En Santiago de Chile a 29 de abril de 2005.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO4476 de fecha 13 de enero de 2005 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la asignación del nombre de dominio "caciques.cl", designación que acepte con fecha 19 de enero de 2005, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por cartas certificadas.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio 1) Don Luitzen Aant Beiboer, rut. 12.153.374-K, representado por don José Luis Santa María Zañartu, con domicilio en ésta ciudad, Isidora Goyenechea 3162 oficina 1001 de la comuna de Las Condes, correo electrónico jsantamaria@xxxxx; y 2) Club Social y Deportivo Colo-Colo, rut. 70.074.600-3, representada legalmente por Sargent y Krahn y en autos por don Juan Francisco Reyes, con domicilio en ésta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, Santiago, correo electrónico jfreyes@xxxxx.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver el conflicto por el nombre de dominio "caciques.cl", suscitado entre las partes antes mencionadas.

I.4.- Procedimiento.-

A fojas 20 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que las partes acordaron para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia de ambas partes.-

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Luitzen Aant Beiboer.

Don Luitzen Aant Beiboer no presentó escrito de planteamientos.

1.5.2.- Planteamientos del Club Social y Deportivo Colo-Colo.

A fojas 36 de autos comparece don Juan Francisco Pablo Reyes Taha, en representación del Club Social y Deportivo Colo-Colo, quien presentó planteamientos señalando que en la década de 1920' se fundó el club de fútbol al que llamaron Colo Colo. Agrega que el cacique mapuche es un símbolo del valor, de sagacidad y sabiduría, chispa de inspiración para estos jóvenes quienes, por este motivo, decidieron denominar al nuevo club deportivo de ésta forma. Luego de su fundación, Colo Colo ganó adeptos con rapidez, los "albos", denominación atribuida en razón del color de sus camisetas, se transformaron en animadores permanentes de los torneos de fútbol chilenos y su fama creciente los requirió desde distintos lugares del mundo, llevándolos a realizar su primera gira internacional en 1927. Señala que Colo Colo inspiró la creación del más importante torneo de fútbol de Sudamérica, la "Copa Libertadores de América". Además señala que en septiembre de 1989 se entregó a la comunidad colocolina el Estadio Monumental, obra que demoró más de 30 años en ser terminada y que tiene capacidad para más de 65.000 espectadores. Luego, hacia 1991, el Cacique obtuvo el título otorgado al mejor equipo de fútbol del continente al ganar la prestigiosa "Copa Libertadores de América", en la historia del fútbol chileno, Colo Colo ha sido el único equipo que ha logrado ganar este título. En relación al concepto "caciques", expresa que los líderes mapuches en tiempos de paz eran los Caciques. Entre de los más famosos caciques mapuches se encuentran Lautaro,

Caupolicán y Colo Colo, éste último se dice habría sido uno de los más fuertes caciques que habría tenido el pueblo Mapuche. El Club Social y Deportivo Colo Colo se fundó inspirado en la leyenda de este poderoso cacique Mapuche, poseedor de cualidades como la fuerza, el valor, la sabiduría y la chispa que los fundadores de este club consideraron determinantes al momento de enfrentar una contienda deportiva. Con el correr de los años el público, acostumbrado a crear sobrenombres para sus equipos comenzó a denominar al popular Club Social y Deportivo Colo Colo como "el indio" o "el Cacique", inspirado principalmente en la imagen plasmada en la insignia del equipo, la cual se distingue por un perfil indígena de rasgos toscos bajo el cual se leen las palabras "Colo Colo". En relación a la marca, señala que su representado tiene numerosas marcas registradas actualmente ante el Departamento de Propiedad Industrial y una de ellas corresponde al registro Nº 518.582 "Cacique", ésta marca fue inscrita precisamente para proteger el nombre que popularmente los hinchas le habían dado al Club Social y Deportivo Colo Colo. Respecto de la fama y notoriedad del signo "Cacique" y su asociación con el Club Social y Deportivo Colo Colo, señala que es un hecho público y notorio que el concepto Cacique se asocia directamente con su mandante y con sus jugadores a quienes se denomina habitualmente en los reportajes de prensa como "Caciques". Consecuente con lo anterior, si un nombre dominio como "caciques.cl" se encuentra activo, lo más probable es que las personas que ingresen a él esperen encontrarse con algo relativo a su mandante, y, en caso de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se encontrarán con información que nada tiene que ver con él. En relación a los fundamentos de derecho, cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, esto es, que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio, criterio recogido por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Además señala que, si en el caso de autos se asignara el nombre de dominio al demandado, se estaría produciendo una dilución de la capacidad identificadora de la

