En Santiago de Chile, a dos de octubre de dos mil trece, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por la revocación de los nombres de dominio lucasbar.cl, lucasbarchile.cl, lucasbaronline.cl y misslucasbar.cl, suscitados entre Jorge Florencio Leiva Segali (JORGE FLORENCIO LEIVA SEGALI), RUT 07.042.836-9, domiciliado en Bandera 537 oficina 27, Santiago Centro y TRIBASE SA, RUT 76.939.680-2, domiciliado en Santa Magdalena 75 OF 810, Providencia, Santiago, se resuelve:

VISTOS:

- Que con fecha 31 de enero de 2013, Jorge Florencio Leiva Segali (JORGE FLORENCIO LEIVA SEGALI), presentó ante NIC Chile solicitudes de revocación de los nombres de dominio lucasbar.cl, lucasbarchile.cl, lucasbaronline.cl y misslucasbar.cl, cuyo actual asignatario es TRIBASE SA.
- 2. Que con fecha 11 de abril de 2013, mediante los oficios N° 18180, 18181, 18182 y 18183 doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro en los conflictos por la revocación de los nombres de dominio lucasbar.cl, lucasbarchile.cl, lucasbaronline.cl y misslucasbar.cl, suscitados entre las partes ya individualizadas. En virtud de los mismos oficios se remitieron los antecedentes presentados por el revocante.
- 3. Que por resoluciones de fecha 17 de abril de este año, las que se notificaron a las partes por carta certificada, se aceptó la designación como árbitro arbitrador en las controversias señaladas, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible. En las señaladas resoluciones se citó a las partes a las respectivas audiencias de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día jueves 2 de mayo del año 2013, a las 10:30 horas, en el caso de lucasbar.cl, a las 11:00 horas, en el caso de lucasbarchile.cl, a las 11:30 horas, en el caso de lucasbaronline.cl y a las 12:00 horas, en el caso de misslucasbar.cl.
- 4. Que en la fecha y horas señaladas se realizaron las audiencias fijadas. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en razón de la inasistencia del actual asignatario a las mencionadas audiencias, se fijó el procedimiento arbitral. En las audiencias por la revocación de los dominios lucasbarchile.cl, lucasbaronline.cl y misslucasbar.cl los representantes del revocante solicitaron la acumulación de los autos referidos a dichos dominios a la causa por la revocación de lucasbar.cl, a lo que el tribunal accedió, quedando constancia de ello en las actas de las audiencias respectivas.
- 5. Que a fojas 43 de autos rola la demanda de revocación de nombre de dominio presentada por Jorge Florencio Leiva Segali (JORGE FLORENCIO LEIVA SEGALI), ya individualizado en autos, quien señala los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Indica que don JORGE FLORENCIO LEIVA SEGALI es el creador de la expresión LUCAS BAR. Afirma que desde fines de los años setenta ha desarrollado de forma ininterrumpida actividades vinculadas a dicha expresión en el ámbito de la entretención nocturna, gozando de una conocida reputación en este ámbito, siendo este nombre notoria y ampliamente conocido, a nivel local e incluso nacional.

Afirma que en el año 2002, y tras un bullado debate entre las autoridades municipales de la época y el Bar "Lucas Bar", el que fue difundido ampliamente por medios de prensa escrita y audiovisual, su mandante, dueño del citado bar, decidió trasladar las dependencias del recinto hasta la comuna de Vitacura. Añade que tal era el conocimiento del recinto por el público en general, que en el año 2010, la prensa especuló sobre la apertura de un local en Viña del Mar, opción que fue finalmente desmentida por su representado, el dueño del Lucas Bar. Hace presente que existen innumerables entrevistas en conocidos diarios y revistas de circulación nacional, portales de internet y medios audiovisuales, en los que se destaca a su representado como quien ha manejado el Lucas Bar desde sus inicios.

Manifiesta que su contraparte no tiene relación alguna con la expresión LUCAS BAR. Sostiene que la demandada, en agosto de 2010, inició un plan de apropiación de este signo distintivo, registrando

el dominio **lucasbar.cl**, procediendo posteriormente a solicitar y registrar los dominios **lucasbarchile.cl**, **lucasbaronline.cl** y finalmente, el dominio **misslucasbar.cl**.

Afirma que en agosto de 2012, a propósito de la presencia de Tribase S.A. como segundo solicitante de los dominios lucas-bar.cl, clublucasbar.cl, y lucasbarclub.cl, dominios que hoy se encuentran registrados ante Nic Chile a nombre del revocante, su representado se percató del ánimo de su contraparte en estos autos de apropiarse de la expresión que identificaba su negocio. Alega que las acciones de su contraparte están enmarcadas en un plan para usurpar el signo distintivo de su mandante, con el objeto de capitalizar el éxito comercial de LUCAS BAR.

