Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "greenclub.cl"

Santiago, 5 de enero de 2011.

VISTOS:

<u>PRIMERO</u>: Que por oficio Nº 12996 de fecha 7 de octubre de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "greenclub.cl".

<u>SEGUNDO</u>: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Andrea Lorena Estremiana García, con domicilio en Brasilia 780, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio greenclub.cl con fecha 26 de mayo de 2010, a las 19:37:52 GMT, y Campo Deportivo Greenland S.A., representada por Alex Severín Saavedra, ambos con domicilio en General del Canto Nº 105, of. 314, Providencia, que inscribió el nombre de dominio greenclub.cl con fecha 16 de junio de 2010, a las 21:35:06 GMT.

<u>TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 7 de octubre de 2010, la cual rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "greenclub.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 14 de octubre de 2010, a las 12:50 horas.

<u>CUARTO:</u> Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 7 de octubre de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 8 de octubre de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 10 y 11 de autos.

QUINTO: Que el día 14 de octubre de 2010, a las 12:50 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Yair Riquelme Belmar, por la oponente y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 12 de autos.

<u>SEXTO:</u> Que con fecha 14 de octubre de 2010 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 12, según consta del atestado de fojas 14.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2010, rolante a fojas 20 de autos, la parte de Campo Deportivo Greenland S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "greenclub.cl" en los términos siguientes: Que es dueña y administra Greenland Club & Fitness, un destacado campo deportivo que opera desde el año 1997 en el sector sur poniente de la Región Metropolitana, el cual cuenta con dos accesos de avenidas principales (ruta 68 y avenida Pajaritos) y con 30.000 metros cuadrados con instalaciones deportivas del más alto nivel, pensadas para ser disfrutadas por la familia, entre ellas, piscina semi olímpica de temporada y temperada, piscina para niños de temporada, juegos infantiles, gimnasio techado, sala de pesas y cardiovascular, sala de spinning, sala de actividades dirigidas, cafetería, canchas de fútbol, 8 canchas de tenis de arcilla iluminada, 2 canchas de raquetbol, 4

multicanchas, canchas de rugby y pérgola para eventos. Que cuenta con más de 4.000 socios y que todo cuanto dice puede ser comprobado en el sitio web greenlandclub.cl, portal que se ha convertido en un importante medio de comunicación entre el club y sus socios. Que, además, los socios del Campo Deportivo Greenland S.A. son dueños del famoso y destacado colegio "The Greenland School", fundado en el año 1996, caracterizado por su excelente calidad académica y sólida formación valórica, con más de 1600 alumnos, todo ello en torno a las necesidades de las familias del sector poniente de Santiago. Que el nombre de dicho colegio se encuentra protegido por la marca comercial mixta Greenland, inscrita en INAPI con el № 776.666, y que a través dominios greenland.cl, thegreenlandschool.cl, colegiogreenland.cl y greenlandschool.cl se puede apreciar la historia del colegio, su misión y sus valores. Que, con lo anterior, Greenland Club & Fitness y The Greenland School son fruto del exitoso emprendimiento de la parte, que ha invertido conocimientos, tiempo y recursos en ofrecer servicios de primera calidad en las áreas del deporte y educación. Que, atendida la semejanza gráfica, fonética y conceptual existente entre el dominio en disputa greenclub.cl y las empresas de la parte, en especial Greenland Club & Fitness (Greenlandclub.cl), estima fundadamente tener un mejor derecho sobre el dominio en disputa, el cual, en caso de pertenecer a otro titular, provocaría toda clase de confusiones y errores entre los consumidores. Alega relación con el dominio, inversiones y proyectos efectuados, existencia de nombres de dominios similares, cual es el caso de greenlandclub.cl, así como relación entre su razón social y el dominio, en mérito de todo lo cual solicita que el dominio le sea asignado en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 27 de octubre de 2010, rolante a fojas 24, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

<u>NOVENO</u>: Que por resolución de fecha 15 de noviembre de 2010, rolante a fojas 25, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "greenclub". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "greenclub".

<u>DECIMO</u>: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

Por la parte de Campo Deportivo Greenland S.A., la documental conformada por: 1) impreso de la página web www.greenlandclub.cl (fs. 17 a 23); 2) CD con diapositivas del campo deportivo Greenland Club & Fitness; 3) boletas de prestación de servicios en el campo deportivo Greenland Club & Fitness (fs. 27 a 29); 4) Copia de formulario de solicitud de la marca "Greenland" (fs. 30); 5) Impresos de diapositivas incluidas en CD acompañado (fs. 34 a 53).

Por la parte de Andrea Lorena Estremiana García no se rindieron pruebas.

<u>DECIMO PRIMERO:</u> Que por escrito rolante a fojas 55 la oponente formuló observaciones a la prueba.

<u>DECIMO SEGUNDO:</u> Que por resolución de fecha 14 de diciembre de 2010, rolante a fojas 56, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

<u>PRIMERO</u>: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

<u>SEGUNDO</u>: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente: <u>TERCERO</u>: Que el primer solicitante, la parte de Andrea Lorena Estremiana García, justificó tal calidad, lo cual la ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que fuera de dicha presunción no rindió otros argumentos ni pruebas.

<u>CUARTO</u>: Que el oponente, la parte de Campo Deportivo Greenland S.A., demostró con la documental acompañada de fojas 17 a 23 y de fojas 34 a 53, desarrollar el campo deportivo denominado "Greenland Club & Fitness", el cual promociona a través del sitio web www.greenlandclub.cl. Demostró también la solicitud de la marca "Greenland" por parte de la Sociedad Educacional Greenland School S.A., con fecha 18 de noviembre de 2010 (fs. 30).

QUINTO: Que, con lo antes considerado y las pruebas rendidas, este Juzgador estima que la oponente ha justificado tener derechos e intereses en la expresión "Greenland Club" y realizar actividades con ella en el pasado, presente y futuro. Que dicha expresión excede en la palabra "land" a la del dominio en controversia, pero que existe una evidente similitud gráfica, fonética y conceptual entre ambas, que se demuestra mediante la comparación de los dominios "greenclub.cl" y "greenlandclub.cl", de propiedad de la oponente. Que lo anterior hace atendibles los riegos de confusión y error en el público denunciados por la parte. Que, si a ello se agrega que sólo la oponente concurrió a la prueba de los puntos del auto de fojas 25, y que la primera solicitante no aportó argumento ni prueba alguna tendiente a demostrar los motivos por los que solicitó el nombre de dominio en disputa, se establecerá que la oponente justificó un mejor derecho al nombre de dominio sub lite, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que pasan a indicarse en la parte resolutiva de esta sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Campo Deportivo Greenland S.A. en contra de Andrea Lorena Estremiana García, y se asigna el nombre de dominio greenclub.cl a favor de Campo Deportivo Greenland S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo

electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.