SENTENCIA DEFINITIVA

Manuel Monroy Inversiones EIRL v. Playboy Enterprises International Inc.

Causa Rol No. 42-2011

Santiago, 05 de Septiembre de 2011

1. LAS PARTES

El Primer Solicitante es don **Manuel Monroy Inversiones EIRL**, con domicilio en Colo-Colo 1363, Puerto Montt, Puerto Montt.

El Segundo Solicitante es **Playboy Enterprises International Inc**, con domicilio en Avenida Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago.

2. NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA

El conflicto de autos se ha suscitado con motivo de la solicitud del nombre de dominio **"teamplayboy.cl".**

3. ITER PROCEDIMENTAL

3.1. En conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito con fecha 11 de julio de 2011 del oficio No. 14577 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), rolante a fojas dos, que lo nombra Árbitro en el conflicto entre las partes individualizadas en el numerando primero anterior por la inscripción del nombre de dominio objeto de autos.

3.2. Con fecha 15 de julio de 2011 acepté el cargo mediante resolución de fojas cinco, señalando fecha para audiencia de mediación y fijación de las bases de procedimiento, lo que se notificó oportunamente a las partes y a NIC Chile según consta a fojas seis. Dicha audiencia tuvo lugar el día 25 de Julio de 2011, con la asistencia del Segundo Solicitante, debidamente representado por don José Ignacio Juárez Hermosilla, levantándose el acta respectiva.

3.3. Constado que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes, de conformidad a las bases del procedimiento, formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días. Los solicitantes presentaron dentro de dicho término sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, confiriéndose traslado por resolución de fecha 09 de agosto de 2011 y por un término de 5 días.

3.4. Finalmente fue notificada a las partes que la causa quedó en estado de ser resuelta con fecha 19 de Agosto de 2011.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. El Segundo Solicitante alega su titularidad señalando en lo principal que **PLAYBOY** es una revista de entretenimiento para adultos, que se publica con periodicidad mensual y contiene fotografías además de una serie de artículos de moda, productos de consumo, opiniones políticas y también libros de algunos escritores. En sus orígenes, el contenido de la revista era exclusivamente fotografías de mujeres, con el tiempo fue incorporando entrevistas que se volvieron famosas por su estilo de confrontar y su extensión. En la actualidad el Segundo Solicitante indica ser propietaria de un canal de televisión y un Casino en Las Vegas, y la publicitación de productos y servicios a través de Internet, radios y diarios con la marca **PLAYBOY.**

4.2. Afirma el Segundo Solicitante que actualmente la revista **PLAYBOY** es la revista para hombres mas vendida en Estados Unidos, teniendo una circulación que supera los tres millones de copias al mes.

4.3. Señala el Segundo Solicitante que el nombre de dominio solicitado se estructura en base al reconocido signo y marca comercial **PLAYBOY** del que es titular, agregando sólo la expresión **TEAM**, la cual no otorga identidad e individualidad propia al nombre de dominio, induciendo claramente a error y confusión en los consumidores y usuarios.

4.4. Fundamenta su mejor derecho el Segundo Solicitante en una familia de marcas **PLAYBOY** sobre las cuales alega titularidad en INAPI; a saber:

4.4.1 Registro 793.102, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 24.

4.4.2. Registro 793.103, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 21.

4.4.3. Registro 866.604, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 3.

4.4.4. Registro 624.162, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 38, 41 y 42.

4.4.5. Registro 628.045, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 9.

4.4.6. Registro 790.358, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 28.

4.4.7. Registro 813.656, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 9.

4.4.8. Registro 673.120, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 10.

4.4.9. Registro 847.478, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 20.

4.4.10. Registro 618.897, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 25.

4.4.11. Registro 751.250, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 41.

4.4.12. Registro 613.269, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 18.

4.4.13. Registro 667.038, **PLAYBOY**, mixta para distinguir productos en la clase 16.

4.4.14. Registro 625.838, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 1 a 31 y 34.

4.4.15. Registro 829.881, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 14.

4.4.16. Registro 753.857, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 34.

4.4.16. Registro 906.830, **PLAYBOY**, denominativa para distinguir productos en la clase 16.
4.4.17. Registro 866.447, **PLAYBOY** NIGHT CALLS, denominativa para distinguir servicios en la clase 41.
4.4.18. Registro 898.595, **PLAYBOY** TV, denominativa para distinguir servicios en la clase 41.
4.4.19. Registro 796.813, **PLAYBOY´S** EROS COLLECTION, denominativa para distinguir productos en la clase 9.

