón Munita, en relación al conflicto sobre asignación del dominio SCOTIANHOMES.CL, dictada con fecha 27 de agosto de 2004, en que se asignó el nombre de dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA;

2.- Copias simples del certificado de registro, emitido por el Instituto de Propiedad Industrial a nombre de HASBRO INC, que corresponde a la marca TONKA;

3.-Impresión de búsqueda de la denominación ELEFUN en el buscador google, el cual sólo arroja vínculos relacionados directamente con productos de HASBRO INC;

4-.Información de la marca ELEFUN y de HASBRO INC publicada en la enciclopedia online WIKIPEDIA.

5.- Copia de la página Web de HASBRO INC www.hasbro.com/games/en_US/elefun.

6.- Copia de página Web de HASBRO INC www.hasbro.com

Que con fecha 2 de Septiembre de 2011, el Tribunal dictó resolución, que rola a fojas 34, teniendo por interpuesta demanda arbitral por asignación de nombre de dominio en disputa, y confirió traslado a don Alejandro Antonio Urrutia Bravo, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por

agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que, la parte demandada, don Alejandro Antonio Urrutia Bravo, no evacuó la contestación de la demanda ante el Tribunal, y conforme al mérito del proceso, con fecha 3 de octubre de 2011, se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha, resolución que rola a fojas 35 de autos.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto del litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio **"elefun.cl"**, esto es, si a don ALEJANDRO ANTONIO URRUTIA BRAVO, primer solicitante, o bien a HASBRO INC segundo solicitante y demandante de autos.

SEGUNDO: Que la parte demandante sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante del nombre de dominio "elefun.cl", en consideración a que dicha denominación corresponde a una creación de HASBRO INC., que tiene registrada como marca comercial ya desde hace trece años en Chile, con el registro Nº 493.023, que distingue juegos y juguetes, actualmente renovada bajo el Nº 802.870. Agrega que dicha marca, que califica de famosa y notoria, se asocia a la empresa y que ante la identidad existente con el nombre de dominio en disputa, se produciría una dilución a su marca permitiendo que un tercero obtenga un provecho ilegal de ella.

TERCERO: Que la parte demandante acompañó a su escrito de demanda, como medios de prueba, variada documentación donde consta que el nombre "elefun", es una marca registrada y goza de amplia fama y notoriedad no sólo en Chile, sino que también en Estados Unidos.

CUARTO: Que en el caso de autos, la denominación "elefun", protegida a nivel de marca comercial por la empresa HASBRO INC., presenta una similitud gramatical y por tanto una semejanza determinante con el nombre de dominio en disputa, por lo que de asignarse al primer solicitante, se pueden producir errores o confusiones en los consumidores, y usuarios de la red de Internet o "world wide web", especialmente en el público consumidor a quienes están dirigidos los juguetes fabricados o producidos por HASBRO INC., respecto al origen o procedencia del titular del nombre de dominio "elefun.cl", máxime si se considera que el primer solicitante, no ha acreditado tener relación alguna con la marca o nombre ELEFUN.

QUINTO: Que, por los motivos señalados, corresponde otorgar la debida tutela a la firma demandante HASABRO INC., titular de la marca comercial ELEFUN, registro Nº 802.870, que distingue artículos de la clase 28, con el objeto que pueda disponer de idéntico nombre de dominio ELEFUN.CL, para identificarse correspondientemente en la red de Internet, con los usuarios y consumidores.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, artículos 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y a los principios de mejor derecho de prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de asignación de nombre de dominio de fojas 24 de autos, y asignar el nombre de dominio **"elefun.cl"** al segundo solicitante y demandante de autos HASBRO INC, sin condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos

Monjitas 527 Oficina 514 Santiago
Teléfonos: 664 8011 - 664 8012
E-mail: torreszagal@adsl.tie.cl