PLAYBOYPARTY.CL

Santiago, 27 de Noviembre de 2009.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 23 de Abril de 2009, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF10648/2009, denominada "Arbitraje dominio playboyparty.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 28 de Abril de 2009 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día miércoles 13 de mayo de 2009, a las 15:30 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **DIEGO MAURICIO SAN MARTIN VELASCO**, RUT: 15.419.180-1, domiciliado en Damian Navarro 308, Peñaflor, Peñaflor, email: dsanmartinv@hotmail.com; teléfono: 8128960, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandado; y **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA)** RUT: 79.713.300 - 0, domiciliado en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Comuna de Las Condes, Santiago; Email: cadmin@sargent.cl, ctecnico@sargent ffernandez@sargent.cl, jjuarez@sargent.cl; dominios@sargent.cl; y sargent@sargent.cl; Teléfono: 3683500, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 13 de Mayo del año 2009, siendo las 15:30 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, y con la asistencia del apoderado del segundo solicitante PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., representado por su apoderado don Felipe Fernández González. No concurrió el primer solicitante. Se efectuó el llamado a conciliación, el cual no se produjo. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 24 a fs. 29 del expediente arbitral y el envío de dicha acta por correo certificado a la parte inasistente consta a fs. 147 de autos.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 30 a fs. 40 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., representada por la abogada Carmen Paz Alvarez Enríquez, dedujo en contra de don Diego Mauricio San Martin Velasco, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "playboyparty.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de Derecho:

- El actor comienza con la historia de 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". 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 siquiera puso la fecha en la portada porque dudaba de su continuidad), este joven de 27 años lanzó el primer número de "PLAYBOY". Por 50 centavos ofrecía entre sus 44 páginas el famoso calendario con fotos de Marylin 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 humor, 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. El "*magazine*" tuvo la perspicacia de no mostrar solamente desnudos. Eligió a buenos fotógrafos y afamados periodistas, que aseguraban la calidad de los textos. En un año, la revista "PLAYBOY" había alcanzado una tirada de 100.000 ejemplares. En 1956 su revista vendía 600.000 ejemplares al mes. A comienzos de la década de los setenta, "PLAYBOY" llegaba a uno de cada cinco varones norteamericanos. "PLAYBOY" sigue siendo, después de 50 años de vida, una revista de culto. 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". Entre otros objetos de colección, se subastó un vestido que utilizaban en 1967 las modelos del "Club PLAYBOY".

Actualmente, “PLAYBOY” es una de las marcas más conocidas internacionalmente y ediciones especiales de la revista han sido publicadas en todo el mundo.
- Su publicación es mensual y contiene fotografías además de una serie de artículos de moda, productos de consumo, opiniones políticas y también libros de algunos escritores. Si bien en sus orígenes, el contenido de la revista era exclusivamente fotografías de mujeres, con el tiempo ha incorporado una serie de entrevistas. Entre los entrevistados, figuran reconocidas personalidades como Fidel Castro, Malcolm X, Kurt Vonnegut, Salvador Dalí, Martin Luther King Jr., Jean-Paul Sartre, George Wallace, Orson Welles, Yasser Arafat y John Lennon.
- La empresa PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC**.** también es propietaria de un canal de televisión, además de publicitar y comercializar sus productos y servicios a través de Internet, radios, además de existir ropa, arte e incluso celulares con la marca “PLAYBOY”. Asimismo, la empresa es titular de varias mansiones y hasta un Casino en Las Vegas.
- 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.
- Asimismo, existe una relación de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. con “PLAYBOY PARTY”. Hay una serie de eventos realizados en diversos lugares del mundo conocidos como “PLAYBOY PARTY”. En la actualidad, por ejemplo, la Mansión PLAYBOY conocida en todas partes del mundo y en la cual reside Hugh Hefner, frecuentemente es usada para la realización de enormes fiestas a las que acuden las personalidades más célebres tales como actores, cantantes, deportistas, famosos de todo tipo, etc. además de las llamadas “Conejitas de PLAYBOY” y otros invitados.
- Como otro argumento el actor, señala que cuenta con una serie marcas comerciales para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”).
- 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 del actor, las cuales son secundadas o antecedidas de otra expresión pero la que unida a la expresión “PLAYBOY” son inmediatamente asociadas a mi representado. Dichas son: Registro Nº 793.102, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 24; Registro Nº 793.103, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 21; Registro Nº 547.607, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 3; Registro Nº 624.162, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir servicios en clase 38, 41 y 42; Registro Nº 628.045, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 9; Registro Nº 790.358, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 28; Registro Nº 813.656, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 9; Registro Nº 673.120, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 10; Registro Nº 847.478, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 20; Registro Nº 618.897, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 25; Registro Nº 751.250, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir servicios en clase 41; Registro Nº 613.269, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 18; Registro Nº 667.038, “PLAYBOY”, mixta, para distinguir productos en clase 16; Registro Nº 625.838, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 1 a 31 y 34; Registro Nº 829.881, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 14; Registro Nº 753.857, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 34; Registro Nº 584.657,

“PLAYBOY”, mixta, para distinguir productos en clase 16; Registro Nº 548.769, “PLAYBOY NIGHT CALLS”, denominativa, para distinguir servicios en clase 41; Registro Nº 581.017, “PLAYBOY TV”, denominativa, para distinguir servicios en clase 41 y; Registro Nº 796.813, “PLAYBOY’ S EROS COLLECTION”, denominativa, para distinguir productos en clase 9.

