Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio playboy-chile.cl

Santiago, 31 de julio de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 10654 de fecha 8 de mayo de 2009 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 "playboy-chile.cl".

<u>SEGUNDO</u>: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Diego Mauricio San Martín Velasco, contacto administrativo Diego Mauricio San Martín Velasco, con domicilio en Damián Navarro 308, Peñaflor, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 02 de enero de 2009 a las 19:52:57 GMT, y PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTS Y MARCAS LTDA.), contacto administrativo Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 20 de enero de 2009 a las 21:29:44 GMT.

<u>TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 11 de mayo de de 2009, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio playboy-chile.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 18 de mayo de 2009 a las 9:15 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 11 de mayo de 2009 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 12 de mayo de 2009, según consta a fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el día 18 de mayo de 2009, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don José Ignacio Juárez, por la segunda solicitante, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 25 de autos, la cual fue notificada a las partes por correo electrónico con fecha 18 de mayo de 2009, según consta del estampado rolante a fojas 27 de autos.

SEXTO: Que con fecha 28 de mayo de 2009, mediante presentación rolante a fojas 28, la parte de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio playboychile.cl en los términos siguientes: Que la empresa PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. Tiene sus orígenes en el año 1953 cuando su fundador, Hugh Hefner, crea una revista de entretenimiento para adultos denominada "PLAYBOY". Que Hugh Hefner es el hijo mayor de un matrimonio protestante y conservador, quien con un préstamo de poco más de USD\$ 8 mil, una redacción organizada en la cocina de su casa en Chicago y más esperanzas que expectativas (ni siguiera puso la fecha en la portada porque dudaba de su continuidad), este joven de 27 años lanzó el primer número de "PLAYBOY", que, por 50 centavos, ofrecía entre sus 44 páginas el famoso calendario con fotos de Marirlyn Monroe sobre terciopelo rojo y un mensaje: "Si eres un hombre entre 18 y 80 años. Playboy está hecha para ti. Si te gusta el entretenimiento con humos, sofisticación y picardía, Playboy será de tus favoritos". Se imprimieron 70.000 ejemplares pero sólo se vendieron 50.000, los resultados no amilanaron a su editor, que financió el siguiente número con el conejito como símbolo. Que el "magazine" tuvo la perspicacia de no mostrar solamente desnudos. Eligió a buenos fotógrafos y afamados periodistas, que aseguraban la calidad de los textos. Que en un año, la revista "Play Boy" había alcanzado una tirada de 100.000 ejemplares. Que en 1956 vendía 600.000 ejemplares al mes. Que a comienzos de la década de los setenta, "PLAYBOY" llegaba a uno de cada cinco varones norteamericanos. Que "PLAYBOY" sigue siendo, después de 50 años de vida, una revista de culto. Que la revista ha organizado durante este año varias subastas de manuscritos, ilustraciones, fotografías, pinturas y diversos objetos que hasta ahora formaban parte de los archivos de "PLAYBOY". Que entre otros objetos de colección, se subastó un vestido que utilizaban en 1967 las modelos del "Club PLAYBOY". Que

