**Juan Agustín Castellón Munita**
**Juez Arbitro**

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "relaxenjoy.cl"

Santiago, 27 de octubre de 2010

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 11904 de fecha 21 de enero de 2010 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 "relaxenjoy.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Sergio Humberto González Pérez, con domicilio en Catedral 1350, depto. 2410, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio relaxenjoy.cl con fecha 01 de octubre de 2009, a las 19:50:00 GMT, y Enjoy Gestión Limitada, en la persona de Percy Ecclefield Arriaza, ambos con domicilio en Presidente Riesco Nº 5711, Piso 15, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio relaxenjoy.cl con fecha 06 de octubre de 2009, a las 16:33:01 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 22 de enero de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "relaxenjoy.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 29 de enero de 2010, a las 9:15 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 22 de enero de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 22 de enero de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.
QUINTO: Que el día 29 de enero de 2010, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Patricio Pottstock, por la parte de Enjoy Gestión Limitada, y de don Sergio Humberto González Pérez, por la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 9 de autos.
SEXTO:. Que con fecha 16 de marzo de 2010, mediante presentación rolante a fojas 12, la parte de Sergio Humberto González Pérez expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "relaxenjoy.cl" en los términos siguientes: que la contraparte sistemáticamente se opone a cualquier inscripción de dominio que incluya la expresión enjoy, sólo en base a una actitud monopólica, pretendiendo apoderarse con posterioridad a la inscripción de un dominio creado por otros, y de esta forma lo que trata continuamente es limitar a las demás empresas a desarrollarse legítimamente de acuerdo a la ley y normas legales vigentes. Que, según la Constitución Política de la República en su artículo 19 número 21, señala el derecho que tienen las personas a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, derecho que está siendo menoscabado por la otra parte al no permitirle desarrollarse en su actividad económica. Que se trata de una actitud totalmente desleal, al ser de pública notoriedad que ENJOY es una marca que se dedica a una actividad específica de juegos de azar y no a lo que la parte requiere en su solicitud de inscripción bajo el nombre de relaxenjoy.cl. Que goza del derecho a tener un espacio en la web para mostrar sus

servicios, ya que en la actualidad tener una página Web es imprescindible para cualquier empresa que quiere desarrollarse activamente y con la intención de lograr mayor éxito en sus negocios. Que la razón por la cual se eligió el nombre relaxenjoy.cl es solamente para indicar el rubro propio de su empresa, y nunca se ha pretendido perjudicar a la contraparte. Que la inscripción de este nombre de dominio no la afecta de manera alguna, pudiendo ésta seguir desarrollándose de manera normal y continua y sin verse afectada. Que la parte contraria actúa de mala fe, ya que no busca un espacio para desarrollar su empresa libremente, porque ya lo tiene; busca no dejar que el resto tenga la misma libertad de la que ella goza; busca apropiarse de la propiedad intelectual de todas las inscripciones de dominio que se presenten, de forma posterior a su inscripción, lo que hace presumir la mala fe, ya que si ella verdaderamente estuviera interesada en el nombre de dominio en disputa, lo hubiera inscrito con anterioridad a la parte y no por la vía en que lo pretende actualmente. Alude a las causales de revocación del dominio regladas en la reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, y manifiesta que su marca "Relax" se encuentra registrada desde el año 2009. Invoca estar desarrollando activamente su rubro, así como la calidad de primera solicitante del dominio y creadora de la expresión. Alega, finalmente, proceder en todo de buena fe.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 16 de marzo de 2010, rolante a fojas 23, la parte de Enjoy Gestión Limitada presentó argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: Que Enjoy Gestión Limitada es ampliamente conocido en Chile y el extranjero por ser el mayor operador de "Casinos de Juego" de Chile y creador de múltiples expresiones con las cuales se identifica tanto en el ámbito nacional como internacional, haciendo de estas, marcas conocidas del mercado. Que Enjoy Gestión Limitada es una empresa dedicada a la administración de casinos de juego y de todas las actividades que supongan entretención y diversión, gozando de una reconocida presencia y fama. Que, en virtud de esta notoriedad, ha desarrollado por años una estrategia de posicionamiento y protección de sus marcas, tanto en Chile como en el extranjero, contando con más de 3.000 registros en Chile, además de poseer sus marcas en EEUU, Argentina, Perú y en la comunidad Europea. Que, como consecuencia de lo anterior, no es posible permitir que cualquier tercero quiera aprovecharse de la fama y notoriedad de la parte, por lo que resulta natural, a juicio del segundo solicitante, la pretensión de obtener el nombre de dominio "relaxenjoy.cl", ya que constituye una directa evocación y referencia a su identidad comercial y a los servicios que ella desarrolla, ya que induce al público consumidor a asociar el nombre de dominio con sus marcas, las cuales son ampliamente conocidas y promocionadas en el mercado. Que la jurisprudencia administrativa y judicial se ha uniformado al considerar que se produce infracción al ordenamiento jurídico, y especialmente a las normas legales sobre Privilegios Industriales en el caso de marcas comerciales registradas, causando confusión, error o engaño en el público consumidor, cuando los nombres de dominio resulten ser idénticos o engañosamente similares con marcas comerciales registradas por terceros. Que, si bien es cierto, los nombres de dominio no son marcas comerciales, éstos en muchas ocasiones se traducen en verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas, y por ende no sólo se relacionan con una simple dirección IP. Que el dominio en cuestión corresponde a uno de los tantos servicios prestados por la parte, y que si un consumidor de los productos o servicios de Enjoy Gestión Limitada ingresa a la página relaxenjoy.cl, no pretende

