Rol No. 30– 2014
Juicio arbitral legoseriousplaychile.cl
BLISS AGENCY CAPACITACION LIMITADA vs. NICKOLAS FERNANDO LAPORT ALDUNATE vs. LEGO JURIS A/S

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
legoseriousplaychile.cl

Santiago, 26 de mayo de 2014

VISTOS:

Que con fecha 6 de AGOSTO de 2013, **BLISS AGENCY CAPACITACION LIMITADA** con domicilio para estos efectos en Calle José Fco. Vergara 377, of. 21, Viña del Mar, inscribe para sí el nombre de dominio legoseriousplaychile.cl. Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 09 de agosto de 2013, **NICKOLAS FERNANDO LAPORT ALDUNATE** como segundo solicitante de autos, con domicilio para estos efectos en Luis Rodríguez Velasco 4712, depto. 75, Las Condes, Santiago, Chile, solicita para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido y finalmente, el día 27 de Agosto de 2013, el Estudio F. Villaseca y Cía, representando a **LEGO JURIS A/S,** solicitó la inscripción del nombre de dominio.

De acuerdo a lo señalado en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 19.470 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio legoseriousplaychile.cl, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 31 de marzo de 2014, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Conforme lo anterior se citó a las partes a una audiencia celebrada con fecha 14 de abril de 2014, contando con la presencia de don , con poder delegado de la abogado don, en representación de **LEGO JURIS A/S,** como tercer solicitante; en rebeldía del primer y del segundo solicitantes, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, firmada por los presentes y notificada por correo electrónico a las partes rebeldes.

De conformidad con el expediente a fojas 16, don Bernardo Serrano Spoerer, abogado, en representación de **LEGO JURIS A/S,** interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en virtud de la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el dominio solicitado. En síntesis, expone:

Que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado y que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

Que la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para

el signo pedido como dominio y que ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio **"www.legoseriousplaychile.cl",** disputado por tres partes distintas.

Que luego se refiere a las normas de solución destacando las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991; y luego desarrolla la "tesis de mejor derecho", que recaería en su mandante.

Que LEGO es una empresa de juguetes danesa, reconocida principalmente por sus bloques de plásticos interconectables. El nombre LEGO fue adoptado por la compañía en 1934, formado por frases del danés LEG GODT, que significa "juega bien". Hasta 1949, LEGO se dedicó casi exclusivamente a producir juguetes de madera y que hoy en día, la empresa es una de las más conocidas y de mayor prestigio a nivel internacional en el rubro de juguetes, particularmente juguetes didácticos que desarrollan la imaginación y diversas habilidades mentales en los niños; y que en el último tiempo incluso se han desarrollado "parques temáticos" relacionados o inspirados en este juego, tales como Legoland.

Que el concepto marcario "LEGO® es de propiedad de su mandante, quien lo tiene ampliamente protegido a nivel internacional en diversas clases y versiones. En Chile, cuenta, entre otros, con los siguientes registros marcarios, a saber:

- Registro 675.807, para la marca comercial **"LEGO"**, incluye productos de las clases 9, 16, 19, 20 y 22.
- Registro 675.808, para la marca comercial **"LEGO."**, incluye productos de las clases 11.
- Registro 675.809, para la marca comercial **"LEGO"**, incluye todos los productos de las clases 25.
- Registro 704.089, para la marca comercial **"LEGO",** incluye productos de las clases 16, 20 y 28.
- Registro 854.586, para la marca comercial **"LEGO",** incluye productos de las clases 16, 20 y 28.
- Registro 917.978, para la marca comercial **"LEGO",** incluye servicios de las clases 36, 37, 39, 41, 42 y 43.
- Registro 935.407, para la marca comercial **"LEGO",** incluye todos los productos de las clase 9, 16, 20, 25 y 28.
- Registro 949. 792, para la marca comercial **"LEGO",** incluye juegos y juguetes en general; artículos gimnásticos y deportivos.
- Registro 995.518, para la marca comercial **"LEGO",** aparatos y artículos gimnásticos y deportivos; juegos y juguetes.

