## FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO TONKAJUEGOS.CL

Santiago, 11 de enero de 2012.

## VISTOS:

- 1. El correo electrónico de fecha 9 de mayo de 2011, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio TONKAJUEGOS.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.
- 2. Correo electrónico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 9 de mayo de 2011, en el que se adjunta oficio Nº14199.
- 3. El oficio OF14199 fecha 9 de mayo de 2011, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre don Marcelo Alejandro Herrera Callorda, como primer solicitante, Pontificia Universidad Católica de Chile, representada por Sargent & Krahn, como segundo solicitante y Hasbro, Inc. como tercer solicitante, representado por Albagli, Zaliasnik Limitada.
- 4. La individualización de las partes que rola a fojas 4, 5 y 6 autos.
- 5. La resolución de fojas 7 de fecha 13 de mayo de 2011, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes, que rola a fojas 8 del expediente.
- 6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 9 y siguientes, en los cuales consta que la notificación del número 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 16 de mayo de 2011, por correo certificado.
- 7. Correo electrónico que rola a fojas 12 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se comunica que ha tomado conocimiento con fecha 30 de mayo de 2011, de la aceptación del suscrito como arbitro del presente caso.
- 8. Resolución de primera audiencia que rola a fojas 13 de fecha 1 de junio de 2011, en la que constan las firmas de don Enrique Weisserlberger Brilovich en representación de Hasbro, Inc., como tercer solicitante; y la del árbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrónico, tal como consta a fojas 14 del expediente.
- 9. Escrito que rola a fojas 15 y siguientes presentados con fecha 1 de junio de 2011 por don Rodrigo Albagli Ventura en representación de Hasbro, Inc., como tercer solicitante del dominio TONKAJUEGOS.CL, con el que asume patrocinio y poder, acompaña documentos con citación y delega poder a don Enrique Weisserlberger Brilovich para actuar en autos.

10. Escrito que rola a fojas 22 y siguientes presentados por don Enrique Weisserlberger Brilovich, abogado en representación de Hasbro, Inc., con en el que interpone demanda de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

## Y TENIENDO PRESENTE:

- I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo Nº 1 de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
- II. Que a la audiencia del día 1 de junio de 2011 a las 17:00 hrs., fijada en la resolución que rola a fojas 6 para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, sólo asistió don Enrique Weisserlberger Brilovich en representación del tercer solicitante Hasbro, Inc.
- III. Que don Enrique Weisserlberger Brilovich en representación del tercer solicitante Hasbro, Inc. presentó escrito con el que interpone demanda de mejor derecho sobre el nombre de dominio TONKAJUEGOS.CL Que en su escrito alega que su mandante es una compañía originaría de los Estados Unidos y legítimo propietario y creador intelectual de la marca registrada TONKA ®, marca famosa y notoria, reconocida en Chile y en el mundo por su línea de juguetes de la clase marcaria internacional 28. Que Hasbro es la compañía de juguetes de excelencia a nivel mundial, siendo uno de los mayores fabricantes de productos de la clase 28, que es propietario de una amplísima gama de juegos y juguetes para niños de todas las edades. Que dicha empresa fue fundada en 1923 por los hermanos Hanssenfeld como una fábrica de textiles, que luego de extendió para producir cajas para lápices y artículos de librería y que en los años 40 comenzó con la producción de juguetes en forma definitiva con el lanzamiento de lineas claves como señor Cabeza de Papa y luego vinieron las figuras de acción como GI JOE, MI PEQUEÑO PONY, TWISTER. Que en la actualidad Hasbro Inc., en la casa matriz para una serie de compañías subsidiarias de juegos y juguetes, ampliamente conocidas por el público consumidor y entre las cuales podemos nombrar Milton Bradley ®, Playskool ®, Tonka ® y Wizards of the Coast (R)
- Que el abogado representante de Hasbro Inc., argumenta en su escrito que la compañía Tonka fue fundada en 1946 y saltó a la fama por la comercialización de su camión de juguete Tonka, y que en 1991 esta empresa fue comprada por su mandante, quien sigue creando juguetes bajo ese nombre. Que dentro de sus productos y marcas comerciales de Hasbro se encuentran: Action Man, Army Ants, G.I. Joe, Jem, Jurassic Park, Marvel, Mr. Potato Head, My Little Pony, Pokémon, Star Wars. Que su representado es el legítimo creador, primer adoptante y propietario de la afamada y notoria marca TONKA ®. Que es un hecho indiscutible que su mandante ha desarrollado a lo largo de los años una marca famosa y notoria, y para ello posee registros marcarios en la clase marcaria internacional 28 Registro Nº699.579, productos de la clase 28; Nº611.051, productos de la clase 16; Nº611.050, clase 18; Nº611.049, clase 21; Nº611.048, clase 24; Nº611.047, clase 25, según se acredita en fojas 33 a la 38 de autos. Que tienen registrado el signo TONKA en varios países y es titular en Chile por más de 17 años. comenzado con el registro Na240.777, otorgado el 26 de junio de 1994, renovado con el registro Nº699.579 para distinguir juguetes en general y otros productos de la clase 28. Que su representado es actualmente propietario del sitio web www.tonka.com donde se dan a conocer los variados productos Hasbro Tonka a nivel mundial. Que tanto los registros marcarios como los nombres de dominio individualizados en su escrito forman parte de una renombrada familia de productos que deben ser

protegida con mayor celo puesto que cualquier ususario de la red de Internet pueden caer en confusiones respecto el origen comercial de los servicios, productos o de información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa.

Que las marcas de propiedad del tercer solicitante y el nombre de dominio de los cuales es VI. dueño, además del uso efectivo de este término por su parte a través de Internet no sólo a nivel nacional sino también internacional, demuestran su mejor derecho al dominio en conflicto TONKAJUEGOS,CL.

VII. Que no se ha demostrado por parte del primer y segundo solicitante el interés y uso del dominio TONKAJUEGOS.CL en Internet; y que por el contrario el tercer solicitante ha probado tener un mejor derecho respecto del mismo y por los registros de marca de los cuales es titular y por los antecedentes legales que tiene respecto del mismo en el territorio de Chile.

## RESUELVO:

- 1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio TONKAJUEGOS.CL, pedida por Hasbro, Inc.
- 2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio TONKAJUEGOS.CL, pedida por don Marcelo Alejandro Herrera Callorda.
- 3. Rechazar la solicitud de nombre de dominio TONKAJUEGOS.CL, pedida por Pontificia Universidad Católica de Chile.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha.

Pablo Ruiz-Tagle Vial Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Carolina Moya Núñez y don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna

de las Condes.

Hernán Soriano Arancibia Rut. 6.925.757-7