FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO GRUPONSALUD.CL

Santiago, 29 de abril de 2014.

VISTOS:

- 1. El correo electrónico de fecha 9 de diciembre de 2013, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio GRUPONSALUD.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 9 de diciembre de 2013, en el que se adjunta oficio Nº19162.
- 3. El oficio OF19162 fecha 9 de diciembre de 2013, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como árbitro del conflicto entre don Vladimir Adolfo Morales Santelices, como primer solicitante y Groupon Inc. como segundo solicitante representado por don Cristobal Porzio Honotaro, 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 20 de diciembre de 2013, 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, que rola a fojas 7 del expediente.
- 6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos en los cuales consta que la notificación del número 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 23 de diciembre de 2013, por correo certificado.
- 7. Correo electrónico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 23 de diciembre de 2013, de la aceptación del suscrito como árbitro del presente caso.
- 8. Resolución de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 8 de enero de 2014, en la que constan las firmas de don Juan Pablo Zamora Iturra en representación de Groupon, Inc, como segundo solicitante; y la del árbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrónico, tal como consta a fojas 12 del expediente.

- 9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 8 de enero de 2014 por don Hernán Ríos de Marimón en representación de Groupon Inc., como segundo solicitante, con el que asume patrocinio y poder, delega poder para actuar en autos a don Juan Pablo Zamora Iturra, consigna honorarios arbitrales y acompaña documentos.
- 10. Escrito que rola a fojas 22 y siguientes, presentado con fecha 23 de enero de 2014 don Hernán Ríos de Marimón en representación de Groupon Inc., con el que deduce demanda competitiva y alega mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña documentos.

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 8 de enero de 2014 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 Juan Pablo Zamora Iturra en representación de Groupon, Inc, como segundo solicitante.
- Ш. Que con fecha 23 de enero de 2014, don Hernán Ríos de Marimón abogado, en representación de Groupon Inc., presentó demanda competitiva de mejor derecho sobre el nombre de dominio GRUPONSALUD.CL, en contra del Sr. Vladimir Adolfo Morales Santelices, haciendo presente que con fecha 11 de junio de 2013 el demandado solicitó la inscripción del nombre de dominio GRUPONSALUD.CL, motivo por el cual sus representados presentaron con fecha 9 de julio de 2013 una solicitud competitiva para el mismo nombre. Que el primer solicitante ha manifestado que utilizará el nombre de dominio para la comercialización de productos orgánicos de distinta clase, además de capacitación e instrucción de temáticas relacionadas a la vida sana, como cultivos, cosméticos. Que sus representados Groupon Inc., son los creadores de los servicios ofrecidos a través de groupon.cl y titulares del mundo de la marca "GROUPON". Que en noviembre de 2008 fue lanzado el sitio web WWW.GROUPON.COM y se comenzó a promocionar y a ofrecer por medio de este sitio, descuentos para productos y servicios disponibles en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Que dicho sitio web, es accesible para cualquier usuario alrededor del mundo. Que el área de negocios de Groupon es la promoción de los servicios de terceros a través de sitios web, ofreciendo cupones de contienen descuentos, información de comparación de precios, revisiones de productos, enlaces a los sitios web de retail, todo lo que en conjunto se denomina los "Servicios de ofertas diarias". Que Groupon cuenta con diversas ofertas diarias para diferentes cosas para hacer, ver, comer y comprar. Que en relación con su crecimiento e internacionalización, señala que Groupon se expandió rápidamente ofreciendo sus ofertas diarias en diversas ciudades de Estados Unidos y alrededor del mundo. Que luego de 12 meses desde su lanzamiento, sus servicios se expandieron a más de 20 ciudades. Que es líder en el mercado de compra en línea colectiva y actualmente es uno de los negocios de más rápido crecimiento en el mundo,

gozando de una amplia presencia internacional que incluye países como Chile, Malasia, Estados Unidos, Canadá, Taiwán, Brasil, Alemania, Grecia, Finlandia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, India, Irlanda, Israel, Italia, Polonia, Portugal, España, Japón, Turquía, México, Perú, Colombia, Corea del Sur, Suecia, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Rumania, Singapur, Hong Kong, China Continental, Rusia y Sudáfrica.

