FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO ENJOYDESIGN.CL

Santiago, 21 de enero de 2010.

VISTOS:

- 1. El correo electrónico de fecha 31 de diciembre de 2008, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio ENJOYDESIGN.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.
- 2. Correo electrónico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 31 de diciembre de 2008, en el que se adjunta copia del oficio Nº10227.
- 3. El oficio OF10227 fecha 31 de diciembre de 2008, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre don Pablo Felipe Vega Solis, como primer solicitante y Enjoy Gestión S.A. como segundo solicitante, que rola a fojas 3 del expediente.
- 4. La individualización de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.
- 5. La resolución de fojas 6 de fecha 6 de enero de 2009, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes y que rola a fojas 7.
- 6. Correo electrónico que rola a fojas 8 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se comunica que ha tomado conocimiento con fecha 7 de enero de 2009 de la aceptación del suscrito como arbitro del presente caso.
- 7. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 9 y 10 de autos en los cuales consta que la notificación del número 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 8 de enero de 2009, por correo certificado.
- 8. Resolución de primera audiencia de fecha 27 de enero de 2009 que rola a fojas 11, en la que constan las firmas de don Patricio Pottstock Alonso, en representación del segundo solicitante Enjoy Gestión S.A.; y la del árbitro.
- 9. Correo electrónico que rola a fojas 12 de fecha 27 de enero de 2009, donde consta que la resolución N°8 anterior, fue despachada a cada una de las partes.

- 10. Poder que rola a fojas 13 y siguientes firmado por don Francisco Molina Cáceres, en representación de Enjoy Gestión S.A., quien delega poder a don Patricio Pottstock Alonso, para actuar conjunta y separadamente en este arbitraje.
- 11. Escrito que rola a fojas 16 y siguientes, presentado con fecha 9 de marzo de 2009 por don Francisco Molina Cáceres, en representación de Enjoy Gestión S.A., con el que presenta demanda de asignación por el nombre de dominio ENJOYDESIGN.CL y acompaña documentos como prueba.
- 12. Carta de presentación que rola a fojas 27, de fecha 11 de marzo de 2009 de don Pablo Felipe Vega Solís, primer solicitante en esta causa.
- 13. Resolución que rola a fojas 28 de fecha 11 de marzo de 2009, con el que se dio traslado a la documentación presentada por ambas partes.
- 14. Escrito que rola a fojas 29 y siguientes, presentados el 17 de marzo de 2009 por don Francisco Molina Cáceres en representación del segundo solicitante, con el que contesta el traslado del documento presentado por don Pablo Felipe Vega Solís, primer solicitante en esta causa.
- 15. Presentación de argumentos que rola a fojas 31 y siguientes, de don Pablo Felipe Vega Solís en respuesta al traslado de la documentación presentada por Enjoy Gestión S.A.

Y TENIENDO PRESENTE:

- I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl., es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo Nº 1 de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
- II. Que a la audiencia del día 27 de enero de 2009 a las 16:00 hrs., fijada en la resolución que rola a fojas 6 para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, sólo asistió don Patricio Pottstock Alonso, en representación del segundo solicitante Enjoy Gestión S.A.
- III. Que con fecha 9 de marzo de 2009, don Francisco Molina Cáceres en representación de Enjoy Gestión S.A., presentó escrito de demanda de Asignación del dominio ENJOYDESIGN.CL en contra de don Pablo Felipe Vega Solís, primer solicitante del nombre de dominio en conflicto., en el que además acompaña documentos de prueba y su patrocinio y poder para representar a Enjoy Gestión S.A. Que su representado es ampliamente conocido en Chile y el extranjero por ser el mayor operador de "Casinos de Juego" de Chile y creador de la expresión ENJOY con la cual se identifica tanto en el ámbito nacional como internacional, haciendo de ésta una de las marcas más conocidas del mercado. Que es

