FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<elgrancasinosantiago.cl>

- ROL 11042-

Santiago, 14 de octubre de 2009

VISTOS

PRIMERO: Que, por oficio 11042 de 27 de julio de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <elgrancacinosantiago.cl>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Salguero Hoteles Chile S.A., Rut 99.598.900-K, Manuel Abella domiciliado en Av. Santa María 2670, Oficina 306, Providencia, Santiago y como segundo solicitante Enjoy Gestión Limitada, Rut 96.976.920-4, Percy Ecclefield Arriaza, domiciliados en Presidente Riesco 5711, piso 15, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 27 de julio de 2009 se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día miércoles 05 de agosto de 2009, a las 09:20 horas en la sede del Tribunal Arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al actual titular del nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, como consta a fojas 7, con fecha 05 de agosto de 2009, la referida audiencia se llevó a cabo con la presencia de don Patricio Pottstock, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las bases del procedimiento arbitral.
SEXTO: Que, a fojas 38, con fecha 07 de agosto 2009, se declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 21 de agosto de 2009.
SÉPTIMO: Que como consta a fojas 39, con fecha 19 de agosto de 2009, en representación del segundo solicitante, don Francisco Molina Cáceres, presentó demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguientes:
a) Que Enjoy Gestión Limitada, es ampliamente conocida en Chile y el extranjero por ser el mayor operador de casinos de juego de Chile y creador de múltiples marcas que contienen la expresión CASINO y SANTIAGO con las cuales se identifica en el ámbito nacional haciendo a estas marcas ampliamente reconocidas en el mercado.

b) Que el segundo solicitante es una empresa dedicada a la administración de casinos de juego y de todas las actividades que supongan entretención y diversión, gozando de una reconocida presencia y fama y, en virtud de esta fama y notoriedad, ha desarrollado por años una estrategia de posicionamiento y protección de las marcas y dominios asociadas a la palabra "casino", tanto en Chile como en el extranjero, contando con cientos de registros en Chile que contienen esta expresión.
c) Que teniendo presente que la jurisprudencia administrativa y judicial se ha uniformado al considerar que se produce infracción al ordenamiento jurídico y especialmente a las normas legales sobre Privilegios Industriales, causando confusión, error o engaño en el público consumidor, cuando los nombres de dominio; resultan ser idénticos o engañosamente similares con marcas comerciales registradas por terceros.
d) Que si bien es cierto, los nombres de dominio no son marcas comerciales, éstos en muchas ocasiones se traducen en verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas y por ende, no sólo se relacionan con una simple dirección IP.
e) Que conforme lo dispuesto por la Ley 19.995, sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juegos, la actividad casinos de juego está restringida en Chile sólo a los titulares de concesiones de manera que difícilmente Salguero Hotels Chile S.A., pueda promocionar y trabajar el dominio elgrancasinosantiago.cl en el mercado y en la Web, evocando casinos de juegos con dicho registro NIC, sin las autorizaciones legales y previas previstas en dicha ley, so pena de cometer ilícitos penales, toda vez que este solicitante no es titular de licencia de casino de juego para Santiago.
f) Que Salguero Hotels Chile S.A., es titular de una licencia de casino de juego pero para la Comuna de Rinconada de la Región de Valparaíso. Sin embargo esta autorización administrativa que es de derecho estricto y no admite interpretaciones o extensiones, es decir, es para esa región y comuna y no otra, no abarca a la ciudad de Santiago ni a ninguna otra del país, por expresa disposición de la citada Ley 19.995.
g) Que a mayor abundamiento, el segundo solicitante es propietario del registro de la marca "casinosantiago.cl".
h) Que el Artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, señala que "*es de exclusiva responsabilidad del solicitante de un dominio que su inscripción no contraríe los derechos válidamente adquiridos por terceros sobre la misma denominación*". Por lo anterior, y considerando que el registro de marcas en Chile es una entidad que entrega información pública incluso vía Internet, no cabe sino concluir que la inscripción fue realizada por el solicitando contraviniendo los derechos del segundo solicitante, emanados del registro de las marcas que contienen la expresión CASINO, procedimiento efectuado conforme a la ley de Propiedad Industrial y del los servicios prestados por años como concesionario de Casino de Juego, servicio por el cual es ampliamente conocido. Cabe concluir, que la sociedad Salguero Hotels Chile S.A. ha obrado con malicia o temeridad, en el acto de solicitar el registro a su nombre, sin poseer las debidas autorizaciones para operar un casino de juego, ya que el dominio solicitado no podría tener otro uso que no sea el promover los servicios o productos propios de un Casino de Juego.

