SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
patagoniaenjoy.cl

Santiago, lunes once de noviembre de dos mil trece.-

VISTOS:

Con fecha 9 de enero de dos mil trece, don Marco Enrique Hernández Lizama, con domicilio en calle Holanda Nº 073, Providencia, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio “patagoniaenjoy.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 23 de enero de dos mil trece, la sociedad Enjoy Gestión Limitada, domiciliada en Presidente Riesco 5711, Piso 15, Las Condes, Santiago, representada por Blanche, Molina Y Cía., domiciliados en Av. El Bosque Norte 0177, oficina 803, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “patagoniaenjoy.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile Nº 18.186 de 30 de mayo de 2013 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales

según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo la segunda solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs. 13, sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa. Se deja constancia que el segundo solicitante cumplió dentro de plazo la obligación de pagar los honorarios de este Juez Árbitro.

A fs. 33, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, sin que ninguna lo evacuara.

A fs. 34, se recibió la causa a prueba y se fijó como punto de prueba "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio patagoniaenjoy.cl".

A fs. 35, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 9 de enero de dos mil trece, don Marco Enrique Hernández Lizama, solicitó la inscripción del nombre de dominio "patagoniaenjoy.cl" ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 23 de enero de dos mil trece, la sociedad Enjoy Gestión Limitada, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "patagoniaenjoy.cl", dando lugar al proceso de

acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en el período de discusión, hizo valer sus derechos y defensas y al respecto expresa que es una empresa nacional de renombre y gran prestigio en el mercado nacional y extranjero y que la denominación Enjoy, con la cual desarrolla sus actividades comerciales frente al público y en el comercio general, goza de fama y notoriedad a nivel nacional. Que tanto en el país como en el extranjero, desarrolla principalmente actividades relacionadas con la administración y explotación de casinos de juego al amparo de la Ley N° 19.995, que fija las reglas bajo las cuales deben funcionar las salas de juego administradas por particulares. 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, Pucón y Chiloé; 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 y que goza de amplio reconocimiento en el mercado nacional y extranjero y es conocida ampliamente por el mercado y el público general bajo la denominación Enjoy, signo distintivo bajo el cual actúa en todas sus actividades comerciales, incluso en su razón social.

Agrega que 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 y que al efecto, actualmente es propietaria, titular y licenciataria de más de 3.000 (tres mil) registros vigentes de marcas comerciales nacionales en servicios y productos de todo el Clasificador de Marcas que protegen la denominación Enjoy, además de registros vigentes en Estados Unidos, Argentina, Perú y España, lo que acreditará en autos.

Señala que es titular de la marca Enjoy en Chile, de acuerdo a los registros marcarios que cita, para distinguir productos de las clases 1 a 8, 10, 11, 13 a 24, 26 a 30 y 32 a 34 e igualmente para distinguir servicios de las clases 35 a 45.

Argumenta además, que es titular de más de 200 nombres de dominio registrados ante NIC Chile, entre ellos “enjoy.cl”.

Agrega, que su marca de titularidad, resulta idéntica al elemento principal sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa y que el nombre de dominio en conflicto, es un signo que carece de distintividad, novedad y que además emplea en forma íntegra su marca registrada, cuestión que inducirá al público consumidor a una serie de engaños y/o confusiones respecto al origen de los productos y/o servicios ofrecidos; sin perjuicio de no proceder su registro por constituir esta apropiación del nombre “enjoy” una conducta claramente contraria a los principios de la competencia leal y ética mercantil.

Arguye, que la adición de la palabra “PATAGONIA” no permite una efectiva

diferenciación con sus marcas registradas, ya que dicha expresión bajo ninguna circunstancia puede ser considerada un elemento diferenciador, por cuanto la palabra “PATAGONIA”, tiene un carácter descriptivo de una zona geográfica, de acuerdo a documentación que adjunta.