En consecuencia, su mandante tiene un mejor derecho sobre la expresión solicitada por la contraparte, por cuanto, el nombre de dominio es idéntico a su marca comercial, la que está amparada como un derecho por la Carta Fundamental en su artículo 19 N° 25 y, por el Código Civil en su artículo 584, y que además su representada tiene inscrito el nombre de dominio lego en la extensión punto CL.

Que por otra parte, la expresión Legojuegoserio/Legoseriousplay o sencillamente LSP, corresponde a una metodología o estrategia diseñada para mejorar o desarrollar determinadas habilidades del personal en las empresas, mediante el uso, precisamente, de piezas del juego lego®, entre otras razones, por la conexión entre el uso de las manos y el área emocional y de toma de decisiones del cerebro. Esta nueva herramienta ha sido muy exitosa existiendo actualmente terapeutas o "facilitadores" de LSP certificados en muchos países del mundo y que todos los "facilitadores" o terapeutas entrenados en LSP son notificados al momento del entrenamiento de que LEGO mantiene todos los derechos intelectuales relacionados con las marcas y propiedad intelectual, incluyendo derecho de autor respecto de LEGO y SERIOUSPLAY así como también con los materiales LEGOSERIOUSPLAY, sin que la siguiente lista sea taxativa, se les notifica de la titularidad de LEGO, respecto de lo siguiente:

-Marcas LEGOSERIOUSPLAY Y SERIOUSPLAY
-Marca IMAGINOPEDIA
-Copyright sobre materiales LEGO

Todo lo cual consta en la Información legal contenida en las Directrices sobre el uso de Marcas incluida en www.seriousplaypro.com, cuya copia se acompaña.

Que además existe una identidad gráfica y fonética entre el signo requerido a dominio con la marca comercial de LEGO: LEGO® y LEGOSERIOUSPLAY.CL, lo que induce a errores y confusiones con respecto a la procedencia de los productos y servicios, siendo el concepto marcario lego® famoso y notorio.

Acompañó con citación, los siguientes documentos:

- Certificados Marcarios citados
- Certificado de inscripción del nombre de dominio.
- Impresión de la página seriousplaypro.com, acápite "Legal Info"

Solicita inspección personal a

Que tal como lo requirió el tercer solicitante, se efectuó una inspección personal en la página WEB de lego.cl, seriousplaypro.com, seriousplay.com, constatando las aseveraciones y argumentaciones vertidas por el demandante en su libelo, especialmente en lo que respecta a sus marcas comerciales y a sus productos.

El primer y segundo solicitantes y demandados de autos no asistieron a la audiencia del día 14de Abril, ni tampoco contestaron el traslado conferido por el Tribunal a la demanda de autos, situación considerada de rebeldía según consta en acta. Teniendo en consideración dicha circunstancia, así como el vencimiento de los plazos estipulados para su comparecencia, este Tribunal con fecha 13 de Mayo de 2014, cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio legoseriousplaychile.cl intentada por el tercer solicitante en contra del primer y del segundo solicitantes, basada en los antecedentes y probanzas aportados, motivos de hecho y de derecho, así como criterios de justicia y equidad, todos los cuales configuran un *mejor derecho* a favor de alguno de los solicitantes. Los tres solicitantes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, como se desprende del artículo 6, sección segunda, del Reglamento de Nic Chile. Es así como, según lo dispone en el artículo 14, *"Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".*