Asevera que pese a que el dominio que utiliza la demandada de autos, lucasbar.cl, en su página principal señala no tener ninguna relación laboral o comercial con clubes nocturnos o similares, es la misma TRIBASE S.A. quien solicitó ante NIC los dominios lucasbarclub.cl, clublucasbar.cl y lucas-bar.cl, nombres que contienen expresiones alusivas al negocio de su mandante, cuestión que en su parecer no hacen más que dejar en evidencia la mala fe de su contraparte en autos.

Hace presente que la solicitud de revocación de que se trata se funda en el daño que el registro del nombre de dominio **lucasbar.cl** a nombre de la contraria causa al negocio de su representado, ya que la contraparte no sólo buscaría apropiarse de la identidad de su mandante sino que además utilizaría en dicho dominio una forma de publicidad derechamente pornográfica, lo que en su parecer distorsiona la imagen de su mandante y engaña a los consumidores.

Agrega que la conducta de su contraparte impide a su mandante reflejar en los dominios .CL la expresión con la que se identifica en internet, cuestión que asimismo induciría a confusión a los consumidores.

Considera que la mala fe del demandado se refleja también en la solicitud por parte de este, en el año 2007, de la marca comercial LUCAS BAR en la clase 35, solicitud que en definitiva se constituyó en registro marcario. Al respecto señala que en razón del principio de la buena fe que inspira nuestro ordenamiento jurídico, su mandante ha solicitado la declaración de la nulidad de dicha marca.

En relación al interés legítimo sostiene que este lo detenta quien crea, desarrolla y posiciona una marca, circunstancia que en este caso se traduciría en su parecer en un contundente mejor derecho de su mandante sobre los nombres de dominio en disputa.

Agrega que, dado el carácter de fama y notoriedad que posee el signo creado, usado y adoptado por su representado, éste se encuentra protegido por una serie de tratados internacionales, todos los cuales se encuentran ratificados por Chile. En apoyo a sus argumentos cita lo dispuesto respecto a las marcas famosas o notorias y a la competencia desleal por los artículos 6 bis, 10 bis y 10 ter del Convenio de París.

Finalmente solicita la condena en costas del actual asignatario.

- **6.** Que el revocante acompañó documentos a fojas 56 y siguientes, 84 y siguientes, 112 y siguientes, 140 y siguientes y 164 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la contraria.
- 7. Que a fojas 186 se citó a las partes a oír sentencia, notificando por correo electrónico a ambas partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar si según lo establecido en la Reglamentación para el Registro de Nombres de Dominio .CL (en adelante e indistintamente, el Reglamento) existe mérito suficiente para acoger las solicitudes de revocación de los dominios **lucasbar.cl**, **lucasbarchile.cl**, **lucasbaronline.cl** y **misslucasbar.cl** y asignarlo a la demandante en estos autos.

SEGUNDO: Que, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le

indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

TERCERO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el árbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos.

Es en cumplimiento de esa obligación, y en razón de la naturaleza misma del conflicto que debe zanjarse, que este tribunal ha revisado no solo los antecedentes proporcionados por las partes, sino todos aquellos que ha estimado necesario conocer para establecer los hechos y así dirimir fundadamente el conflicto de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le dicten.

CUARTO: Que según lo señala el párrafo número 22 del Reglamento, será causal de revocación de un dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

QUINTO: Que de acuerdo al mismo número, se considerará que la inscripción de un dominio es abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: la identidad o engañosa similitud del dominio inscrito con una marca de productos o servicios sobre los que tiene derecho el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido, la falta de interés legítimo de su asignatario y que el nombre de dominio haya sido inscrito o usado de mala fe.

SEXTO: Que en relación a la primera de las condiciones citadas, esto es la identidad o engañosa similitud del dominio inscrito con una marca de productos o servicios sobre los que tiene derechos la reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido, la revocante ha alegado que la asignación de los nombres de dominio que se solicita revocar afecta su identidad en tanto en todos ellos se utiliza la expresión "LUCASBAR", la que corresponde al signo con el que el revocante es conocido, en tanto a través de dicha expresión ha identificado su emprendimiento vinculado al ámbito de la entretención nocturna.

