En Santiago de Chile, a 16 de mayo de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15984 de fecha 1 de marzo de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "fullenjoy.cl", designación que acepté con fecha 5 de marzo de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Full Enjoy Diseño (Patricio Eugenio Toledo Ale), Rut. 16.129.290-7, con domicilio en esta ciudad, Rio Chol Chol 5039 de la comuna de Puente Alto, correo electrónico pantonera@gmail.com; 2) Enjoy Gestión Limitada, Rut. 96.976.920-4, representada por la abogado doña Josefina Olivares Cava, con domicilio en esta ciudad, Av. El Bosque Norte 0177 oficina 803 de la comuna de Las Condes, correo electrónico jolivares@bmco.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "fullenjoy.cl.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 14 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral, con la inasistencia de Full Enjoy Diseño (Patricio Eugenio Toledo Ale), a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 15 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Full Enjoy Diseño (Patricio Eugenio Toledo Ale).

Full Enjoy Diseño (Patricio Eugenio Toledo Ale) no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de la Enjoy Gestión Limitada.

Consta a fojas 160 y siguientes que doña Josefina Olivares Cava en representación de Enjoy Gestión Limitada presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que Enjoy Gestión Limitada es una empresa nacional de renombre y gran prestigio en el mercado nacional y extranjero. Agrega que la denominación Enjoy goza de fama y notoriedad, y que tanto en el país como en el extranjero, desarrolla principalmente actividades relacionadas con la administración y explotación de casinos de juego. Fundamenta que es una empresa líder en el mercado nacional y mundial, actualmente administra, explota y representa en Chile los casinos de juego de las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Santa Cruz, Rinconada y Pucón, sin perjuicio, de explotar en dichos centros de esparcimiento hoteles, restaurantes, cafeterías, centros de convenciones, spas, hipódromos, centros de deportes invernales, playas lacustres, turismo y transporte de personas, entre otros. Agrega que su representada ha desarrollado en los últimos veinte años una política de imagen corporativa, marketing y publicidad en todos los medios escritos, hablados, radiados, televisión e internet y ha invertido cuantiosos recursos en posicionar su nombre y marcas comerciales, tanto en el mercado nacional como extranjero. Señala que es actualmente propietaria, titular y licenciataria de más de 3.000 registros vigentes de marcas comerciales nacionales que protegen la denominación Enjoy, además de registros

vigentes en Estados Unidos, Argentina, Perú y España. A mayor abundamiento, agrega que Enjoy Gestión Limitada es titular de más de 200 nombres de dominio registrados ante NIC Chile, entre ellos "enjoy.cl". Fundamenta que la marca de su representada resulta idéntica al elemento principal sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa, y que el nombre de dominio en conflicto carece de distintividad, novedad y además emplea en forma íntegra la marca registrada por su representada, cuestión que inducirá al público consumidor a una serie de engaños y/o confusiones respecto al origen de los productos y/o servicios ofrecidos. Que la adición de la palabra "Full" no permite una efectiva diferenciación con las marcas registradas por su representada, dicha expresión no puede ser considerada un elemento diferenciador, por cuanto la palabra "Full" traducida al español en su primera acepción significa "Lleno", por lo que la traducción literal vendría a ser "todoenjoy.cl". En este sentido, la palabra "Full" constituye un adjetivo que califica al sustantivo –Enjoy- o bien un complemento del elemento principal –Enjoy- que viene a cuantificar el verbo en la función de "Full" cómo adverbio. A mayor abundamiento, señala que su representada es titular de la marca Enjoyfull.com, bajo los registros marcarios que cita. Agrega que queda de manifiesto la posibilidad de confusión que existe entre el nombre de dominio en disputa y la razón social de su mandante, sus marcas comerciales registradas y nombres de dominio. En consecuencia, de concederse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante se permitiría que un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada, que no sólo distingue los servicios ofrecidos por su representada, sino que además, es una expresión que forma parte esencial de su razón social, Enjoy Gestión Limitada. En cuanto a los antecedentes de derecho, señala que la jurisprudencia nacional ha sido uniforme en considerar que los nombres de dominio que resultan ser idénticos o engañosamente similares a marcas registradas vulneran el derecho del titular de la marca para utilizar la denominación de manera exclusiva y excluyente en el tráfico económico. Cita el Numeral 14° del Reglamento NIC Chile, las normas pertinentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y los derechos válidamente adquiridos por terceros. En consecuencia,