Que de acuerdo a lo expuesto, queda de manifiesto la posibilidad de confusión que existe entre el nombre de dominio en disputa y su razón social, sus marcas comerciales registradas y nombres de dominio y que 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 en el Instituto de Propiedad Industrial, que no sólo distingue los servicios ofrecidos por mi representada en sus distintos centros de esparcimiento, sino que además, es una expresión que forma parte esencial de su razón social, Enjoy Gestión Limitada.

Que en cuanto al derecho, se refiere al rol de los nombres de dominio en Internet, que constituyen verdaderos signos distintivos en la red y que la jurisprudencia nacional ha sido uniforme en considerar que en el caso de las marcas registradas, 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, por cuanto los nombres de dominio y las marcas comerciales cumplen un mismo fin identificador en el mercado, tanto real como virtual.

Luego cita el Art. 14 de la Reglamentación de Nic Chile, la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, el artículo 584 del Código Civil y el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política, y por lo que señala, que no procede aplicar en la especie el principio “first come, first served”, el cual no sería aceptado por nuestra doctrina, ni jurisprudencia y contrario a toda lógica de nuestro ordenamiento jurídico, de origen románico y registral.

Refiere también, la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de

Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICAAN”) y el Art. 22 de la Reglamentación de NIC Chile.

Argumenta además, que en consecuencia, es titular del mejor derecho sobre el nombre de dominio “patagoniaenjoy.cl” debido a que la marca Enjoy distingue una serie de servicios que han adquirido fama y notoriedad tanto a nivel nacional como internacional y que la especial protección a las marcas notorias no sólo se encuentra consagrada en nuestra legislación nacional, sino también en el ámbito internacional y cita al respecto el Convenio de París.

Que sin perjuicio de lo señalado, reitera que es titular del Registro N° 773.504 de la marca comercial Enjoy para distinguir servicios de la Clase 39, de manera exclusiva y excluyente en el mercado, y entre los cuales se encuentran los servicios de agencia de viajes, transporte de carga y pasajeros y alquiler de vehículos, entre otros, servicios que pretende ofrecer el primer solicitante a través del nombre de dominio en conflicto, de acuerdo a documentación adjunta. En este sentido, el antedicho registro otorga a mí representada un derecho válidamente adquirido sobre la denominación Enjoy para distinguir los mencionados productos, derecho que se vería seriamente vulnerado de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante.

Agrega que teniendo presente el grado de notoriedad de la marca “Enjoy” que alega, en el mercado nacional y las normas citadas sobre competencia desleal, no cabe sino presumir el conocimiento previo de la marca de titularidad de mi representada por parte del primer solicitante en autos y que lo anterior constituye prueba contundente de la mala fe con que obró don Marco Hernández Lizama al solicitar la inscripción del nombre de dominio “patagoniaenjoy.cl”, puesto que al contener la denominación Enjoy, constituye un nombre de dominio claramente

confundible con su marca notoria y que la aplicación de las normas citadas obligan a concluir que la solicitud del primer solicitante, pretende aprovecharse de su fama y excelencia de la marca Enjoy, constituyendo esta práctica una conducta contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil. Que en este orden de cosas, corresponde al primer solicitante en éstos autos demostrar que su conducta se encuentra conforme a la buena fe, según jurisprudencia que acompaña y solicita en definitiva, resolver el presente litigio asignándole el nombre de dominio "enjoypatagonia.cl".

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante Enjoy Gestión Limitada, rindió prueba y al efecto para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal: 1) Impresiones obtenidas de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, de los registros de la marca "Enjoy", descritos y señalados en el considerando segundo de esta sentencia.