SEPTIMO: Que con el objeto de acreditar la utilización de la expresión "LUCAS BAR" por parte de la reclamante se ha hecho referencia a los dominios de su titularidad lucas-bar.cl, clublucasbar.cl y lucasbarclub.cl; a su solicitud de registro marcario para la expresión "LUCAS BAR", solicitud que de acuerdo a las bases de datos disponibles en inapi.cl corresponde al N°1.023.076 y se encuentra en trámite; a su demanda de nulidad respecto del registro marcario de la actual asignataria para la misma expresión, registro N°816.741, y a diversas notas de prensa en las que se hace referencia a la expresión "LUCAS BAR" asociada el señor Jorge Leiva, reclamante en estos autos.

OCTAVO: Que aun cuando los dominios de titularidad de la reclamante, **lucas-bar.cl**, **clublucasbar.cl** y **lucasbarclub.cl**, se encuentran activos, estos fueron inscritos con posterioridad a la inscripción de los dominios que en estos autos se solicita revocar. En razón de lo anterior tales nombres de dominios no serán considerados a efectos de dilucidar si se cumple con el primero de los requisitos identificados por el artículo 22 del Reglamento Nic Chile para considerar que una inscripción es abusiva.

NOVENO: Que la solicitud de registro marcario N° 1.023.076 de titularidad de la reclamante en autos, correspondiente a la expresión "LUCAS BAR", aún se encuentra en trámite, e igual situación acontece respecto a la solicitud de nulidad del registro marcario del registro N° 816.741 de propiedad de la actual asignataria de los dominios que en estos autos se solicita revocar. En virtud de lo anterior la solicitud de inscripción de marca y de nulidad de registro marcario aludidas no constituyen derecho alguno sino meras expectativas, razón por la que estas no serán consideradas a efectos de dilucidar si se cumple con el primero de los requisitos identificados por el artículo 22 del Reglamento Nic Chile para considerar que una inscripción es abusiva.

DECIMO: Que, respecto de las notas de prensa en las que se hace referencia a la expresión "LUCAS BAR" asociada al reclamante en estos autos, este tribunal observa que efectivamente dicha parte ha acompañado abundantes notas de prensa, documentos no objetados por la contraria, que dan cuenta de la asociación entre la expresión "Lucas Bar" y el revocante. En este sentido es preciso destacar la nota de prensa rolante a fojas 61 de autos, correspondiente a la versión electrónica del diario "La

Cuarta", de fecha 12 de octubre de 2005, la que se titula "(...) clavó al Lucas Bar", en el texto de la cual se observa la frase "Jorge Leiva, dueño del establecimiento, sólo indicó (...)". El mismo medio de prensa, en nota fechada el 2 de julio de 2002, rolante a fojas 62 de autos, titulada "Pirulo Lucas Bar no pasa trago amargo de cierre", identifica asimismo al reclamante de autos como el dueño del establecimiento en el texto del artículo, al señalar "...aseguró el dueño del bacán Lucas Bar, Jorge Leiva". Posteriormente, a fojas 63 de autos se observa la impresión de un medio que se identifica como PrimeraLínea.cl, página en la que se observa al inicio del texto central la frase "Habla Jorge Leiva, dueño del Lucas Bar", en la parte superior derecha se observa la fecha 24 de febrero de 2005. A fojas 65 de autos, se observa la impresión de una página alojada en el dominio portalinmobiliario.com en la que se lee en la parte superior de la columna central la frase "El Mercurio. Análisis y noticias 13/12/2004", más abajo en la misma columna central se aprecia una nota titulada "Lucas Bar: regreso del clásico", en cuyo texto se lee "Y adentro esperan silenciosamente los taburetes, las cortinas y las paredes de espejos a que la nueva normativa del Municipio de Las Condes les permita reabrir en cinco a seis meses más, cuenta su propietario, Jorge Leiva".

DECIMO PRIMERO: Que, las notas de prensa aludidas en el considerando anterior datan de fechas anteriores al registro marcario para la expresión "LUCAS BAR", registro N°816.741, de la actual asignataria, y son anteriores también a las fechas de inscripción de los nombres de dominio que en estos autos se solicita revocar. Al respecto es preciso señalar que de acuerdo a los datos disponibles en la página web del Instituto de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, el registro marcario de la demandada para la expresión "LUCAS BAR" data del 16 de mayo de 2008, habiéndose presentado la solicitud respectiva el 26 de octubre de 2007. Por otro lado, de acuerdo a los antecedentes acompañados por la revocante, rolantes a fojas 164 y siguientes, y no objetados por la contraria, las fechas de inscripción de los dominios disputados a nombre de su actual asignatario, corresponden a 11 de agosto de 2008, para el caso de lucasbar.cl, 08 de junio de 2008 para el caso de lucasbaronline.cl, 04 de agosto del 2008, para el caso de lucasbarchile.cl y 26 de julio de 2008 para el caso de misslucasbar.cl. Ninguno de los documentos referidos fue objetado por la demandada de autos.