una empresa dedicada a la administración de casinos de juegos y de todas las actividades para la entretención y diversión, gozando de una reconocida presencia y fama y que en virtud de esta notoriedad, ha desarrollado por años una estrategia de posicionamiento y protección de la marca ENJOY, tanto en Chile como el extranjero, contando con más de 2000 registros en Chile que contienen la expresión ENJOY, además de poseer la marca en EE.UU, Argentina, Perú, y en trámite en la Comunidad Europea. Que para acreditar lo antes expuesto, acompaña en parte de prueba fotocopias de los registros Nº 3.381.600 correspondientes a la marca ENJOY inscrito en los Estados Unidos de América y el registro Nº 3.381.599 correspondiente a la marca ENJOY CASINO inscrita en el mismo país, Certificados de Internet de los 4 registros de la marca ENJOY DESIGN Nº 842.556, 842.563, 842.555, 842.557 y Certificados de Internet de las 3 solicitudes de la marca ENJOY DESIGN en trámite en el Instituto de Propiedad Industrial Nº 825.176, 825.180 y 825.181, inscritas por su representado.

- IV. Que el representante de Enjoy Gestión S.A. afirma en su demanda, que no es posible permitir que cualquier tercero quisiera aprovecharse de la fama y notoriedad de su mandante por lo que resulta natural a su juicio, la pretensión de obtener el nombre de dominio "ENJOYDESIGN.CL", ya que constituye una directa evocación y referencia a la identidad de su cliente, y a los servicios que ella desarrolla, e induce al público consumidor a asociar este dominio con sus marcas, las cuales son ampliamente conocidas y promocionadas en el mercado, 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, en el caso de las marcas comerciales registradas, causando confusión, error o engaño en el público consumidor, cuando los nombres de dominio (Nic) resultan ser idénticos o engañosamente similar con marcas comerciales registradas por terceros.
- Que don Francisco Molina en representación del segundo solicitante, hace referencia en su V. escrito al artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio que se refiere a "que es de exclusiva responsabilidad del solicitante de un dominio que su inscripción no contrarié los derechos válidamente adquiridos por terceros sobre la misma denominación". Que se debe considerar que el registro de marcas en Chile es una entidad que entrega información pública incluso vía Internet, por lo que se puede concluir que la inscripción realizada por el primer solicitante ha contravenido los derechos de su representada, emanados del registro de la marca ENJOY, marca por la cual su cliente es ampliamente conocido y reconocido, lográndolo posicionar como una manera afamada en Chile y en el extranjero, teniendo debidamente registrada esta denominación y cientos de variantes que la contienen, en el Departamento de Propiedad Industrial en las que se incluyen las marcas ENJOY DESIGN. Que en mérito de lo expuesto y dispuesto en el Reglamento antes citado, el Sr. Francisco Molina pide tener por interpuesta la demanda de asignación del nombre de dominio ENJOYDESIGN.CL, acogerla y como consecuencia declarar el mejor derecho que le asiste a su representado, sobre el mismo asignándole el dominio de autos y desechando la pretensión de la contraria.
- VI. Que con fecha 11 de marzo de 2009 don Pablo Felipe Vega Solís, primer solicitante del nombre de dominio en conflicto, presentó documento en el que menciona su actual profesión y la idea que mantuvo a lo largo del estudio de su carrera con respecto a la creación de una empresa asociada al rubro del Diseño. Que la idea del nombre de dominio ENJOYDESIGN, siempre la manejó en sus años de estudio y fue el nombre que utilizó para los diferentes productos que diseñó a nivel académico. Que durante el año 2008 decidió inscribir el dominio ENJOYDESIGN.CL para empezar a dar vida a un