"PLAYBOY" actualmente es una de las marcas más conocidas internacionalmente y ediciones especiales de la revista han sido publicadas en todo el mundo. Que la revista se publica con periocidad mensual y contiene fotografías además de una serie de artículos de moda, productos de consumo, opiniones políticas y también libros de algunos escritores (entre ellos Arthur C. Clarke, Ian Fleming, Vladimir Nabokov, Margaret Atwood). Que si bien en sus orígenes el contenido de la revista era exclusivamente fotografías de mujeres, con el tiempo ha incorporado una serie de entrevistas las cuales se han vuelto famosas y notorias por su estilo de confrontar y su extensión. Que entre los entrevistados, figuran reconocidas personalidades como Fidel Castro, Malcolm X, Kart Vonnegut, Salvador Dalí, Martin Luther King Jr., Jean-Paul Sartre, George Wallace, Orson Welles, Yasser Arafat y John Lennon. Que con el fin de expandir sus negocios y potenciales consumidores, la empresa PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. también es propietaria de un canal de televisión, además de publicar y comercializar sus productos y servicios a través de Internet, radios, además de existir ropa, arte e incluso celulares con la marca "PLAYBOY". Que, asimismo, es titular de varias mansiones y hasta un casino en las Vegas. Que hoy en día "Play Boy" está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años. Que en los últimos años se han publicado numerosas encuestas que señalan que "Play Boy" posee un gran impacto en el mercado femenino, contando con un 40% de suscriptores que son mujeres. Que, actualmente, la revista "PLAYBOY" es la revista para hombres más vendida en Estados Unidos, teniendo una circulación que supera los 3 millones de copias al mes. Que las publicaciones PLAYBOY han logrado posicionarse como la revista masculina más famosa y reconocida del planeta en su rubro. Que en este sentido, su expansión ha sido sostenida llegando a diversos rincones del orbe. Que ciertamente chile no ha sido la excepción, pues tanto la revista como los productos asociados a ella han tenido una gran acogida por parte de sus seguidores y consumidores de productos y servicios de entretenimiento. Que es por esto que es ampliamente reconocida en el país, alcanzando fama y notoriedad. Que en la actualidad PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., ofrece en Chile sus diversos productos en el rubro del entretenimiento para adultos, entre los cuales podemos destacar su canal de televisión, fiestas, eventos e incluso juegos para celulares. Que estos son promocionados

constantemente en distintos medios de comunicación y afiches promocionales, siendo sin lugar a dudas Internet uno de los canales más recurrentemente usados por la parte. Que cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Que dentro de ellas se encuentra la familia de marcas comerciales que se estructuran sobre la expresión "PLAYBOY", idéntica al dominio en disputa y expresión distintiva de las marcas y razón social de la parte, las cuales son secundadas o antecedidas de otra expresión, pero la que unida a la expresión "PLAYBOY" son inmediatamente asociadas a la parte. Que dichas marcas son las siguientes: a) Registro Nº 793.102, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 24; b) Registro Nº 793.103, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 21; c) Registro Nº 547.607, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 3; d) Registro Nº 624.162, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir servicios en clase 38, 41 y 42; e) Registro Nº 628.045, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 9; f) Registro Nº 790.358, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 28; g) Registro Nº 813.656, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 9; h) Registro Nº 673.120, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 10; i) Registro Nº 847.478, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 20; j) Registro Nº 618.897, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 25; k) Registro Nº 751.250, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 41; I) Registro Nº 613.269, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 18; m) Registro Nº 667.038, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 16; n) Registro Nº 625.838, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 1 a 31 y 34; ñ) Registro Nº 829.881, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 14; o) Registro Nº 753.857, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 44; p) Registro Nº 584.657, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 16; q) Registro Nº 548.769, "PLAYBOY" NIGHT CALLS, denominativa, para distinguir productos en clase 41; r) Registro Nº 581.017, "PLAYBOY" TV, denominativa, para distinguir productos en clase 41; s) Registro Nº 796.813, "PLAYBOY S