DECIMO SEGUNDO: Que, de acuerdo a lo señalado es posible afirmar que efectivamente el reclamante en estos autos era asociado a la expresión Lucas Bar, expresión contenida en todos los dominios que se solicita revocar, ya con anterioridad a la inscripción de dichos dominios. Además, aun cuando la expresión "LUCAS BAR" en el caso de tres de los dominios que se solicita revocar va acompañada de otras expresiones genéricas, la distintividad de esta se pone de relieve al observar que revisados los dominios que se solicita revocar, se aprecia que **lucasbarchile.cl** y **misslucasbar.cl** reconducen automáticamente al dominio **lucasbar.cl**, en tanto no es posible ingresar al sitio web del dominio **lucasbaronline.cl**, (al consultar a su respecto en el sitio <u>www.nic.cl</u>, aparece que estaría en "Transferencia por Revocación").

DECIMO TERCERO: Que, en razón de lo señalado este tribunal estima que se cumple el primer requisito aludido por el artículo 22 de la Reglamentación de NIC Chile para considerar que una inscripción tiene el carácter de abusiva, en tanto existe identidad entre la expresión "LUCAS BAR" contenida en los dominios que se solicita revocar y el nombre por el cual el reclamante es conocido en el ámbito de los negocios.

DECIMO CUARTO: Que en relación al segundo requisito prescrito por el artículo 22 de la Reglamentación de NIC Chile para que una inscripción sea considerada abusiva, esto es la falta de interés legítimo del actual asignatario, cabe indicar que existen antecedentes, como el registro marcario del actual asignatario sobre la expresión "LUCAS BAR" y el hecho de que sus dominios se encuentren activos, que permiten sin lugar a dudas afirmar su interés sobre los dominios que se solicita revocar.

DECIMO QUINTO: Que, el artículo 22 de la Reglamentación de NIC Chile indica que para que la inscripción no se considere abusiva el interés del actual asignatario debe ser legítimo, debiendo por tanto este tribunal dilucidar si el interés del actual asignatario puede ser calificado como legítimo.

DECIMO SEXTO: Que, al respecto este tribunal observa que revisados los dominios que se solicita revocar se aprecia que la expresión distintiva común a todos ellos es "LUCAS BAR", la misma por la que el reclamante era conocido ya con anterioridad a la inscripción de dichos dominios. De otra manera no se explica que los dominios **lucasbarchile.cl** y **misslucasbar.cl** reconduzcan automáticamente al dominio **lucasbar.cl** y que en este se aprecie de manera destacada en la parte superior izquierda la misma expresión. Cabe hacer presente que como ya se señaló, al momento de redactar esta sentencia no es posible ingresar al sitio web del cuarto de los dominios que se solicita revocar, **lucasbaronline.cl**, y al consultar respecto a este último en el sitio <u>www.nic.cl</u>, aparece que estaría en "Transferencia por Revocación".

DECIMO SEPTIMO: Que, en la parte inferior de la página alojada en el dominio **lucasbar.cl**, dominio al que reconducen los otros dos dominios disputados que se encuentran activos, se observan las siguientes frases: "Lucas Bar no es asociado o posee relación laboral con clubes nocturnos, cafés con piernas, agencias escort o similares. / Lucas Bar –www.lucasbar.cl- no tiene relación alguna con el club nocturno internacional del mismo nombre. / Portal: acompañantes, escorts, callgirls, travestis, sexshops, café con piernas, moteles, maduras, lesbianas, agencias escort- Santiago y regiones – Chile".

Cabe señalar que, aun cuando la inclusión de las frases señaladas pudiera interpretarse a primera vista como una intención manifiesta de no causar confusión en el público respecto del origen de los servicios ofrecidos, en ningún caso legitima el interés de la actual asignataria en los dominios que se solicita revocar, en tanto igualmente existe un uso de una expresión que era utilizada con anterioridad por el reclamante, en actividades relacionadas con las de este último.