encontrar otros que los servicios o productos ofrecidos por la parte y no los servicios del primer solicitante. Que no cabe duda, entonces, que estos se sentirán frustrados y posiblemente engañados por este nombre de dominio. Cita el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio. Que, considerando que el registro de marcas en Chile es una entidad que entrega información pública vía Internet, no cabe sino concluir que la inscripción fue realizada por la contraria contraviniendo los derechos de la parte, emanados del registro de la marca Enjoy, procedimiento efectuado conforme a la ley de Propiedad Industrial. Que el señor Sergio Humberto González Pérez ha obrado con malicia o temeridad en el acto de solicitar el registro a su nombre. Que si la reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en su artículo 22 letra a) establece como una causal para la revocación de un dominio: "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que tienen derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante sea reconocido", con mayor razón se debe aplicar este artículo a un dominio en disputa. Que la parte es ampliamente conocida y reconocida por su nombre ENJOY, logrando posicionar este nombre como una marca afamada en Chile y en el extranjero, teniendo debidamente registrada esta denominación y cientos de variantes que la contienen en el Departamento de Propiedad Industrial. Que, en consecuencia, conforme lo dispuesto en el Artículo 14 de la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio, será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no resulte contraria a los derechos válidamente adquiridos por terceros en este país, y al artículo 22 letra a), que establece como una causal para la revocación de un dominio: Que el nombre de dominio se idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante sea reconocido" los que claramente no se han respetado por el señor Sergio Humberto González Pérez. En mérito de lo anterior, solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 15 de junio de 2010, rolante a fojas 78, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "relaxenjoy" o en sus partes componentes. 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "relaxenjoy" o de sus partes componentes.

NOVENO: Que, durante el curso del juicio, las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Sergio Humberto González Pérez., la documental consistente en: (1) Certificados de los registros de la marca relax (fs. 14 a 18).

La parte de Enjoy Gestión Limitada, la documental consistente en: (1) Certificados correspondiente a la marca Enjoy en EEUU (fs. 26 a 28); (2) Certificados de Inapi de la marca Enjoy (fs. 29 a 68).

DECIMO: Que por resolución de fecha 26 de julio de 2010, rolante a fojas 79, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando noveno no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto preciso del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

CUARTO: Que el primer solicitante, la parte de Sergio Humberto González Pérez, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional, demostró la titularidad de la marca “Relax”, fecha de registro 27 de febrero de 2009, para servicios de la clase 36, 37, 39, 43 y 45, y adujo relacionarse el dominio en disputa con sus servicios y el rubro propio de su empresa, los cuales, sin embargo, no especificó, ni se desprenden de su identificación como parte, ni resultaron probados.

QUINTO: Que la oponente, la parte de Enjoy Gestión Limitada, demostró la titularidad de numerosos registros marcarios para la expresión “Enjoy”, tanto en Chile como en los Estados Unidos, siendo los registros chilenos de data año 2005. Adicionalmente, esta parte se beneficia de la fama, notoriedad y asidua publicidad de la marca “Enjoy” vinculada a casinos de juego, hotelería, gastronomía y otras actividades asociadas de distracción y esparcimiento. Se beneficia, también, de la circunstancias de que las expresiones “relax“ y “enjoy” reunidas, aluden a relajación y disfrute, actividades que se insieren de un modo notorio en aquellas que la parte lleva a cabo. Lo anterior, unido a la falta de pruebas de la contraparte acerca de la utilización efectiva que pretende dar al nombre de dominio, hace atendibles los riesgos de dilución y confusión marcarios denunciados por la oponente.

SEXTO: Que, vistos los antecedentes que constituyen el mérito de autos, sólo la oponente concurrió a los puntos de prueba del auto de fojas 78, demostrando el mejor derecho a una de las expresiones del dominio en controversia y utilización efectiva de ambas, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresarán 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, y artículo 160 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Enjoy Gestión Limitada en contra de Sergio Humberto González Pérez, y se asigna el nombre de dominio relaxenjoy.cl a favor de Enjoy Gestión Limitada, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico 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; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

*Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.*