Partes: TARIFAS PUBLICITARIAS S.A.

SERVICIO DE TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LIMITADA

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil once

Vistos y teniendo presente:

1.-Oficio N◦13405, de tres de diciembre en curso, relativos al conflicto por asignación del nombre de dominio canaldeldeporte.cl, suscitado entre TARIFAS PUBLICITARIAS S.A., RUT: 99.555.960-9, representado por DON ROBERTO BAS, domiciliado en Augusto Leguía Norte 201, Las Condes, Santiago SERVICIO DE TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LIMITADA., RUT: 77.918.630-K representada por doña María José Arancibia Obrador.

2.- Aceptación del encargo y juramento y citación a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral de fojas 4 y su notificación a Nic Chile y a las partes de fojas 5 y 5 vta.

3.- Acta de audiencia realizada en autos, con la comparecencia del representante del segundo solicitante Sra. María José Arancibia Obrador. No siendo posible el llamado a conciliación, se procedió derechamente a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente a la compareciente y por correo electrónico al ausente.

4.- Demanda Arbitral, de fojas 14, del segundo solicitante, en que pide se le asigne derechamente el dominio en disputa, con expresa condena en costas, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho. En cuanto a los hechos, relata aquellos asociados al orden de las solicitudes hasta la designación de esta árbitro.

En cuanto al derecho, se refiere a los criterios de asignación de nombres de dominio, haciendo alusión a la evolución de la regulación de Internet. Alude luego a los principios de orden público económico aplicables a la solución de controversias, destacando el reconocimiento del derecho de los actores comerciales a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común.

En este contexto, solicita que el caso de autos sea analizado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, aplicando los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".

Agrega luego que para comprender la legitimidad de la pretensión de mi mandante, resulta fundamental señalar que SERVICIOS DE TELEVISIÓN CANAL DEL FUTBOL LTDA., es una destacada y ampliamente posicionada empresa. **Canal del Fútbol, CDF**, es el canal nacional más importante sobre fútbol profesional quien además administra los derechos televisivos de la federación nacional de fútbol profesional. Funciona las 24 horas del día 7 días a la semana con todo lo relacionado al fútbol profesional y que se puede ver en las señales de cable más importantes del país. Señala que dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro y de las marcas CANAL DEL FUTBOL y CDF su familia marcaria.

Sostiene luego que la marca de su representado, CANAL DEL FUTBOL, y su nombre de dominio CANALDELFUTBOL.CL, es idéntica al nombre de dominio CANALDELDEPORTE.CL, por cuanto considera que la utilización de la palabra “Deporte”, en sustitución de la palabra FUTBOL, donde existe una evidente relación de género a especie. Estima que con ello se provocará una confusión marcaria entre esa parte y el primer solicitante – en caso de serle asignado el nombre de dominio - que acceda al página web o que reciba correos electrónicos u otros servicios electrónicos cuyo origen sea el nombre de dominio **@CANALDELDEPORTE.CL.**

Considera que es injusta la situación en que un tercero se aprovecha del prestigio y marcas y nombre comercial ganados por otra y en este caso además se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión.

Invoca luego los artículos 14 y 22 del Reglamento para la Administración del Registro de NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de este reglamento.

Señala luego que hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Asimismo reitera el argumento de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas comerciales de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios o productos que se encuentran íntimamente ligados a los productos y servicios de su representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Estima que esta situación, además de injusta, afecta el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

Considera que el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones y que si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio. Agrega que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que estima se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y/o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante del nombre de dominio de autos, relacionándolo casi de manera automática con su mandante SERVICIOS DE TELEVISIÓN CANAL DEL FUTBOL LTDA. Estima que además, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Sintetiza que buena fe, interés legítimo, marcas, son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

5.- Que esa parte, para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental, consistente en: a) Impresión de informe de marcas comerciales CDF registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial consultable en la base de datos pública de www.inapi.cl, de fojas 23 a 27; b) Impresión del sitio web www.cdf.cl, de fojas 28 a 35; c) Resultado de búsqueda de noticias sobre CDF en el buscador www.google.com, de fojas 36 y 37; d) Impresión de certificado emitido por NIC CHILE sobre el nombre de dominio www.cdf.cl, de fojas 38; e) Impresión de noticia titulada “Canal del Futbol, marca registrada” en la revista CAPITAL, en la sección Capital Legal de fecha 7 de mayo 2010 de fojas 39; f) Impresión de noticia del diario La Tercera, con una noticia de CDF, de fojas 39; g) Impresión de noticia de la Tercera sobre el Canal del Futbol., de fojas 40 y 41; h) Impresión Diario Financiero de fecha 21 de Diciembre del año 2010 “CDF podría financiar clubes”, de fojas 42; i) Publicidad del Canal Del Futbol de fojas 43; j) Artículo Revista Qué Pasa de fojas 44 a 47; k) Copia de El Mercurio de fecha 28 de Junio de 2003, Columna de Felipe Bianchi, de fojas 48; l) Diario El Mercurio 29 de Febrero 2008, de fojas 49; m)Diario La Nación 15 de Febrero de 2008, de fojas 50; n) Diario Las Últimas Noticias de 17 de Febrero de 2008, de fojas 51