- Continúa el actor, que es titular de la marca “PLAYBOY”, esto es, la expresión distintiva sobre la que se estructura el nombre de dominio en disputa. 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 y sus servicios de entretención para adultos. Recalca el actor, que los productos y servicios se reconocen y distribuyen en el mercado con la expresión “PLAYBOY”, seguidas o antecedidas por otra palabra las que unidas a dicho concepto se asocian inmediatamente a la empresa PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., por lo que su uso por parte de un tercero causará un grave perjuicio a ésta.
- Por otro lado, destaca el actor que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio “PLAYBOYPARTY.CL” a un sitio de Internet con información relativa a los productos y servicios de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., lo cual obviamente no es así.
- Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión “PLAYBOY” con PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, el actor destaca que cuenta con los siguientes nombres de dominio estructurados sobre la voz “PLAYBOY”: PLAYBOY.CL, CLUBPLAYBOY.CL, INTERNATIONALPLAYBOY.CL, MISSPLAYBOY.CL,MISSPLAYBOYCHILE.CL PLAY-BOY.CL, PLAYBOYCHILE.CL, PLAYBOYENTERPRISES.CL, PLAYBOYESCORT.CL, PLAYBOYFASHION.CL, PLAYBOYMOBILE.CL, PLAYBOYSTORE.CL, PLAYBOYTV.CL, TVPLAYBOY.CL.
- A juicio del actor, estos nombres de dominio son una muestra de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, demuestran la utilización de la expresión “PLAYBOY” para distinguir los productos y servicios de la empresa. En este sentido señala el actor, parece claro que cualquier usuario de Internet o público consumidor en general enfrentado a este dominio lo asociará inmediatamente a PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.
- El actor en cuanto a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado PLAYBOYPARTY.CL y la empresa, el primer solicitante del nombre de dominio en disputa PLAYBOYPARTY.CL, se limitó a tomar la expresión PLAYBOY, idéntica a la marca registrada y a su razón social PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., expresiones con las cuales ésta es reconocida en el mercado de la entretención para adultos y a través de Internet.
- En este sentido, precisa el actor que la expresión “PLAYBOY” es una marca reconocida en Chile y en el extranjero, lo cual es un hecho público y notorio, donde es posible acreditar que el nombre de dominio “PLAYBOYPARTY.CL” se encuentra claramente asociado a mi mandante PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., no sólo por estructurarse sobre la base de una marca famosa y notoria a nivel mundial como lo es la marca “PLAYBOY”, sino porque además corresponde precisamente a una de las actividades que realiza la empresa con el fin de promocionar sus productos y servicios en todo el mundo, las “PLAYBOY PARTY”.

- Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio “PLAYBOYPARTY.CL” pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los productos y servicios de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., lo cual evidentemente no es así.
- Reforzando lo anterior, el actor efectúa la siguiente comparación, la cual grafica la confusión que se producirá en los consumidores. PLAYBOY (marca comercial de la empresa) PLAYBOYPARTY.CL (nombre de dominio en disputa) PLAYBOYCHILE.CL (nombre de dominio de la empresa) PLAYBOYTV.CL (nombre de dominio de la empresa)
- El demandado de autos, se limitó a tomar la expresión “PLAYBOY”, marca registrada y parte de su razón social, agregando la expresión “PARTY” lo que bajo ningún punto de vista puede ser considerado un elemento diferenciador suficiente y adecuado, lo que claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general.
- Asimismo, se debe considerar que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio “PLAYBOYPARTY.CL”, concluirán que éste corresponde a la empresa o bien que cuenta con la autorización de éste para su uso, cuestión que no ocurre en la especie, lo que evidentemente causará un grave perjuicio a PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.
- A mayor abundamiento, cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo.
- En razón de lo anterior, a juicio del actor, corresponde rechazar la solicitud del demandado de autos respecto del nombre de dominio PLAYBOYPARTY.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el INAPI además de que la expresión “PLAYBOY” es asociada por los usuarios de Internet y consumidores a PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo.
- El explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. El nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, IBM, SAMSUNG o PEPSI, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.
- El actor argumenta con diversos criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio. Comenzando con el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. El actor señala que aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de

dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio.
- Asimismo, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. En este sentido, señala el demandante, que en el derecho comparado y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.
- En razón de lo anterior, la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Para ello, indica el demandante, que cuenta con varios registros marcarios para la expresión "PLAYBOY", expresión sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa. Además, posee una familia de registros marcarios sustentados en la expresión "PLAYBOY" los cuales son efectivamente utilizadas en el mercado.
- Por lo tanto, y según lo señalado, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto "PLAYBOYPARTY.CL" es de gran interés para la empresa, toda vez que la marca "PLAYBOY" se encuentra incorporada en el nombre de dominio en disputa, lo cual inducirá claramente a error a los usuarios y consumidores al razonar, válidamente, que se trata de un dominio con contenido relativo a los conocidos productos y servicios de entretenimiento.
- En definitiva, el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. El objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción por medio de un signo distintivo, el origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.
- El demandante respalda lo anterior en la siguiente normativa: **ICANN** Con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia 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 "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."*
OMPI El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.
NIC – CHILE Por otra parte, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del

referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que: "*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."* Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la marca **"**PLAYBOY**"** además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca PLAYBOY con una actividad desarrollada por un tercero. En el caso particular de autos, se procedió única y exclusivamente a tomar la expresión con la cual se identifica a la empresa y sus productos en el mercado, lo que en definitiva no permite desvincular la marca con dicho dominio, sino por el contrario, aumenta el grado de confusión.