Además, de los registros de INAPI invocados, alega titularidad sobre la marca **PLAYBOY** a través de registros en Estados Unidos y la Unión Europea. Como prueba de todos y cada uno de los registros invocados aporta los extractos respectivos ya individualizados.

4.5. Agrega el Segundo Solicitante que sus productos y servicios usualmente se reconocen y distribuyen en el mercado con la expresión **PLAYBOY**, la cual se asocia a **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC**, contando con un listado de nombres de dominio vinculados a la marca **PLAYBOY** de su creación y titularidad; a saber:
4.5.1. PLAYBOY.CL
4.5.2. CLUBPLAYBOY.CL
4.5.3. INTERNATIONALPLAYBOY.CL
4.5.4. MISSPLAYBOY.CL
4.5.5. AGENCIAPLAYBOY.CL
4.5.6. MANSIONPLAYBOY.CL
4.5.7. MISSPLAYBOYCHILE.CL.
4.5.8. PLAY-BOY.CL
4.5.9. PLAYBOYCHILE.CL
4.5.10. PLAYBOYCLUB.CL
4.5.11. PLAYBOYENTERPRISES.CL
4.5.12. PLAYBOYESCORT.CL
4.5.13. PLAYBOYFASHION.CL
4.5.14. PLAYBOYMOBILE.CL
4.5.15. PLAYBOYSTORE.CL
4.5.16. PLAYBOYTV.CL
4.5.17. TVPLAYBOY.CL

Agregando que todos estos dominios acreditarían una efectiva utilización de la expresión **PLAYBOY** para distinguir productos y servicios en el mercado e Internet. De todos estos dominios se aportan los extractos respectivos de NIC Chile.

4.6. El Primer Solicitante por su parte no comparece a la audiencia de conciliación y fijación de bases del procedimiento, no presenta demanda de mejor derecho formulando descargos, tramitándose el procedimiento completo en su rebeldía. El Primer Solicitante tampoco acompaña prueba alguna como fundamento de su mejor derecho.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Segundo Solicitante

5.1. El Segundo Solicitante trae a colación su vinculación con el nombre de dominio en disputa **TEAMPLAYBOY.CL** indicando que el Primer Solicitante se limitó a tomar la expresión **PLAYBOY** de su titularidad, y antepuso la expresión **TEAM**, lo cual no permite otorgar distintividad al dominio solicitado, agregando que la expresión **PLAYBOY** es una marca famosa y notoria a nivel mundial, y la expresión **TEAM**, corresponde a una expresión que aluda a actividades que realiza con el fin de promocionar sus productos y servicios

5.2. El Segundo Solicitante hace presente que la función básica de todo nombre de dominio es identificar e individualizar correctamente a cada usuario en Internet, por lo cual de otorgar el dominio en disputa al Primer Solicitante se estaría permitiendo que terceros utilicen una marca comercial que está debidamente registrada y que es ampliamente conocida por lo usuarios y consumidores, llevando a una inevitable confusión.

5.3. El Segundo Solicitante individualiza los criterios que resultarían aplicables para la resolución del conflicto:

5.3.1. Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombre de dominio. Fundando este criterio en las directrices fijadas por ICANN, OMPI y NIC Chile al efecto.

5.3.2. Creación intelectual del signo.

5.3.4. Criterio de notoriedad del signo pedido.

5.3.5. Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo.

5.3.6. Uso efectivo del signo **PLAYBOY** en Internet.

5.3.7. Criterio de la identidad

5.3.8. Convenio de Paris, en particular sus artículos 6 bis y 10 bis.

Primer Solicitante

5.4. El Primer Solicitante por su parte no comparece a la audiencia de conciliación y fijación de bases del procedimiento, no presenta demanda de mejor derecho formulando descargos, tramitándose el procedimiento completo en su rebeldía. El Primer Solicitante tampoco acompaña prueba alguna como fundamento de su mejor derecho.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red de manera simple y rápida, cumpliendo también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rige para los nombres de dominio los principios de especialidad y territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos respectivamente, resulta fundamental determinar a cuál de los solicitantes asiste un mejor derecho de asignación del nombre de dominio en disputa **teamplayboy.cl.**