i) Que si la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en su Artículo 22 letra a) establece como una causal para la revocación de un dominio: "*Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que tiene derechos el reclamante , o a un nombre por el cual el reclamante sea reconocido",* con mayor razón se debe aplicar este artículo a un dominio en disputa.
j) Que la Ley 19.995, sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juegos y lo establecido en el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no resultare contraria a los derechos validamente adquiridos por terceros en este país, y al Artículo 22 letra a) que establece como una causal para la revocación de un dominio: "*Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante sea reconocido"* los que claramente no se han respetado por la sociedad Salguero Hotels Chile S.A.
k) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:
1.- Certificados de Internet de los registros Nº: 701574, 710034, 722712, 722713, 722714, 722311, 747890, 747910, 747901, 748051, 758153, de marcas que contienen la expresión CASINO debidamente inscritas.
2.- Listado extraído de la página oficial de NIC Chile de los dominios: "casinodeviñadelmar.cl", "casinoviñadelmar.cl", "casinodevinadelmar.cl", "casinoenjoy.cl", "casinosdechile.cl", "casinonacionalesdechile,cl", "chilecasino.cl", "casinosantiago.cl", "casinodecoquimbo.cl", "casinodepucon.cl" "casinodepuertovaras.cl", "casinopuertovaras.cl", "casinoconcepcion.cl", "casinoenvivo", "casinochiloe.cl", "casinocastro.cl", "casinolaserena.cl", "casinosantiago.cl", "casinogranconcepcion.cl".
OCTAVO: Que, como consta a fojas 56, con fecha 26 de agosto de 2009, este Tribunal tiene por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio, presentada por don Francisco Molina Cáceres, en representación del segundo solicitante.
NOVENO: Que como consta a fojas 57, con fecha 26 de agosto de 2009, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 02 de septiembre del presente año.
Apercibiendo, al primer solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
DÉCIMO: Que a fojas 58, con fecha 28 de septiembre de 2009, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas correspondientes, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL - Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o

bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO: Que el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, es una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

CUARTO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.

SEXTO: Que, puede darse por acreditado, por la abundante prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión

CASINOSANTIAGO, siendo contenida completamente en el nombre de dominio en disputa.
SÉPTIMO: Que, tal como lo señaló le segundo solicitante en su argumentación, conforme lo dispuesto en la Ley 19.995, sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juegos, la actividad casinos de juego está restringida en Chile sólo a los titulares de concesiones de manera que difícilmente Salguero Hotels Chile S.A., puede dedicarse a tal actividad, sin las autorizaciones legales y previas previstas en dicha ley, toda vez que este solicitante no es titular de licencia de casino de juego para Santiago. Lo otro sería que, por ejemplo, el primer solicitante, se dedicara a prestar servicios a casinos de Santiago, lo que no ha acreditado manteniendo, según se ha dicho, silencio procesal, únicamente atribuible a su decisión.
OCTAVO: Que dada la condición de árbitro arbitrador de este Tribunal los criterios fundamentales que deben guiar el proceso de resolución de un asunto litigioso son los de la búsqueda de la prudencia y equidad en el fallo, y que es la misma Ley -Código de Procedimiento Civil- la que autoriza a obviar consideraciones legales estrictas en aras de la verdad procesal.
NOVENO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los usuarios de Internet, toda vez que la expresión **CASINOSANTIAGO**, contenida en el nombre de dominio en cuestión, puede generar la impresión de que se trataría de la página Web de un Casino de juegos ubicado cerca de la ciudad de Santiago.
DÉCIMO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir"*. Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio, <elgrancasinosantiago.cl>, al segundo solicitante ENJOY GESTION LIMITADA, RUT 96.976.920-4.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.
Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula nacional de identidad 12.360.114-9 y EVELYN KATHERINE ARANCIBIA FREDES, cédula nacional de identidad 15.473.813-4.