señala que los registros citados otorgan a su representada un derecho válidamente adquirido sobre la denominación "Enjoy", derecho que se vería seriamente vulnerado de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante. También cita en el mismo sentido el artículo 584 del Código Civil, garantizado constitucionalmente en el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política. Señala que no procede aplicar en la especie el principio "first come, first served". También cita la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet, que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. También cita el Numeral 22° del Reglamento NIC Chile. Se refiere a las marcas Notorias y Famosas, consagradas en el inciso segundo letra g) de la Ley 19.039, que si bien corresponde a conflictos entre marcas, que en presencia de marcas que gocen de fama y notoriedad, cómo es el caso de Enjoy, la protección es aún más acuciosa debido a que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca en virtud del carácter Notorio de la marca, y cita al respecto el Convenio de Paris. Agrega que la pretensión de Full Enjoy Diseño de ofrecer sus productos y/o servicios a través del nombre de dominio "fullenjoy.cl" constituye un claro y definitivo acto de competencia desleal, por cuanto la confusión que se produciría con la identidad comercial de su representada resulta evidente, beneficiándose de la fama ajena y excelencia de la marca original en su favor. Finalmente, señala que teniendo presente el grado de Notoriedad de la marca "Enjoy" no cabe sino presumir el conocimiento previo de la marca de titularidad de su representada por parte del primer solicitante en autos. Agrega que lo anterior constituye prueba contundente de la mala fe con que obró Full Enjoy Diseño, puesto que al contener la denominación Enjoy, constituye un nombre de dominio claramente confundible con la marca Notoria de titularidad de su representada. A mayor abundamiento, cita el Numeral 14° del Reglamento NIC Chile, el artículo 3 y 4 de la Ley 20.169, sobre competencia desleal, y concluye que la solicitud de Full Enjoy Diseño sobre el nombre de dominio "fullenjoy.cl" pretende aprovecharse de la fama y excelencia

de la marca Enjoy. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña los siguientes documentos: Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro de la marca "Enjoy" y "Enjoyfull.com" citados en la demanda; Copia de Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina Española de Marcas y Patentes "Enjoy Casino" y "E Enjoy"; Impresión obtenida de la página Web de United Status Patent and Trademark Office, consulta sobre Registro "Enjoy Casino", "Enjoy", "Enjoy Tour" y "E Enjoy"; Copia de Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, Registro "Enjoy", "Enjoy Club", "Enjoy Hoteles" y "Enjoy Casino"; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Argentina consulta sobre Registro "Enjoy Hoteles", "Enjoy Club", "Enjoy Casino", "Enjoy Mendoza", "Enjoy", "Enjoy Casino E", "Enjoy Mendoza Casino & Resort E" y "Enjoy Mendoza Casino E"; Impresión obtenida de la página Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, fallo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI recaído en los nombres de dominio www.citifinancial.com.es y citifinancial.org.es; Impresión obtenida de la página Web del Poder Judicial, fallo de la I. Corte de Apelaciones de Santiago recaído en Recurso de Queja Rol 2086-2010 y Recurso de Queja Rol 5227-2011; Extracto de escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2008, donde consta la transformación de Enjoy Gestión S.A. en una Sociedad de Responsabilidad Limitada; Certificación de extracto de transformación de sociedad Enjoy Gestión Limitada de Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; Copia de Licencia de Uso de Marcas Comerciales de Martínez y Compañía Limitada a Enjoy Gestión Limitada; Portada de la edición N° 063 del mes de julio del año 2011 de la revista América Economía, páginas N° 8 y N° 10 de contenidos de la referida edición y página N° 110, en cuyo ranking de las 500 Mejores Empresas de Chile, Enjoy ocupa el puesto N° 244; Impresiones obtenidas de la página Web www.enjoy.cl correspondientes a

los Casinos de Juegos Enjoy Santiago, Enjoy Antofagasta, Enjoy Coquimbo, Enjoy Viña del Mar, Enjoy Pucón, Casino Colchagua y Casino Mendoza; Impresión obtenida de la página Web www.wordreference.com consulta de traducción del inglés al español de palabra Full; Impresión obtenida de la página Web www.buscon.rae.es consulta sobre usos del Adjetivo; Impresión obtenida de la página Web www.buscon.rae.es consulta sobre usos del Adverbio.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Full Enjoy Diseño (Patricio Eugenio Toledo Ale).

Full Enjoy Diseño (Patricio Eugenio Toledo Ale) no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por la Enjoy Gestión Limitada.

1.6.2 Respuesta de Enjoy Gestión Limitada.

Enjoy Gestión Limitada no evacuó respuesta, ya que, Full Enjoy Diseño (Patricio Eugenio Toledo Ale) no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 163 de autos, con fecha 9 de mayo de 2012 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Full Enjoy Diseño (Patricio Eugenio Toledo Ale) con fecha 23 de noviembre de 2011 solicitó el nombre de dominio "fullenjoy.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Enjoy Gestión Limitada, lo solicitó con fecha 29 de noviembre de 2011.-

II.2 Que Full Enjoy Diseño (Patricio Eugenio Toledo Ale) no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Enjoy Gestión Limitada.