Por lo demás, del contenido alojado en el dominio **lucasbar.cl** no es posible apreciar por qué la expresión "LUCAS BAR" fue la escogida para identificar las actividades vinculadas a los dominios cuya revocación es materia de este conflicto. A mayor abundamiento, la frase "Lucas Bar –www.lucasbar.cl-no tiene relación alguna con el club nocturno internacional del mismo nombre", contenida en el dominio, deja establecido que el actual asignatario sabe de la existencia del reclamante de autos, no tratándose por tanto de un conflicto fortuito entre partes de buena fe. Si bien es cierto el reclamante tampoco explica en sus presentaciones por qué escogió tal expresión para identificar su negocio, no es menos cierto que se encuentra acreditado en autos que el negocio de dicha parte fue identificado a través de tal expresión con anterioridad a las inscripciones de los dominios que se solicita revocar en estos autos y a la inscripción de la marca "LUCAS BAR", lo que permite presumir que es el reclamante quién creó y divulgó dicha expresión y por tanto a quien corresponde capitalizar su trayectoria comercial.

DECIMO OCTAVO: Que, de acuerdo a lo señalado en el considerando anterior, este tribunal no considera como legítimo el interés del demandado de utilizar la expresión "Lucas Bar". Por otro lado, en relación con el siguiente requisito establecido en el artículo 22 de la Reglamentación de NIC Chile, esto es la inscripción y uso de mala fe del dominio, este tribunal estima que dicha circunstancia se encuentra configurada, puesto que tal como se señaló en los considerandos anteriores, el revocante era identificado a través de la expresión "LUCAS BAR" con mucha anterioridad a la inscripción de los nombres de dominio en disputa, por parte del actual asignatario, y con anterioridad también al registro de la marca sobre la misma expresión que posee el actual asignatario de los dominios de que se trata.

Por otro lado, como ya se dijo, la inclusión de la frase "Lucas Bar –www.lucasbar.cl- no tiene relación alguna con el club nocturno internacional del mismo nombre" en la página alojada en uno de los dominios en disputa revela el conocimiento por parte del actual asignatario del uso de dicha expresión por parte del revocante, sin que se observe del contenido del dominio aludido ninguna explicación del por qué tal expresión es utilizada para identificar sus servicios.

La sola inclusión de una frase que distinga el origen de los servicios ofrecidos en el dominio no tiene mérito suficiente para descartar la mala fe de la actual asignataria de los dominios que se intenta revocar, en tanto la sola inclusión de dicha frase no permite concluir que existe un mérito creativo del actual asignatario respecto de la expresión "LUCAS BAR" utilizada por la reclamante con anterioridad a la existencia de la marca y dominios de la actual asignataria, máxime cuándo del contenido del dominio

no es posible apreciar por qué dicha expresión fue escogida para identificar los servicios que promociona.

Estos antecedentes permiten a este tribunal inferir que la inscripción del dominio se acerca a la hipótesis de mala fe consagrada en el artículo 22, inciso 3, letra d, de la Reglamentación para el Funcionamiento de nombres de dominio .CL, en tanto a través de un nombre de dominio que utiliza una expresión por la que es conocido otro negocio, se atraería, con fines de lucro, a usuarios de Internet.

Ello, sumado al hecho que el sitio alojado en el dominio no explicita el porqué de su nombre ("LUCAS BAR"), implica que, a pesar de la inclusión en el dominio lucasbar.cl de la frase "Lucas Bar www.lucasbar.cl- no tiene relación alguna con el club nocturno internacional del mismo nombre", existe la posibilidad de confusión con respecto al negocio del reclamante. Ello se ve confirmado con la realización de una búsqueda en el sitio google.cl, ya que al efectuarla se observa que de los primeros 31 resultados, todos se relacionan con las partes de autos, refiriéndose sólo tres de ellas al actual asignatario ((lb) Lucas Bar - www.lucasbar.cl - Legal; (lb) Lucas Bar - www.lucasbar.cl - Acompañantes, Escorts - Chile www.lucasbar.cl/; LUCAS BAR ONLINE es la mejor fuente de acompañantes en Chile. Fotos 100% reales, y Lucas Bar (lucasbar) on Twitter), en tanto los restantes 28 tienen relación con el revocante.

De acuerdo a lo anterior este tribunal considera que la conducta del demandante debe ser calificada como una conducta de mala fe.

DECIMO NOVENO: Que, estas consideraciones inducen a esta árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del revocante a los nombres de dominio en disputa lucasbar.cl, lucasbarchile.cl, lucasbaronline.cl y misslucasbar.cl, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Que atendido el mérito de los antecedentes, se acoge la solicitud de revocación, asignándose los nombres de dominio lucasbar.cl, lucasbarchile.cl, lucasbaronline.cl y misslucasbar.cl al demandante Jorge Florencio Leiva Segali (JORGE FLORENCIO LEIVA SEGALI), ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

> Alejandra Moya Bruzzone **ÁRBITRO ARBITRADOR**

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Marianela del Carmen Olivares Soto

C.I. 15.800.846-7

Marcela Alejandra López Barros CL 16.114.939-K