- En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que la empresa es titular de una familia de registros marcarios para el signo "PLAYBOY". Este criterio ya ha sido considerado para la asignación del nombre de dominio "PLAYBOYCHILE".
- Como segundo criterio, el actor cita la creación intelectual del signo, argumentando que a través de su fundador, es la legítima creadora del signo "PLAYBOY" a contar del año 1953, fecha de la primera publicación de la revista homónima. A contar de dicha fecha, el uso de la expresión "PLAYBOY" se ha masificado hasta tal punto que hoy en día la unión de dicha expresión a otras se encuentra plenamente vinculadas a PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. Resultando de toda lógica y justicia, según el actor, que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, se ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos los servicios y productos en el mercado uno de sus activos más importantes. En efecto, el signo "PLAYBOY" identifica y distingue tanto en Chile como en el extranjero, y así es reconocido por los usuarios de Internet así como por las diversas publicaciones en diversos medios de comunicación.
- Como tercer criterio de la Notoriedad del Signo Pedido. Esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Evidentemente que la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que, el actor considera que tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio PLAYBOYPARTY.CL, toda vez que el signo "PLAYBOY" sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa, identifica a la reconocida empresa PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., quien es la parte que le ha conferido fama y prestigio a nivel mundial a la denominación "PLAYBOY" confusamente similar a "PLAYBOYPARTY.CL". Hace presente que el carácter famoso y notorio de la expresión "PLAYBOY" fue reconocido por el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial según consta en fallo sobre solicitud de marca "PLAYBOY SABOR DE LIBERTAD".

- En cuarto lugar, el demandante cita el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo. Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, al tener el registrado el signo "PLAYBOY" y sus derivados ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cuenta con nombres de dominio que se estructuran sobre el término PLAYBOY y dicha expresión corresponde a una de las empresas de entretenimiento más conocidas a nivel mundial.
- En quinto lugar el actor utiliza como criterio el Uso efectivo en Internet del signo "PLAYBOY". Otro elemento a considerar es que la expresión "PLAYBOY" que identifica a los servicios y al nombre de la empresa, se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, señala el actor ingresar la expresión "PLAYBOY PARTY" en el buscador de Internet www.google.cl para páginas en Chile para poder apreciar que todos los resultados son positivos y aluden a la empresa.
- Finalmente, el actor utiliza como último criterio de la Identidad. Éste establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto, a juicio del actor debe designársele, ya que es titular de la marca "PLAYBOY" los cuales, se utilizan efectivamente en el mercado e Internet. En este sentido, reitera y precisa que el primer solicitante se limitó única y exclusivamente a tomar la marca de la empresa, con la cual es reconocido a nivel nacional e internacional, lo que en forma clara y evidente inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet y público consumidor en general. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…".*
- A mayor abundamiento, el actor cita el Convenio de París. Promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*." Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca comercial "PLAYBOY", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea para titular de la marca famosa y notoria. Por lo demás, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarían dicho nombre a la empresa, o deducirían lógicamente que se trata de un sitio de propiedad de la empresa, incurriendo en un error y causando confusión

ya que el demandado en nada se relaciona con PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC..
Agrega el artículo 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal, lo siguiente:1*) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1.cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

2.las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
- Por lo señalado precedentemente, es evidente para el actor, la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con la empresa, ya que como lo señalara el actor anteriormente, la expresión "PLAYBOY", sobre la que se estructura el nombre de dominio disputado "PLAYBOYPARTY.CL", corresponden o bien se asocian directamente con PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. al constituir el elemento distintivo de un grupo de familia de sus marcas, de su razón social y productos.
- Por último, también resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, el cual dispone que "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio*". En síntesis, parece claro que los usuarios de Internet enfrentados al dominio PLAYBOYPARTY.CL lo asociarán inmediatamente a la empresa.
- Hace presente el actor, la existencia de Mala fe del demandado, y por lo tanto la necesidad de que se le condene en costas. A la luz de los antecedentes señalados, resulta evidente que nos encontramos ante un caso en que don Diego Mauricio San Martin Velasco ha actuado, a juicio del demandante con manifiesta mala fe, con el único y exclusivo objeto de perjudicar y, consecuencialmente, obtener un beneficio improcedente e ilegitimo.
- Así, de esta manera no existe argumento racional alguno por medio del cual el primer solicitante pueda acreditar una relación o vinculo legítimo y real con el nombre de dominio en disputa. Señala el actor que la contraria no sólo ha solicitado este nombre de dominio alusivo a los servicios, productos y actividades desplegadas por su mandante, sino que además del nombre de dominio PLAYBOYPARTY.CL, ha solicitado los nombres de dominio FIESTAPLAYBOY.CL y PLAYBOY-CHILE.CL, según consta en los documentos que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación. Lo anterior da cuenta que la solicitud del nombre de dominio de autos no se trata de una situación particular, sino que existe una intención manifiesta en orden a apoderarse de un nombre de dominio que diga relación directamente con su representado.
- Como argumento de lo anterior el demandante cita el Reglamento de NIC Chile sobre las sanciones a las inscripciones de dominio realizadas de mala fe, al disponer en su artículo 22 que: *"la concurrencia de alguna de algunas de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha*

inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio".

- Si bien se trata de una norma regulada a propósito de la revocación de nombres de dominio, lo cierto es que el principio de la buena fe es un principio transversal a todo nuestro derecho y respecto del cual el sistema registral de nombres de dominio no está exento, por lo que dicha directriz es plenamente aplicable en la especie. En este sentido, parece claro que el único interés de la contraria sobre el dominio en disputa es lucrar a través del mismo, según se acreditará con los documentos que serán acompañados en la etapa procesal correspondiente.
- Finalmente, el demandante concluye que de acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo en consideración los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de numerosos registros marcarios en Chile para la expresión "PLAYBOY", la vinculación de esa marca con los servicios que ofrece la empresa, así como también la titularidad de nombres de dominio similares (PLAYBOYFASHION.CL) y asociados (PLAYBOYTV.CL), considera que es su representado el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido su representado quien ha conferido distintividad a los signos "PLAYBOY".
- En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el mejor derecho que a juicio del actor le cabría sobre el signo en disputa.
- Teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio "PLAYBOYPARTY.CL" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de la empresa.

I.4.2.- <u>Traslado</u>: A fs.146 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 147 y a fs. 148 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 149 a fs. 152 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, don Diego Mauricio San Martín Velasco procede a contestar la demanda arbitral interpuesta en su contra, conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- En primer lugar el demandado se hace cargo de los antecedentes de hecho, reconociéndolos de sobre manera.
- En cuanto a la relación de Playboy Enterprises International INC., con "playboyparty", también la reconoce y que al momento de consultarla en la entidad reguladora de dominios de nuestro país la cual recae en NIC Chile, a su juicio, debería haber estado inscrita o solicitada por la parte que representa a PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.
- En lo que respecta a los registros marcarios de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., el demandado de autos los reconoce, pero insiste en su argumento que al momento de solicitarla tiene como fecha y hora 2009/01/09 19:42:11 GMT no estaba inscrita ni solicitada.
- Como cuarto punto de su contestación, sobre la titularidad de nombre de dominio, no se reconoce para www.playboyparty.cl, por cuanto indica el demandado que consultada sobre el dominio en la entidad reguladora de dominios de nuestro país la cual recae en NIC Chile, no aparecía bajo la inscripción de ninguna persona natural ni alguna entidad privada.
- Quinto punto de su contestación trata sobre la vinculación entre el nombre de dominio solicitado playboyparty.cl y su mandante, el demandado reconoce íntegramente, por lo mismo, indica se realizó la inscripción del dominio en cuestión, a la posible presentación de eventos a la misma marca PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., y no para ningún uso de otro tipo, ya que como se puede comprobar el dominio www.playboyparty.cl no esta asociada a ninguna página en el web y por el contrario se encuentra solo en el paso de la inscripción.
- El demandado se pronuncia en su contestación sobre la descripción de los nombre de dominio y su importancia, señala, al respecto que son todos los sub- puntos de este item reconocidos por éste, por lo mismo, se quiere hacer presente la ausencia de la solicitud o inscripción por la parte que actúa en representación de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., al momento en que la parte que actuó como primer solicitante realizó la inscripción del dominio en cuestión.

-Concluye el demandado que al momento de realizar la inscripción del dominio www.playboyparty.cl en la entidad encargada siendo en este caso NIC Chile, no se encontraba solicitada ni inscrita por ninguna persona natural ni entidad privada por lo mismo y según especifica el reglamento de NIC Chile punto séptimo: *"7. Podrán solicitar inscripción de nombre de dominio bajo el Dominio CL las siguientes personas: A. Personas naturales actualmente domiciliadas o legalmente avecindadas en la República de Chile."* Por lo mismo se realizó la inscripción del dominio en cuestión bajo ningún acto de mala fe, si no que por el contrario, concluye el demandado, con el fin de presentar Eventos a esta Empresa y asociar dicho dominio, lo cual se puede comprobar en el estado del dominio el cual no está asociado a ninguna página web con fines comerciales y se encuentra solo en el paso de la inscripción.