2) Copias de Certificados de Títulos de Marca Comercial, emitido por la Oficina Española de Marcas y Patentes, registros Nº 2.982.700, "ENJOY CASINO", denominativa, servicios, clases 41 y 43, de fecha 08 de septiembre de 2011; Nº 2.983.140, "E ENJOY", mixta, servicios, clases 41 y 43, de fecha 13 de septiembre de 2011;

3) Impresiones obtenidas de la página Web de United Status Patent and Trademark Office, registros Nº 3381599, "ENJOY CASINO", clase 41, www.tess2.uspto.gov consulta sobre Registro Nº 3434586, "ENJOY", servicios, clase 41, registro Nº 3906148, "ENJOY TOUR", clases 39, 41 y 43; www.tess2.uspto.gov consulta sobre Registro Nº 3381600, "E ENJOY", clase 41, todos impresos con fecha 06 de mayo de 2013;

4) Copias de Certificados de Títulos de Marca Comercial, emitidos 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 Nº 00052318, “ENJOY”, clase 43, de fecha 21 de agosto de 2008; registro Nº 00052317, “ENJOY”, servicios, clase 41, de fecha 21 de agosto de 2008; registro Nº 00052316, “ENJOY CLUB”, servicios, clase 41, de fecha 21 de agosto de 2008; registro Nº 00052315, “ENJOY CLUB”, servicios, clase 43, de fecha 21 de agosto de 2008; registro Nº 00052314, “ENJOY HOTELES”, servicios, clase 43, de fecha 21 de agosto de 2008; registro Nº 00052313, “ENJOY HOTELES”, servicios, clase 41, de fecha 21 de agosto de 2008; registro Nº 00052312, “ENJOY CASINO”, servicios, clase 43, de fecha 21 de agosto de 2008; registro Nº 00052311, “ENJOY CASINO”, servicios, clase 41, de fecha 21 de agosto de 2008; registro Nº 00141766, “ENJOY”, productos, clase 16, de fecha 21 de agosto de 2008; registro Nº 00141765, “ENJOY CLUB”, productos, clase 16, de fecha 21 de agosto de 2008; registro Nº 00141764, “ENJOY HOTELES”, productos, clase 16, de fecha 21 de agosto de 2008; registro Nº 00155232, “ENJOY CASINO”, productos, clase 16, de fecha 04 de mayo de 2009;

5) Impresiones obtenidas de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre registro Nº 2801496, “ENJOY HOTELES”, clase 16; registro Nº2801498, “ENJOY CLUB”, denominativa, productos, clase 16; registro Nº2801502, “ENJOY CASINO”, denominativa, servicios, clase 43; registro Nº2810614, “ENJOY MENDOZA”, denominativa, productos, clase 16; registro Nº2810615, “ENJOY MENDOZA”, denominativa, productos, clase 28; registro Nº2810616, “ENJOY MENDOZA”, denominativa, servicios, clase 38; registro Nº2810618, “ENJOY MENDOZA CASINO E”, mixta, servicios, clase 38; registro Nº2810626, “ENJOY MENDOZA CASINO E”, mixta, productos, clase 16; registro Nº2810628, “ENJOY MENDOZA CASINO & RESORT E”, mixta, productos, clase 28; registro Nº2810629, “ENJOY MENDOZA CASINO & RESORT E”, mixta, productos, clase 16; registro Nº2810640, “ENJOY MENDOZA CASINO E”, mixta, servicios, clase 38, impreso

con fecha 06 de Mayo de 2013 y registro Nº2810641, “ENJOY MENDOZA CASINO & RESORT E”, mixta, servicios, clase 38, todos impresos con fecha 06 de Mayo de 2013;

6) Impresión de la página Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual www.wipo.int, 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 impreso con fecha 06 de octubre de 2011;

7) Impresión obtenida de la página Web del Poder Judicial www.poderjudicial.cl, fallo de la I. Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 04 de enero de 2012 recaído en Recurso de Queja Rol 5227-2011;

8) Portada de la edición N°063 del mes de julio de l 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;

9) Extracto de escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2008, autorizado por el notario público Eduardo Diez Morello, en 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 de fecha 26 de diciembre de 2008;

10) Copia de Licencia de Uso de Marcas Comerciales de Martínez y Compañía Limitada a Enjoy Gestión Limitada de fecha 02 de noviembre de 2011;

Impresión obtenida de la página Web www.wikipedia.com consulta de palabra PATAGONIA, impresa con fecha 09 de Julio de 2013 y

11) Fotocopia simple de tarjeta de presentación de don Marco Hernández de su servicio de transporte y turismo PATAGONIA ENJOY.