IV. Que el abogado representante de Groupon Inc., menciona en su escrito los servicios de Groupon han crecido aceleradamente y en poco más de 3 años, han logrado tener presencia no sólo en la gran mayoría de las comunas de Santiago, sino también en diversas ciudades de Chile como Antofagasta, Arica, Chillán, Concepción, Iquique, Valdivia o Punta Arenas. Que Groupon Inc., y sus empresas relacionadas son los legítimos creadores, dueños y usuarios de la marca "GROUPON", gozando ésta de un notable prestigio en su área de operación. Que Groupon Inc. son los titulares registrales en Chile de la marca "GROUPON", de acuerdo a las siguientes especificaciones: Registro de marca Nº 903.754 "GROUPON", mixta, clase 35, de fecha 26 de Noviembre de 2010; Registro de marca Nº 973.723 "GROUPON", denominativa, clase 35, de fecha 23 de Noviembre de 2012; Registro de marca Nº 973.731 "MY GROUPON", denominativa, clase 35, de fecha 23 de Noviembre de 2012; Solicitud de marca Nº 975.220 "GROUPON PREMIUM", denominativa, clase 35, presentada con fecha 20 de octubre de 2011; Solicitud de marca Nº 1.090.530 "GROUPON GRASSROOTS", denominativa, clase 36, presentada con fecha 14de Enero de 2014, y para acreditarlo acompaña a su presentación copia simple de impresiones obtenidas de la página web www.inapLcI que da cuenta de los registros mencionados, los que rolan a fojas 45 a la 49. Que adicionalmente, sus representados y sus empresas relacionadas son titulares de la marca "GROUPON" alrededor del mundo pudiendo, a titulo meramente ejemplar, citar los siguientes registros: Registro de marca de Antigua y Barbuda NO 7470 "GROUPON", clase 35, de fecha 20 de Abril de 2011; Registro de marca de Armenia N" 20110096 "GROUPON", clase 35 de fecha 26 de Julio de 2011; Registro de marca de Australia Nº 1352123 "GROUPON", clase 35, de fecha 23 de Marzo de 2010; Registro de marca de Colombia No 10 092531 "GROUPON", clase 35, de fecha 21 de Diciembre de 2010; Registro de la Comunidad Europea Nº 008226508 "GROUPON", clase 35, de fecha 9 de Febrero de 2011; Registro de marca de República Dominicana Nº 186868 "GROUPON", clase 35, de fecha 25 de Enero de 2011; Registro de marca de Islandia No 465/2011 "GROUPON", clase 35, de fecha 1 de Abril de 2011; Registro de marca Internacional Nº 1103933 "GROUPON", clase 35, de fecha 13 de Septiembre de 2011; Registro de marca de Israel N° 228493 "GROUPON", clase 35, de fecha 11 de Julio de 2011; Registro de marca de Jamaica N° 57.648 "GROUPON", clase 35, de fecha 1 O de Marzo de 2011; Registro de marca de Japón Nº 5438793 "GROUPON", clase 35, de fecha 16 de Septiembre de 2011; Registro de marca de Jordania Nº 118151 "MY GROUPON", clase 35, de fecha 8 de Febrero de 2012; Registro de marca de Kenia No 70239 "GROUPON", clase 35, de fecha 25 de enero de 2011; Registro de marca del Principado de Liechtenstein N° 15925 "GROUPON", clase 35, de fecha 23 de Febrero de 2011; Registro de marca de México Nº 1196494 "GROUPON", clase 35, de fecha 26 de Marzo de 2010; Registro de marca de Moldavia N" 22315 "GROUPON", clase 35, de fecha 6 de Febrero de 2012; Registro de marca de Nueva Zelandia No 821410 "GROUPON", clases 9 y 35, de fecha 23 de Marzo de 2010; Registro de marca de Noruega Nº 256513 "GROUPON", clase 35, de fecha 26 de Agosto de 2010; Registro de marca de la organización Africana de la Propiedad Industrial NO 66900 "GROUPON", clase 35, de fecha 2 de Febrero de 2011; Registro de marca de Panamá Nº 269/43/1 "GROUPON", clase 35 de fecha 3 de Febrero de 2012; Registro de marca de la Federación Rusa 11 ° 427417 "GROUPON", clase 35, de fecha 13 de Enero de 2011; Registro de marca de Singapur Nº T1100942D "GROUPON", clase 35, de fecha 23 de Marzo de 2010; Registro de marca de Sud Africa Nº 2010106390 "GROUPON", clase 35.

de fecha 26 de Marzo de 2010; Registro de marca de Suiza N° 602622 "GROUPON", clase 35, de fecha 26 de Marzo de 2010; Registro de marca de Taiwán N° 14922825 "GROUPONWORKS", clase 35, de fecha 16 de Diciembre de 2011; Registro de marca de Estados Unidos de América N° 3.685.954 "GROUPON", clase 35, de fecha 22 de Septiembre de 2009, cuyas copias simples rolan a fojas 50 a la 85 de autos. Que hace presente que todos los registros de marca antes mencionados fueron solicitados y concedidos con anterioridad al 11 de junio de 2013, fecha en que el demandado presentó su solicitud por el nombre de dominio GROUPONSALUD .CL. Que sus representados son titulares de los siguientes nombres de dominio ".cl": groupon.cl; groupon24hrs.c1; grouponmaiL.cl; grouponvip.c1; grupon.c1; se acompañan impresiones obtenidas del sitio web, www.nic.c1.que dan cuenta de la titularidad de estos dominios por parte de sus representados y de la vigencia de los registros antes señalados, que rolan a fojas 80 a la 92 del expediente. Que adicionalmente acompaña a su presentación impresiones de la página web WWW.GROUPON.CL y diversos correos con alertas diarias que son enviadas a todos los suscriptores de Groupon y que contienen ofertas de productos y servicios de terceros, los que rolan a fojas 93 a la 103 del expediente.

- V. Que la resolución de primera audiencia que fijó las normas de procedimiento, efectuada con fecha 8 de enero de 2014, señala en la parte final de su punto 1°, que "si el primer solicitante no hace su presentación dentro del plazo indicado, esto es dentro de 10 días, se entiende que renuncia a su petición a favor del segundo solicitante" y como don Wladimir Morales Santelices como primer solicitante, no hizo presentación alguna ni tampoco asistió a la audiencia en estos autos, y luego de transcurrido el tiempo establecido, corresponde declarar que ha renunciado en su petición a favor del segundo solicitante.
- VI. Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este árbitro arbitrador, los representantes de Groupon Inc., han demostrado su mejor derecho sobre el nombre de dominio GRUPONSALUD.CL.

RESUELVO:

- 1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio GRUPONSALUD.CL, pedida por Groupon Inc.
- 2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio GRUPONSALUD.CL, pedida por don Vladimir Morales Santelices.

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..

Pablo Ruiz-Tagle Vial Arbitro Arbitrador

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

Carolina Moya Núñez

Rut. 12.287.118-5

Hernán Soriano Arancibia

Rut. 6.925.757-7