II.3 Que Enjoy Gestión Limitada fundamentó su mejor derecho en que es una empresa nacional de renombre y gran prestigio en el mercado nacional y extranjero, que la denominación Enjoy goza de fama y notoriedad, y que tanto en el país como en el extranjero, desarrolla principalmente actividades relacionadas con la administración y explotación de casinos de juego. Que es una empresa líder en el mercado nacional y mundial, actualmente administra, explota y representa en Chile los casinos de juego de las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Santa Cruz, Rinconada y Pucón. Agrega que ha desarrollado en los últimos veinte años una política de imagen corporativa, marketing y publicidad en todos los medios y ha invertido cuantiosos recursos en posicionar su nombre y marcas comerciales. Fundamenta que es actualmente titular de más de 3.000 registros vigentes de marcas comerciales nacionales que protegen la denominación "Enjoy", además de registros vigentes en Estados Unidos, Argentina, Perú y España, y que es titular de más de 200 nombres de dominio registrados ante NIC Chile, entre ellos "enjoy.cl". Fundamenta que la marca de su representada resulta idéntica al elemento principal sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa, y que el nombre de dominio en conflicto carece de distintividad, novedad y además emplea en forma íntegra la marca registrada por Enjoy Gestión Limitada, cuestión que inducirá al público consumidor a una serie de engaños y/o confusiones respecto al origen de los productos y/o servicios ofrecidos. Que la adición de la palabra "Full" no permite una efectiva diferenciación con las marcas registradas, por cuanto la palabra "Full" traducida al español en su primera acepción significa "Lleno", por lo que la traducción literal vendría a ser "todoenjoy.cl". A mayor abundamiento, señala que su representada es titular de la marca Enjoyfull.com, por lo que queda de manifiesto la posibilidad de confusión que existe entre el nombre de dominio en disputa y la razón social de su

mandante, sus marcas comerciales registradas y nombres de dominio. En cuanto a los antecedentes de derecho, señala que la jurisprudencia nacional ha sido uniforme en considerar que los nombres de dominio que resultan ser idénticos o engañosamente similares a marcas registradas vulneran el derecho del titular de la marca para utilizar la denominación de manera exclusiva y excluyente en el tráfico económico. Cita el Numeral 14° del Reglamento NIC Chile, las normas pertinentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y los derechos válidamente adquiridos por terceros. También cita en el mismo sentido el artículo 584 del Código Civil, garantizado constitucionalmente en el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política. Señala que no procede aplicar en la especie el principio "first come, first served". También cita la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Cita el Numeral 22° del Reglamento NIC Chile. Se refiere a las marcas Notorias y Famosas, consagradas en el inciso segundo letra g) de la Ley 19.039 y cita al respecto el Convenio de Paris.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Enjoy Gestión Limitada consta que tiene registrada en Chile y en extranjero, fojas 139 y siguientes y fojas 98 y siguientes, entre otras, la marca "Enjoy" y "Enjoyfull.com". Que si bien dichas marcas no son idénticas al nombre de dominio solicitado, "fullenjoy.cl", si debe considerarse que es engañosamente similar. Lo anterior, atendido a que, por una parte, efectivamente la marca "Enjoy" es una marca públicamente conocida, notoria y famosa; en segundo lugar la denominación "Enjoy" es el elemento central del nombre de dominio solicitado, marca que se encuentra registrada por Enjoy Gestión Limitada; y en tercer lugar porque el agregado "Full" no es un elemento que le aporte u otorgue una distinción al nombre de dominio que permita diferenciarlo de la marca "Enjoy", y menos de la marca "Enjoyfull.com", marca que contiene además el elemento "full". En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio solicitado

“fullenjoy.cl” es engañosamente similar a las marcas registradas por Enjoy Gestión Limitada “Enjoy” y “Enjoyfull.com”.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, y de acuerdo a lo señalado anteriormente, se trata de marcas notorias y famosas, de manera que de otorgársele el nombre de dominio “fullenjoy.cl.cl”, engañosamente similar a las marcas “Enjoy” y “Enjoyfull.com”, a quien no es titular de dichas marcas, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web, además de trasgredir los derechos válidamente adquiridos por el titular de dichas marcas y los principios de competencia leal y ética mercantil.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Enjoy Gestión Limitada acreditó que es titular del nombre de dominio “enjoy.cl”, engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa “fullenjoy.cl”, al primer solicitante, con mayor razón se producirá una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa “fullenjoy.cl” corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido el segundo solicitante Enjoy Gestión Limitada.

II.8 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “fullenjoy.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Enjoy Gestión Limitada.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “fullenjoy.cl” a Enjoy Gestión Limitada.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.