- Finalmente, el demandado con el propósito de comprobar que la inscripción no se realizó bajo ningún acto de mala fe, y con el fin de apoyar la resolución de este arbitraje pone a disposición el dominio en cuestión a la parte demandante siempre que se

respeten íntegramente los siguientes puntos. 1.- Devolver la totalidad del costo ($20.170) por el dominio en cuestión gasto en el cual se incurrió al inscribir el dominio que en su debido momento no se encontraba solicitado ni inscrito; 2.- Que la parte demandante en este caso ejercida por Eduardo Lobos Vajovic y en representación de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., se comprometa fielmente a no realizar ninguna otra acción o costo adicional a la parte demandada y solo pedir a cambio el dominio en cuestión.

I.4.4.- Resolución: Por resolución de fecha 24 de Junio de 2009 y que rola a fs. 153 de autos se proveyó el escrito de la parte demandada. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.154 y a fs.155 de autos.

1.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 24 de Junio de 2009, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "playboyparty.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 154 y a fs. 155 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda y en su escrito de fecha 17 de Julio del año 2009, los siguientes documentos no objetados por la contraria: **1.-** Impresiones de los certificados de los siguientes registros marcarios Registro Nº 793.102, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 24; Registro Nº 793.103, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 21; Registro Nº 547.607, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 3; Registro Nº 624.162, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir servicios en clase 38, 41 y 42; Registro Nº 628.045, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 9; Registro Nº 790.358, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 28; Registro Nº 813.656, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 9; Registro Nº 673.120, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 10; Registro Nº 847.478, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 20; Registro Nº 618.897, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 25; Registro Nº 751.250, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir servicios en clase 41; Registro Nº 613.269, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 18; Registro Nº 667.038, "PLAYBOY", mixta, para distinguir productos en clase 16; Registro Nº 625.838, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 1 a 31 y 34; Registro Nº 829.881, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 14; Registro Nº 753.857, "PLAYBOY", denominativa, para distinguir productos en clase 34; Registro Nº 584.657, "PLAYBOY", mixta, para distinguir productos en clase 16; Registro Nº 548.769, "PLAYBOY NIGHT CALLS", denominativa, para distinguir servicios en clase 41; Registro Nº 581.017, "PLAYBOY TV", denominativa, para distinguir servicios en clase 41 y; Registro Nº 796.813, "PLAYBOY' S EROS COLLECTION", denominativa, para distinguir productos en clase 9; **2.-** Impresiones del sitio web de NIC Chile de los nombres de dominio PLAYBOY.CL, CLUBPLAYBOY.CL,

INTERNATIONALPLAYBOY.CL, MISSPLAYBOY.CL,MISSPLAYBOYCHILE.CL PLAY-BOY.CL, PLAYBOYCHILE.CL, PLAYBOYENTERPRISES.CL, PLAYBOYESCORT.CL, PLAYBOYFASHION.CL, PLAYBOYMOBILE.CL, PLAYBOYSTORE.CL, PLAYBOYTV.CL, TVPLAYBOY.CL. los cuales es titular el demandante; **3.-** Impresiones del sitio web de NIC Chile, en que acreditan que el demandado de autos también ha solicitado los nombres de dominio ”FIESTAPLAYBOY” y “PLAYBOY-CHILE”; **4.-** Listado de marcas “PLAYBOY” registradas en EEUU, México y Unión Europea en clase 41; **5.-** Listado de marcas “PLAYBOY” registradas a nivel mundial en clase 41; **6.-** Listado de marcas “PLAYBOY” registradas a nivel mundial en diversas clases; **7.-** Fotocopia de sentencia de Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial recaída en solicitud de marca “PLAYBOY SABOR DE LA LIBERTAD”; **8.-** Impresión del sitio Web www.blogdemoviles.com, en el cual aparece y se promociona un juego para celulares de la empresa, que se relaciona directamente con el concepto de “PLAY BOY PARTY”; **9.-** Impresión del sitio Web www.univision.com, que redirige su página a un sitio de venta de tickets y entradas para eventos, entre los cuales aparece la fiesta “Cheap Karma Kandyland Playboy Party Tickets**”; 10.-** Impresión del sitio Web www.adnstream.com, en el cual se publicó un video con imágenes e información relativa a la fiesta oficial de PLAYBOY, “PLAYBOY PARTY en Boca Ratón”, lo que da cuenta del uso del concepto PLAYBOY PARTY; **11.-** Impresión de uno de los afiches promociónales a través de los cuales se publicitan las fiestas bajo la denominación “PLAYBOY PARTY”; **12.-** Copia de la sentencia recaída en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “playboychile.cl” de fecha 17 de Abril del año 2006; **13.-**Copia de la sentencia recaída en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”., con fecha 21 de Mayo de 2006; **14.-** Fotocopia de registro marcario Nº 001728377, “**PLAYBOY**”, clase 41, en la Unión Europea; **15.-** Fotocopia de registro marcario Nº 002561058, “**PLAYBOY**”, clases 3, 9, 16, 35, 41 y 42, en la Unión Europea; **16.-** Fotocopia de registro marcario Nº 460109, “**PLAYBOY**”, clase 41, en Mexico; **17.-** Fotocopia de registro marcario Nº 9370079, “**PLAYBOY**”, clases 35, 38 y 41, en Eslovenia; **18.-** Fotocopia de registro marcario Nº 2,631,654, “**PLAYBOY**”, clase 14, en Estados Unidos; **19.-** Fotocopia de registro marcario Nº 66848, “**PLAYBOY**”, clases 35, 39, 41 y 42, en Austria; **20.-** Fotocopia de registro marcario Nº 567.637, “**PLAYBOY**”, clases 38 y 41, en Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo); **21.-** Fotocopia de registro marcario Nº 177.185, “**PLAYBOY**”, clases 38, 41 y 42, en la Republica Checa; **22.-** Fotocopia de registro marcario Nº 1854/1997, **PLAYBOY**”, clase 41 en Dinamarca; **23.-** Fotocopia de registro marcario Nº VR1993 03589, “**PLAYBOY**”, clases 38, 41 y 42 en Dinamarca; **24.-** Fotocopia de registro marcario Nº 1303293, “**PLAYBOY**”, clases 41 y 42, en Francia; **25.-** Fotocopia de registro marcario Nº 1678704, “**PLAYBOY**”, clases 3, 14, 15, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41 y 42, en Francia; **26.-** Fotocopia de registro marcario Nº 1335512, “**PLAYBOY**”, clase 16, en Francia; **27.-** Fotocopia de registro marcario Nº 1068284, “**PLAYBOY**”, clases 41 y 42, en Alemania; **28.-** Fotocopia del registro marcario Nº 30087499, “**PLAYBOY**”, clases 35, 41 y 42, en Alemania; **29.-** Fotocopia del registro marcario Nº 111281, “**PLAYBOY**”, clases 38 y 41, en Grecia y; **30.-** Cinco impresiones de diversos meses de la portada de la revista PLAYBOY.