6.2. Al respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de nombre de dominio puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

6.3. En autos se ha acreditado un derecho adquirido por parte del Segundo Solicitante sobre la expresión “**PLAYBOY**”. En efecto, el Segundo Solicitante ha acreditado en autos

no sólo la titularidad sobre una multiplicidad de dominios que utilizan como signo principal la expresión “**PLAYBOY**” vinculado no sólo a su razón social, sino que además a la titularidad que registra en Chile y en el extranjero sobre registros marcarios que protegen el signo “**PLAYBOY”** para distinguir productos y servicios de las mas diversas clases de la clasificación Niza.

6.4. Además, el Segundo Solicitante acompaña antecedentes que permiten a este sentenciador, mas allá de una mera afirmación de parte, tener por acreditado el uso comercial efectivo que hace el Segundo Solicitante de la marca “**PLAYBOY”,** marca famosa, notoria y ampliamente conocida que impide disociarla del complemento **TEAM** para otorgar al dominio en disputa la individualidad suficiente que evite la confusión entre consumidores y usuarios de Internet en el evento de otorgarse al Primer Solicitante. Que aun cuando las marcas comerciales y los nombre 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 y servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio.

6.5. Por su parte, el Primer Solicitante no ha acreditado en este proceso derechos adquiridos sobre la expresión “**PLAYBOY**”, tales como algún registro marcario, nombre o símbolo bajo su titularidad, bienes o servicios actualmente prestados vinculados de alguna forma al dominio que se solicita, o bien un nombre o razón social que se relacione con el dominio en disputa. La sola pretensión de prestar un servicio sin acreditar de forma alguna gestiones a lo menos indicativas acerca del tipo de servicio y estructura de negocios sobre la cual se utilizará el dominio en disputa, impiden a este sentenciador formarse la convicción acerca del interés legítimo que el Primer Solicitante podría presentar respecto del dominio **teamplayboy.cl,** en contraposición al mejor derecho e interés legítimo acreditado durante el proceso por el Segundo Solicitante, máxime, si como se ha afirmado latamente, la marca **PLAYBOY** de titularidad del Segundo Solicitante es notoria y conocida mundialmente, lo cual se ha acreditado entre otros medios probatorios a través de:

6.5.1. Impresión del sitio web playboy.com.

6.5.2. Impresión del sitio web www.wikipedia.org.

6.5.3. Impresión del sitio web www.blogdelasmarcas.blogspot.com.

6.5.4. Impresión de artículo “Playboy celebra su 50 aniversario con gran fiesta en Nueva York”, obtenido del sitio www.emol.com.

6.6. Para este sentenciador, en consideración a los argumentos expuestos y especialmente la prueba rendida, resulta evidente el mejor derecho del Segundo Solicitante “**Playboy Enterprises International Inc.**” respecto del nombre de dominio en disputa “**teamplayboy.cl**”. Lo anterior, resulta especialmente reforzado a la luz del criterio de la notoriedad del signo pedido, el cual postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le 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 mas allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca, lo cual tiene lugar con la marca **PLAYBOY**, y que se extiende al dominio en disputa **teamplayboy.cl.**

6.7. Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. Este sentenciador ha señalado reiteradamente que el principio “*first come first served”* es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento Nic Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso, comprendiendo que quien detenta un mejor derecho sobre el dominio en disputa **TEAMPLAYBOY.CL**, es el Segundo Solicitante, y no quien primero lo solicitó.

6.8. La inexistencia de alegaciones y pruebas por parte del Primer Solicitante, impiden siquiera conocer el giro de negocios asociado al producto o servicio que será promocionado o publicitado a través del dominio disputado en autos, por lo cual no es posible jurídicamente construir un derecho o interés legítimo que tutelar a su respecto.

6.9. De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, el Primer Solicitante incurría en una de las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, infringiría normas sobre derechos válidamente adquiridos, en este caso del Segundo Solicitante.

7. RESOLUCIÓN

En mérito a las consideraciones expuestas y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes, **resuelvo asignar el nombre de dominio "teamplayboy.cl" al Segundo Solicitante, Playboy Enterprises International Inc.**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Víctor Vial Balladares.