CUARTO: Que según consta en autos, es primer solicitante en este juicio don

Marco Enrique Hernández Lizama, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que el punto de prueba fijado en autos, se refiere únicamente al mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, resolución que no fue objetada por las partes en su oportunidad procesal.

SEXTO: Que se desprende de la prueba rendida por el segundo solicitante, de los registros de marcas y nombres de dominio de su propiedad, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esos son los que le interesan e identifican sus servicios y productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su nombre, “patagoniaenjoy”.

Además, tampoco probó que usa en sus actividades y prestaciones de servicios, el nombre “patagoniaenjoy”.

SÉPTIMO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registradas distintas marcas comerciales y nombres de dominios, que contengan la palabra “enjoy”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que terceros lo soliciten, sin perjuicio de mencionar que dicha expresión, “enjoy”, es genérica.

OCTAVO: Que la semejanza que alega de sus servicios “enjoy”, con el dominio pedido, en nada alteran lo expresado anteriormente por este sentenciador, ya que atendida la naturaleza y características de los nombres de dominio y la reglamentación que rige este tipo de juicios, permite concluir, que no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni las referidas a revocación de un nombre de dominio, ni las establecidas sobre competencia desleal.

Que a mayor abundamiento, el nombre “enjoy”, no reviste el carácter de famosa y notoria en los términos descritos por la ley, que el segundo solicitante pretende atribuirle, por lo que será rechazado tal argumento.

NOVENO: Que igualmente, la mala fe alegada por el segundo solicitante, no fue objeto de la resolución que recibió la causa a prueba en este juicio, sin perjuicio que tampoco fue acreditada, ni se desprende de la prueba rendida.

DÉCIMO: Que respecto de las sentencias acompañadas por el segundo solicitante en parte de prueba, cabe señalar que de acuerdo al principio legal imperante en nuestro derecho, las sentencias sólo producen efecto respecto de las causas en que se hayan pronunciado, por lo que no serán tomadas en cuenta.

DECIMOPRIMERO: A mayor abundamiento, la actividad del primer solicitante, como lo reconoce el segundo solicitante en su escrito de demanda, es transporte y turismo, lo cual no guarda relación con el giro y servicios que presta la segunda solicitante, que es la administración y explotación de casinos de juego al amparo de la ley 19.995, y por lo mismo impide toda posibilidad de confusión.

Además el segundo solicitante, no rindió prueba alguna que acredite que presta efectivamente, servicios de transporte y turismo.

Que el resto de la prueba rendida por el segundo solicitante, no hacen variar lo razonado y expresado precedentemente por este sentenciador.

DÉCIMOSEGUNDO: Que, el uso y contenido que le dé el titular a su respectivo nombre de dominio, no es un hecho que quede impune en nuestra legislación, ya que la misma se encarga de regularlo desde distintos ámbitos e impedir el abuso del mismo, otorgando a los que se sientan lesionados acciones, como lo es la acción de revocación de un nombre de dominio que establece la Reglamentación de Nic Chile o las contempladas por las normas sobre competencia desleal u otras, por lo que no le corresponde a este sentenciador a priori, pronunciarse sobre un uso de un determinado nombre de dominio.

DÉCIMOTERCERO: Que por lo expuesto, este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “patagoniaenjoy.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “patagoniaenjoy.cl” al primer solicitante esto es a don Marco Enrique Hernández Lizama.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “patagoniaenjoy.cl” del segundo solicitante la sociedad Enjoy Gestión Limitada.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile en su oportunidad, por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 38 – 2013.