I.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 28 de Octubre de 2009, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 230 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 231 y a fs. 232 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "playboyparty.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, que don Diego Mauricio San Martín Velasco ha tenido el carácter de parte demandada y la empresa PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido al demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **1°** Que 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". Su publicación es mensual y contiene fotografías además de una serie de artículos de moda, productos de consumo, opiniones políticas y también libros de algunos escritores, con el tiempo ha incorporado una serie de entrevistas. La empresa PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. también es propietaria de un canal de televisión, además de publicitar y comercializar sus productos y servicios a través de Internet, radios, además de existir ropa, arte e incluso celulares con la marca "PLAYBOY". Asimismo, la empresa es titular de varias mansiones y hasta un Casino en Las Vegas. 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. **2°** Que, existe una relación de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. con "PLAYBOY PARTY". Hay una serie de eventos realizados en diversos lugares del mundo conocidos como "PLAYBOY PARTY". En la actualidad, la Mansión PLAYBOY conocida en todas partes del mundo y en la cual reside Hugh Hefner, frecuentemente es usada para la realización de enormes

fiestas a las que acuden las personalidades más célebres tales como actores, cantantes, deportistas, famosos de todo tipo, etc. además de las llamadas “Conejitas de PLAYBOY” y otros invitados. **3°** Que, cuenta con una serie marcas comerciales para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”). 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 del actor, las cuales son secundadas o antecedidas de otra expresión pero la que unida a la expresión “PLAYBOY” son inmediatamente asociadas a mi representado. Dichas son: Registro Nº 793.102, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 24; Registro Nº 793.103, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 21; Registro Nº 547.607, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 3; Registro Nº 624.162, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir servicios en clase 38, 41 y 42; Registro Nº 628.045, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 9; Registro Nº 790.358, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 28; Registro Nº 813.656, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 9; Registro Nº 673.120, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 10; Registro Nº 847.478, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 20; Registro Nº 618.897, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 25; Registro Nº 751.250, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir servicios en clase 41; Registro Nº 613.269, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 18; Registro Nº 667.038, “PLAYBOY”, mixta, para distinguir productos en clase 16; Registro Nº 625.838, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 1 a 31 y 34; Registro Nº 829.881, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 14; Registro Nº 753.857, “PLAYBOY”, denominativa, para distinguir productos en clase 34; Registro Nº 584.657, “PLAYBOY”, mixta, para distinguir productos en clase 16; Registro Nº 548.769, “PLAYBOY NIGHT CALLS”, denominativa, para distinguir servicios en clase 41; Registro Nº 581.017, “PLAYBOY TV”, denominativa, para distinguir servicios en clase 41 y; Registro Nº 796.813, “PLAYBOY’ S EROS COLLECTION”, denominativa, para distinguir productos en clase 9. **4°** Que, es titular de la marca “PLAYBOY”, esto es, la expresión distintiva sobre la que se estructura el nombre de dominio en disputa. Sumado a lo anterior, es titular de una familia de marcas comerciales formadas sobre el término “PLAYBOY” y sus derivaciones, las cuales, como ya señalamos, distinguen a la empresa y sus servicios de entretención para adultos. Recalca el actor, que los productos y servicios se reconocen y distribuyen en el mercado con la expresión “PLAYBOY”, seguidas o antecedidas por otra palabra las que unidas a dicho concepto se asocian inmediatamente a la empresa PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. **5°** Que, la expresión “PLAYBOY” corresponde a marcas creadas y utilizadas por la empresa, por lo que su uso por parte de un tercero causará un grave perjuicio a ésta. **6°** Que, cuenta con una serie de nombre de dominio estructurados sobre la voz “PLAYBOY”, entre ellos: PLAYBOY.CL, CLUBPLAYBOY.CL, INTERNATIONALPLAYBOY.CL, PLAY-BOY.CL, PLAYBOYCHILE.CL, PLAYBOYENTERPRISES.CL, PLAYBOYESCORT.CL, PLAYBOYFASHION.CL, PLAYBOYMOBILE.CL, PLAYBOYSTORE.CL, PLAYBOYTV.CL, TVPLAYBOY.CL. **7º** Que, el primer solicitante del nombre de dominio se limitó a tomar la expresión PLAYBOY, idéntica a la marca registrada y a su razón social PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., expresiones con las cuales es reconocido en