EROS COLLECTION, denominativa, para distinguir productos en clase 9. Que, como se aprecia, la parte es titular de la marca "PLAYBOY", esto es, la expresión distintiva y sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa. Que, sumado a lo anterior, es titular de una familia de marcas comerciales formadas sobre el término "PLAYBOY" y sus derivaciones, las cuales distinguen a la empresa de la parte v sus servicios de entretención para adultos. Que los productos v servicios de la parte se reconocen y distribuyen en el mercado con la expresión "PLAYBOY", seguida o antecedida por otra palabra las que unidas a dicho asocian inmediatamente а PLAYBOY **ENTERPRISES** concepto INTERNATIONAL. INC. Que, en síntesis, la expresión "PLAYBOY" corresponde a una marca creada y utilizada por la parte, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Que, además, cuenta con los siguientes nombres de dominio estructurados sobre la voz "PLAYBOY": PLAYBOYCHILE.CL; b) MISSPLAYBOYCHILE.CL; c) CLUBPLAYBOY.CL; d) PLAYBOY.CL; f) INTERNATIONALPLAYBOY.CL; g) MISSPLAYBOY.CL; h) PLAY-BOY.CL; i) PLAYBOYENTERPRISES.CL; j) PLAYBOYESCORT.CL; k) PLAYBOYFASHION.CL; I) PLAYBOYMOBILE.CL, m)PLAYBOYSTORE.CL. n) PLAYBOYTV.CL y o) TVPLAYBOY.CL Que estos nombres de dominio son una muestra más del mejor derecho de la parte sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que demuestran la utilización de la expresión "PLAYBOY" para distinguir sus productos y servicios, y que, entre los nombres de dominio mencionados, está el de playboychile.cl, idéntico al nombre en controversia con la sola diferencia del guión incorporado. Aduce el ánimo de aprovechamiento de la contraria, los criterios de vinculación entre el nombre de dominio solicitado y la parte, de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, normativa de Icann, Ompi, artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, el criterio de creación intelectual del signo, el criterio de notoriedad del mismo, el criterio de mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el uso efectivo en internet del signo Playboy, el criterio de identidad, los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el dominio en definitiva.

<u>SEPTIMO</u>: Que por resolución de fecha 2 de junio de 2009, rolante a fojas 142, notificada con esa misma fecha, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado por escrito rolante a fojas 143.

OCTAVO: Que en su contestación, el primer solicitante, Diego Mauricio San Martín Velasco, reconoce la relación de Playboy Entreprises International Inc. con la expresión Playboy-Chile, asi como, por propia expresión "de sobremanera" los registros marcarios de Playboy Enterprises International Inc.; no obstante, en el mismo escrito la parte manifiesta haber obrado de buena fe, en señal de lo cual se allana a la pretensión contraria bajo las solas condiciones de que le sea restituido el costo de inscripción, ascendente a \$ 10.170 pesos, y no haya ulteriores consecuencias en su contra.

NOVENO: Que por resolución de fecha 29 de julio de 2009, rolante a fojas 148, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal citó a las partes a oir sentencia, prescindiendo de la recepción de la causa a prueba, del término probatorio y del período de observaciones a la prueba.

CONSIDERANDO:

<u>PRIMERO</u>: Que, con el mérito de lo expresado por el demandado y primer solicitante en su escrito de fojas 143, no cabe sino acoger la pretensión contraria.

<u>SEGUNDO</u>: Que la pretensión del oponente y segundo solicitante tiene en sí, sin respecto del allanamiento del demandado, los componentes de existencia y licitud para ser acogida, más aún tratándose de una marca famosa y notoria como lo es la expresión "Playboy", que es el componente principal del dominio en controversia.

<u>TERCERO</u>: Que, adicionalmente, y sólo para los efectos de reforzar lo antes considerado, sin que sea necesario en la especie referirse a las pruebas aportadas en autos, la demandante rindió la amplia prueba documental rolante de fojas 39 a 141, que no fue controvertida.

CUARTO: Que, en mérito de todo lo antes visto y considerado, no cabe sino declarar el mejor derecho de la parte de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTS Y MARCAS LTDA.) a la denominación "PLAYBOY-CHILE.CL", razón por la cual se acogerá su

demanda, en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la

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 PLAYBOY ENTERPRISES

INTERNATIONAL, INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN

PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTS Y MARCAS LTDA.) en

contra de DIEGO MAURICIO SAN MARTIN VELASCO, y se asigna el nombre

de dominio playboy-chile.cl a favor de PLAYBOY ENTERPRISES

INTERNATIONAL, INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN

PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTS Y MARCAS LTDA.),

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, y remítase el expediente a NIC

Chile. Comuníquese a las partes esta sentencia por correo electrónico para

solos fines informativos, sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña

Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.