proyecto, que al revisar y constatar que este dominio no estaba inscrito, lo inscribió a su nombre, sin la intención de querer relacionar este nombre con otras marcas, como Coca Cola, Chevrolet, ya que ambas utilizan la palabra enjoy dentro de sus productos e incluso hay otras más. Que descarta un afán de oportunidad y publicidad por medio de estas empresas, al no coincidir en el rubro. Que hace mención el Sr. Vega que se encuentra trabajando y elaborando todos los medios escritos, publicitarios, página Web, productos y etc., para que en un corto plazo estar presente en los mercados a través de Internet y mediante diferentes tiendas relacionadas con el diseño de productos. Que para poder llegar a este proceso, ha invertido capital que no tenía y que ha asumido deudas para realizar su preciado proyecto. Que considera que es bastante claro lo que ha planteado en su escrito, que se considera un joven emprendedor, de buenas ideas y que en tiempos difíciles asumió riesgos de crecer y tener una futura gran empresa asociada al diseño y que en este caso en particular no tiene la necesidad de dañar, asociarse, parecerse a otras empresas solo por una coincidencia de nombres.

VII. Que por resolución que rola a fojas 27 de fecha 11 de marzo de 2009, se dio traslado a la documentación presentada por ambas partes.

VIII. Que con fecha 17 de marzo de 2009, don Francisco Molina Cáceres en representación de Enjoy Gestión S.A., presentó dentro de plazo escrito en respuesta a la argumentación presentada por el primer solicitante, afirmando que dicha presentación no es un argumento de derecho sino simplemente una aspiración personal e íntima y no representa un mejor derecho a la posición jurídica de su representado, quien es titular de numerosos privilegios industriales constituidos por marcas comerciales nacionales y extranjeras, según consta en la presentación de autos. Que el primer solicitante no puede argumentar desconocimiento de la existencia de la marca notoria y afamada que es ENJOY a nivel nacional. Que tampoco puede argumentar a su favor que su representada le está coartando su garantía constitucional a desarrollar cualquier actividad económica al prohibirle usar su nombre ENJOY, pues bastará al efecto, que el primer solicitante corrija su futuro nombre sacando la palabra ENJOY y mantenga la palabra DESIGN, respecto de la cual no hay oposición alguna. Que no es interés de su representado, impedir que emprenda nuevos negocios, pero como emprendedor debe comenzar por respetar la normativa legal especial sobre esta materia, las buenas costumbres mercantiles y el orden público, por lo que pide tener por contestado en tiempo el traslado conferido.

- IX. Que el primer solicitante no ha acompañado documento alguno para fundar su mejor derecho y titularidad sobre el dominio ENJOYDESIGN.CL y que su presentación de fojas 26 y 30 sólo reiteran la idea de querer iniciar un proyecto con esa denominación, lo que contrasta con el uso de ese término en la web, donde las palabras enjoydesign son asociadas a servicios de diseño en Francia, España y Argentina (ver por ejemplo www.enjoydesign.net, www.enjoy-design.com.tw, www.designenjoy.com.ar, www.enjoydesign.com y www.enjoydesign.com.br), que coexistirían con los del primer solicitante que también figura en la web.
- X. Que efectivamente el segundo solicitante usa de manera notoria el nombre Enjoy para distinguir sus servicios de casino y actividades relacionadas en Chile y en otros países, tal como consta en www.enjoy.cl, www.enjoyclub.cl, www.enjoypokerseries.cl y http://inversionistas.enjoy.cl.

XI. Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por parte del primer y segundo solicitante en cada uno de sus escritos y la ponderación de toda la prueba instrumental acompañada a estos autos y por los medios que aconseja la recta razón, el criterio racional puesto en juicio, el sentido común y la recta intención, han permitido a este arbitro alcanzar la convicción necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio ENJOYDESIGN.CL

RESUELVO:

- 1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio ENJOYDESIGN.CL, pedida por Enjoy Gestión S.A.
- 2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio ENJOYDESIGN.CL, pedida por Pablo Felipe Vega Solis.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo.

<u>Pablo Ruiz-Tagle Vial</u> Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Valentina Mora Cornejo y don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna de las Condes.

Valentina Mora Cornejo Rut. 15.638.908-0

Rut. 6.925.757-7

Hernán Soriano Arancibia