el mercado de la entretención para adultos y a través de Internet. **8º** Que, la expresión "PLAYBOY" es una marca reconocida en Chile y en el extranjero, lo cual es un hecho público y notorio, donde es posible acreditar que el nombre de dominio "PLAYBOYPARTY.CL" se encuentra claramente asociado a PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. siendo además una de las actividades que realiza PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC con el fin de promocionar sus productos y servicios en todo el mundo, esto es, las "PLAYBOY PARTY". **9º** Que, los usuarios de Internet enfrentados al dominio "PLAYBOYPARTY.CL" pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los productos y servicios de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., lo cual evidentemente no es así. **10º** Que, el actor efectúa una comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores. PLAYBOY (marca comercial de la empresa) PLAYBOYPARTY.CL (nombre de dominio en disputa) PLAYBOYCHILE.CL (nombre de dominio de la empresa) PLAYBOYTV.CL (nombre de dominio de la empresa). **11º** Que, el demandado de autos se limitó a tomar la expresión "PLAYBOY", marca registrada y parte de su razón social, agregando la expresión "PARTY" lo que bajo ningún punto de vista puede ser considerado un elemento diferenciador suficiente y adecuado, lo que claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general. **12º** Que, la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo. **13º** Que, el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. El nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, IBM, SAMSUNG o PEPSI, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial. **14º** Que, el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. El actor señala que aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. **15º** Que, la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Para ello, cuenta con varios registros marcarios para la expresión "PLAYBOY", expresión sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa. Además, posee una familia de registros marcarios sustentados en la expresión "PLAYBOY" los cuales son efectivamente utilizadas en el mercado. **16º** Que,

el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. El objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción por medio de un signo distintivo, el origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. **17º** Que, el demandante, respaldada lo anterior en la siguiente normativa de ICANN, OMPI y NIC – CHILE en sus artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. **18º** Que, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la marca **"**PLAYBOY**"** además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca con una actividad desarrollada por un tercero. **19º** Que, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que la empresa es titular de una familia de registros marcarios para el signo "PLAYBOY". Este criterio ya ha sido considerado para la asignación del nombre de dominio "PLAYBOYCHILE". **20º** Que, el segundo criterio la creación intelectual del signo, argumentando que a través de su fundador, es la legítima creadora del signo "PLAYBOY" a contar del año 1953, fecha de la primera publicación de la revista homónima. A contar de dicha fecha, el uso de la expresión "PLAYBOY" se ha masificado hasta tal punto que hoy en día la unión de dicha expresión a otras se encuentra plenamente vinculadas a PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. Habiéndose invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos los servicios y productos en el mercado uno de sus activos más importantes. **21º** Que, la Notoriedad del Signo Pedido. Esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. **22º** Que, el signo "PLAYBOY" sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa, identifica a la reconocida empresa PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., quien le ha conferido fama y prestigio a nivel mundial a la denominación "PLAYBOY" confusamente similar a "PLAYBOYPARTY.CL". **23º** Que, el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, al tener registrado el signo "PLAYBOY" y sus derivados ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cuenta con nombres de dominio que se estructuran sobre el término PLAYBOY y dicha expresión corresponde a una de las empresas de entretenimiento más conocidas a nivel mundial. **24º** Que, el criterio del Uso efectivo en Internet del signo "PLAYBOY", el cual identifica a los servicios y al nombre de la empresa, se utiliza efectivamente en Internet. **25º** Que, el criterio de la Identidad. Establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto, a juicio del actor debe designársele, ya que es titular de la marca "PLAYBOY" los cuales, se utilizan efectivamente en el mercado e Internet. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl". **26º** Que, el actor cita los

artículos 6º Bis y 10 bis del Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, y también resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París. **27º** Que, no existe argumento racional alguno por medio del cual el primer solicitante pueda acreditar una relación o vinculo legítimo y real con el nombre de dominio en disputa. Basta señalar que la contraria no sólo ha solicitado este nombre de dominio alusivo a los servicios y productos, sino que además del nombre de dominio PLAYBOYPARTY.CL, ha solicitado los nombres de dominio FIESTAPLAYBOY.CL y PLAYBOY-CHILE.CL. **28º** Que, el Reglamento de NIC Chile sobre las sanciones a las inscripciones de dominio realizadas de mala fe, al disponer en su artículo 22 que: *"la concurrencia de alguna de algunas de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio*". **29º** Que, teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio "PLAYBOYPARTY.CL" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de la empresa.