marca “Cacique” de su mandante y podría crear confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio “caciques.cl” con la intención de informarse sobre los jugadores del club de fútbol de su mandante o del momento por que está pasando el Club Deportivo en el Campeonato Nacional de Fútbol, quienes, en lugar de encontrar dicha información, se encontraran con cualquier otra. Además cita el criterio de la notoriedad del signo pedido, es decir, que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido al signo fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional, agregando que su mandante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio debido a que le ha otorgado fama y prestigio a nivel mundial a Colo Colo, que es identificado en todo el mundo con la denominación “Cacique”. Por otra parte, cita el Convenio de París, que implica que las marcas famosas y notorias han de protegerse especialmente por los países de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas, y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Hace presente que la normas del Convenio de París antes citada, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile toda vez que dicho Convenio tiene en Chile el rango de Ley. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Fotocopia del Título de Registro chileno Nº 518.582 “Cacique”, de 22 de Septiembre de 1998; Imagen del busto hecho en honor a Colo Colo que se encuentra en el sitio web www.colocolo.cl; Imagen de la insignia de Colo Colo, obtenida de www.colocolo.cl; Copia de artículos obtenidos de www.lacuarta.cl, www.elsacrificio.cl y www.cooperativa.cl; Copia de documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la circunstancia de ser su mandante segundo solicitante respecto de los nombres de dominio “caciques.cl” y “elcaciqueeschile.cl”.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6. 1 Respuesta de don Luitzen Aant Beiboer.

Don Luitzen Aant Beiboer no contestó la demanda deducida por el Club Social y Deportivo Colo Colo.

1.6.2.- Respuesta del Club Social y Deportivo Colo-Colo.

El Club Social y Deportivo Colo-Colo no evacuó respuesta, atendido que el primer solicitante no presentó planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 39, con fecha 13 de abril de 2005 encontrándose vencido el periodo de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Luitzen Aant Beiboer con fecha 24 de septiembre de 2004 solicitó el nombre de dominio "caciques.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que el Club Social y Deportivo Colo-Colo lo solicitó con fecha 15 de octubre de 2004.-

II.2 Que don Luitzen Aant Beiboer no presentó argumento alguno para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, como tampoco contra argumentó los fundamentos dados por el Club Social y Deportivo Colo-Colo.-

II.3 Que el Club Social y Deportivo Colo-Colo solicitó se le asignara el nombre de dominio "caciques.cl", fundamentando su mejor derecho en que su representado es un club de fútbol fundado en la década del 20, cuyo nombre "Colo Colo" proviene del cacique mapuche como símbolo del valor, de sagacidad y sabiduría, y explica que el público le puso el sobrenombre de "el indio" o "el Cacique", inspirado en la imagen

plasmada en la insignia del equipo. Además fundamenta que una de las marcas de su representado es "Cacique", cita el criterio de la notoriedad del signo pedido, el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, y el Convenio de París.

II.4 Que del análisis de la documentación acompañada al proceso, y no objetada, puede concluirse que efectivamente el Club Social y Deportivo Colo-Colo se identifica con el término "Cacique", y además debe considerarse que es dicha parte la que le ha otorgado fama y notoriedad al signo pedido "caciques".

II.5 Debe considerarse, además, que consta en el proceso que el Club Social y Deportivo es el titular de la marca registrada "Cacique", lo que en concepto de éste sentenciador le otorga un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, "caciques.cl", atendido lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento relativo a las marcas comerciales y en particular por cuanto se trata efectivamente de un nombre de dominio que es casi idéntico a la marca comercial registrada, de manera que su otorgamiento a la parte contraria producirá confusión en los usuarios de Internet.

II.6 Que éste sentenciador considera que se trata de una marca, "Cacique", que goza de fama y notoriedad en el mercado nacional, fama y notoriedad que deriva precisamente de su vinculación con el Club Social y Deportivo Colo-Colo, razón por la que, de otorgarse el nombre de dominio "caciques.cl" al primer solicitante se producirá error o confusión en usuarios de Internet respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio identifica.

II.7 Los argumentos anteriores unido al hecho de que el primer solicitante, no presentó planteamiento alguno para acreditar su mejor derecho ni contra argumentó los planteamientos del segundo solicitante, hacen concluir a éste sentenciador que el nombre

de dominio en disputa, “caciques.cl” identifica al Club Social y Deportivo Colo-Colo también denominado “El Cacique”.-

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “caciques.cl” al Club Social y Deportivo Colo-Colo.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.