SEGUNDO: Que consecuentemente, debemos analizar el cumplimiento de los requisitos mencionados. Entonces, y aludiendo a la sujeción a normas vigentes sobre *"abusos de publicidad",* dicha normativa la encontramos en la Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo (norma que derogó la anterior Ley No. 16.643 sobre Abusos de Publicidad), enfocada al ejercicio del periodismo y medios de comunicación social. En ella, y a juicio de este Tribunal, no es posible configurar infracción en base al nombre de dominio entendido como un identificador mnemotécnico puesto que por sí mismo, sin adición de otros antecedentes, no cabe dentro de la categoría de *medio de comunicación social*, que exige la normativa reseñada. Empero, aún si consideramos al nombre de dominio y el contenido web que bajo ella se aloja como un todo, tampoco es plausible en la especie configurar alguno de los delitos mencionados, específicamente refiriéndose a los mencionados en el artículo 29 de dicha ley (injurias y calumnias realizadas mediante un medio de comunicación social), puesto que actualmente la página legoseriousplaychile.cl ofrece contenidos de los cuales no se puede deducir

criterio alguno contra el primer o el segundo solicitante. Por otra parte, en caso de existir dicha vulneración, ésta sólo podría tenerse en consideración para resolver este conflicto, ya que la revisión y posible sanción ante dicha conducta en caso de configurarse, escapa a la competencia de este Tribunal Arbitral.

TERCERO: Luego y frente a *"los principios de la competencia leal y de la ética mercantil",* hacemos presente que ellos se refieren a los generalmente aceptados en nuestro derecho. Específicamente, encontramos normas en la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y demás normas legales. Luego y a la luz de ellas, no se estima configurada la hipótesis de vulneración, toda vez que de la mera actividad de inscribir un nombre de dominio no subyace la infracción a principios de la competencia leal y ética mercantil, como tampoco podemos pretender que ese mero hecho sirva para calificar su actitud como de mala fe, como tanto se ha señalado en esta sede arbitral. Luego, como ya se dijo no podemos calificar la actividad del primer solicitante y del segundo, como lesiva, en el sentido que del solo examen de la página web y al no existir otros antecedentes, no podemos arribar a la conclusión que se ha vulnerado los principios de ética mercantil y competencia leal.

CUARTO: Por último, y analizando si se han infringido o no "*derechos válidamente adquiridos por terceros",* es de suyo hacer presente que el tercer solicitante corresponde al LEGO JURIS A/S; dicho solicitante ha demostrado no sólo ser el creador de la expresión LEGO, sino que asimismo es distinguido en el mercado nacional e internacional bajo dicha denominación. Que por otra parte, la expresión Legojuegoserio/Legoseriousplay o sencillamente LSP, corresponde a una metodología o estrategia diseñada para mejorar o desarrollar determinadas habilidades del personal en las empresas, mediante el uso, precisamente, de piezas del juego lego®, entre otras razones, por la conexión entre el uso de las manos y el área emocional y de toma de decisiones del cerebro. Esta herramienta ha sido muy exitosa, existiendo actualmente terapeutas o "facilitadores" de LSP certificados en muchos países del mundo y que todos los "facilitadores" o terapeutas entrenados en LSP son notificados al momento del entrenamiento de que LEGO mantiene todos los derechos intelectuales relacionados con las marcas y propiedad intelectual, incluyendo derecho de autor respecto de LEGO y SERIOUSPLAY, así como también con los materiales LEGOSERIOUSPLAY. De los antecedentes allegados al Tribunal, y como se ha constatado con la inspección personal a los sitios web *lego.cl, seriousplaypro.com y seriousplay.com*, con los documentos que se agregaron a fs. 34 a 42 de autos, *consta* que la marca LEGO posee caracteres de fama y notoriedad tales que dotan a dicha denominación de protección, que trasciende el principio de especialidad. Asimismo, se ha verificado que el tercer solicitante, también es titular de las marcas "LEGOSERIOUSPLAY" y "SERIOUSPLAY", por lo que la adición del nombre de nuestro país Chile a la marca ya registrada del tercer solicitante, no hace más que corroborar que los demandados sabían o debían saber que vulneraban claramente derechos de un tercero, lo que induciría a toda clase de errores y confusiones con respecto a la procedencia empresarial de los productos y servicios ofrecidos.