CUARTO: Que el demandado ha esgrimido en su contestación, como fundamentos esenciales de la misma: **1º** Que, en cuanto a los hechos el demandado se hace cargo de éstos reconociéndolos. **2º** Que, en cuanto a la relación de Playboy Enterprises International INC., con "playboyparty", también la reconoce y que al momento de consultarla en la entidad reguladora de dominios de nuestro país la cual recae en NIC Chile, a su juicio debería haber estado inscrita o solicitada por la parte que representa a PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. **3º** Que, en lo que respecta a los registros marcarios de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., el demandado de autos los reconoce, pero insiste en su argumento que al momento de solicitarla tiene como fecha y hora 2009/01/09 19:42:11 GMT no estaba inscrita ni solicitada. **4º** Que, sobre la titularidad de nombre de dominio, no se reconoce para www.playboyparty.cl, por cuanto indica el demandado que consultada sobre el dominio en la entidad reguladora de dominios de nuestro país la cual recae en NIC Chile, no aparecía bajo la inscripción de ninguna persona natural ni alguna entidad privada. **5º** Que, sobre la vinculación entre el nombre de dominio solicitado playboyparty.cl y su mandante, el demandado reconoce íntegramente, por lo mismo, indica se realizó la inscripción del dominio en cuestión, a la posible presentación de eventos a la misma marca PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., y no para ningún uso de otro tipo, ya que como se puede comprobar el dominio www.playboyparty.cl no esta

asociada a ninguna página en el web y por el contrario se encuentra solo en el paso de la inscripción. **6º** Que, el demandado se pronuncia en su contestación sobre la descripción de los nombre de dominio y su importancia, señala, al respecto que son todos los sub- puntos de este item reconocidos por éste, por lo mismo, se quiere hacer presente la ausencia de la solicitud o inscripción por la parte que actúa en representación de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., al momento en que la parte que actuó como primer solicitante realizó la inscripción del dominio en cuestión. **7º** Que, al momento de realizar la inscripción del dominio www.playboyparty.cl en la entidad encargada siendo en este caso NIC Chile, no se encontraba solicitada ni inscrita por ninguna persona natural ni entidad privada por lo mismo y según especifica el reglamento de NIC Chile punto séptimo el cita. Por lo mismo se realizó la inscripción del dominio en cuestión bajo ningún acto de mala fe, si no que por el contrario, concluye el demandado, con el fin de presentar Eventos a esta Empresa y asociar dicho dominio, lo cual se puede comprobar en el estado del dominio el cual no está asociado a ninguna página web con fines comerciales y se encuentra solo en el paso de la inscripción. **8º** Que, el demandado con el propósito de comprobar que la inscripción no se realizó bajo ningún acto de mala fe, y con el fin de apoyar la resolución de este arbitraje pone a disposición el dominio en cuestión a la parte demandante siempre que se respeten íntegramente los siguientes puntos. 1.- Devolver la totalidad del costo ($20.170) por el dominio en cuestión gasto en el cual se incurrió al inscribir el dominio que en su debido momento no se encontraba solicitado ni inscrito; 2.- Que la parte demandante en este caso ejercida por Eduardo Lobos Vajovic y en representación de PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATICIONAL, INC., se comprometa fielmente a no realizar ninguna otra acción o costo adicional a la parte demandada y solo pedir a cambio el dominio en cuestión.

QUINTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este Sentenciador: 1° el demandante tiene registrada la marca “PLAYBOY” para distinguir servicios en las clases 24, 21, 3, 38, 41, 42; 2° El actor es titular del nombre de dominio “PLAYBOY.CL” la que es a todas luces una expresión casi idéntica al nombre dominio materia de esta disputa; 3º Asimismo, el actor es titular de nombres de dominio y de marcas comerciales tanto en Chile como en el extranjero que contienen la expresión “PLAYBOY”; 4º El nombre de la empresa demandante es muy similar a la expresión cuya solicitud de asignación es materia del presente juicio (playboyparty); y 5º Que la marca PLAYBOY cuyo titular es el actor goza de amplia fama y notoriedad en Chile y en el extranjero.

SEXTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no obstante haber contestado la demanda, no rindió prueba alguna tendiente a respaldar sus dichos, o bien que sirviera para desvirtuar la prueba rendida por el actor o para probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio o inactividad del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención activa del demandado para los fines señalados precedentemente, en especial cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La cuasi pasividad probatoria del primer solicitante en este

proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEPTIMO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”. Que a la luz de la probanza rendida en autos y de las propias declaraciones de la parte demandada en su contestación, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, contraviene derechos válidamente adquiridos por el actor.

OCTAVO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que no resulta posible en el caso de autos aplicar el principio “First come First Served”, por cuanto la sociedad PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC, tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “playboyparty.cl”, ya que en la especie son plenamente aplicables los criterios de “titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio”, de “notoriedad del signo pedido como nombre de dominio” y el de “titularidad de una razón social que incluye la expresión solicitada como nombre de dominio”.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “playboyparty.cl” a **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA)** RUT: 79.713.300 - 0;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal

María José Arancibia Obrador