QUINTO: Que así las cosas, se establece la existencia de un legítimo interés respecto a las denominaciones LEGO y LEGOSERIOUSPLAY, por ende al nombre de dominio solicitado, el cual encuentra protección frente a lo señalado, configurando en la especie una vulneración a derechos válidamente adquiridos de parte del tercer solicitante frente al primer y al segundo en este caso, por lo que se da aplicación expresa al supuesto requerido por el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Ello se establece dejando expresa constancia que la inactividad procesal de los demandados es clave puesto que no existen otros antecedentes ni medios para formar convicción en este Tribunal, que a éstos les asisten otros motivos que puedan configurar un *mejor derecho* que abone su pretensión. Por ende, escapa de la competencia del principio del primer solicitante o *first come, first served*, el cual se aplicaría tan sólo en aquella situación en la cual ninguno de los solicitantes pudiese demostrar un

mejor derecho en torno al nombre de dominio que la contraria, cuestión que en la especie no sucede.

SEXTO: Que conforme lo ya expresado, tanto el primer solicitante como el segundo, no han hecho gestión alguna para controvertir los hechos fundamento de la demanda del actor, ni tampoco han allegado antecedente alguno que permita configurar a su respecto un mejor derecho. Esta situación es considerada de rebeldía en distintas disposiciones en nuestro derecho, y en específico impiden a este Tribunal configurar a su respecto la protección otorgada por ser el primer solicitante del dominio en disputa, ya que el principio que lo ampara opera tan sólo en equivalencia de argumentaciones o derechos esgrimidos. Es así como, al no exhibir argumento alguno, es imposible impetrar dicho beneficio a su favor, situación análoga para el segundo solicitante.

SÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, teniendo entonces nula actividad por parte de los demandados para sustentar alguna pretensión, por mínima que sea, respecto al interés del primer y del segundo solicitante respecto al dominio en disputa, se estima que es al demandante y tercer solicitante de autos a quien le asiste un *mejor derecho* sobre el nombre de dominio legoseriousplaychile.cl, basado principalmente en los elementos marcarios y nombres de dominio invocados sobre la expresión LEGO y sobre la denominación LEGOSERIOUSPLAY, la cual -como hemos dicho-, es el elemento central no sólo del nombre de dominio solicitado, sino que es el nombre por el cual el tercer solicitante es conocido en el mercado nacional e internacional. Dicha conclusión fluye no sólo de lo ya señalado, sino que se ha atendido a diversas normas orientadoras de nuestro ordenamiento jurídico, como asimismo a criterios de justicia y equidad necesarios para poder llegar a la resolución final, concluyendo entonces que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado al tercer solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Sin embargo, este Tribunal advierte que quedan a salvo los demás derechos que los solicitantes puedan detentar y hacer valer en las oportunidades que estimen pertinentes.

OCTAVO: Que, respecto a la condena en costas solicitada por el segundo solicitante, nos remitimos a lo expuesto en el Artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, el cual luego de señalar entre otros que en casos de conflictos de inscripción como éste, el primer solicitante se ve eximido del pago de costas, señala expresamente: *"Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar".*

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio legoseriousplaychile.cl presentada por la primera solicitante, BLISS AGENCY CAPATICACION LIMITADA

2.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio legoseriousplaychile.cl presentada por el segundo solicitante, NICKOLAS FERNANDO LAPORT ALDUNATE

3. Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio legoseriousplaychile.cl al tercer solicitante, esto es LEGO JURIS A/S Rut 78.169.860-1

4.- Que no se condena en costas al primer y al segundo solicitantes, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con fecha 26 de Mayo de 2014, comparecen ante mí como testigos de actuación la señora Loreto Vejar Villalobos, C.I. No. 14.044.280-1 y don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6, quienes dan fe de lo resuelto, y firman.