6.- Que de su parte, el primer solicitante presentó sus alegaciones de mejor derecho a fojas 52, en que pide que se asigne este nombre de dominio al primer solicitante Tarifas Publicitarias S.A., en base a las siguientes argumentaciones de hecho y derecho: Sostiene que en la página www.tarifaspublicitarias.cl, reconducida a

www.tarifaspublicitarias.com, pueden apreciarse la historia y servicios que presta, consistente en amplios servicios de publicidad y medios de comunicación. Su página web es un portal de medios publicitarios orientado al servicio de la planificación de medios, cuyo principal objetivo es servir de apoyo a la compleja labor de planificación, intentando facilitar esta tarea a directores, planificadores y asistentes de todas las agencias del país. Agrega que dentro de sus actividades, el primer solicitante, representa a COCH- ADO, la Asociación de Deportistas Olímpicos de Chile, institución que busca otorgar becas a deportistas chilenos a través de fondos de empresas que patrocinan programas deportivos y hoy cuentan con 46 Federaciones a lo largo del país. Tarifas Publicitarias ha tomado hoy la conducción de la transmisión radial y televisiva de todas las actividades y partidos de ligas que tienen lugar en el territorio nacional. Es así como a través de Telecanal, y de diversas transmisiones radiales se encuentra hoy en día manejando toda la actividad mediática de esta Asociación, como se puede apreciar en la página web www.canaldeldeporte.cl, donde aparece toda la programación de los partidos de voleibol y basquetbol que ocurren a nivel nacional, entre otros.

Estima que el tribunal debe tener en vistas el uso actual que esa parte hace de la página web en disputa y el uso previo del término canaldeldeporte.

Agrega luego que ha solicitado los registros marcarios "CDD", denominadores de "canal del deporte" según los siguientes antecedentes: **"CDD"**, denominativa, solicitud **Nº906.477** para distinguir en la **clase 35:** "servicios de organización de eventos, exposiciones, ferias con fines comerciales o de publicidad, servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios, servicios de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios, promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales, servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por Internet". **Esta marca ya ha sido aceptada a registro, pese a la oposición de los segundos solicitantes y está en espera del pago de impuestos finales; "CDD"**, denominativa, solicitud **Nº906.479** para distinguir en la **clase 38:** "Transmisión de programas hablados, radiados y televisados", a cuyo respecto habrían presentado una oposición los segundos solicitantes de estos autos.

Sostiene que el hecho de tener concedida la marca "CDD" en clase 35, para los mencionados servicios, refuerza las pretensiones de su mandante, mostrando un "USO" de la marca y protección a nivel de tener un monopolio sobre el signo distintivo para ser usada en los servicios idénticos a los que ejerce a través del dominio www.canaldeldeporte.cl. Agrega que de la visita a la página web www.canaldeldeporte.cl, puede apreciarse que ésta está siendo usada para publicitar los horarios de transmisión de deportes nacionales como voleibol y básquetbol femenino y masculino de ligas comunitarias y nacionales. Esta actividad es un gran servicio y aporte al desarrollo del deporte nacional y en nada afecta al canal del fútbol quien tiene su propia página web y su propio canal conocido ya en el ámbito nacional.

En cuanto al Derecho, sostiene que el sistema de nombres de dominio tiene por función facilitar a los usuarios de Internet la navegación en la "nube" de información mundial, a través de la localización de sujetos e información que se encuentra en ella; cualidad que le procura la relación nemotécnica aportada por la ideación de un sistema que permite la creación personal de sus actores de cadenas de caracteres alfanuméricas, sumada a las facilidades técnicas que aportan los prestadores de servicios de DNS, que en los hechos hoy constituyen la columna vertebral de Internet. Agrega que la gran base de datos relacional y distribuida que relaciona los nombres de dominio con las direcciones numéricas IP (DNS), es el núcleo central del sistema, pues los usuarios pueden migrar desde un número IP a otro sin necesidad de cambiar el nombre de dominio, que en definitiva pasa a ser el elemento que dota de estabilidad al sistema. En este contexto, el usuario que navega en Internet puede acceder a la información que necesita o desea a través del conocimiento efectivo del número IP en que se encuentra alojada la información o guiándose por la intuición, evocación o conocimiento de alguna señal identificadora del producto o servicio que busca, a partir de su conocimiento de tales informaciones u obras en el mundo presencial o por su aproximación intelectual al tema.

Es en este contexto que considera que los nombres de dominio han adquirido una gran relevancia económica, pues además de su función técnica localizadora inicial, han pasado a ser utilizados como identificadores de los contenidos de la Red, lo cual les agrega un valor añadido que les permite formar parte de los activos de una

empresa. Sin embargo, esta función no basta para sostener que estamos frente a un signo distintivo respecto del cual el legislador le reconozca derechos exclusivos a su titular, sino que estamos ante una distintividad en ciernes, que gracias a que goza de un reconocimiento doctrinario y jurisprudencial nos llama a analizar argumento marcarios y principios de propiedad intelectual al momento de decidir un conflicto por solicitudes competitivas respecto de una cadena de caracteres.

Agrega que base de estos principios es el de "first como, first served", aforismo técnico que recoge el tradicional aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure". Es más, en el caso de nombres de dominio "el primero que llega es el único servido". Este principio tendrá aplicación en todos aquellos casos en que las partes estén en igualdad de condiciones; esto es, ante la no concurrencia de alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que acrediten el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante. En este caso, corresponde al segundo solicitante la prueba de tales circunstancias.

Invoca luego el artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl de Nic Chile, en tanto establece las causales que se consideran como mala fe. Al respecto, considera que en el caso que nos ocupa, ninguna de estas circunstancias ocurre, por tanto el principio debe ser aplicado. En efecto, el segundo solicitante, tiene presencia en la red a través de su página www.cdf.cl, con una clara correspondencia exacta con su actividad dedicada exclusivamente a la programación del fútbol, con lo cual queda demostrado que esta empresa no se ve impedida de tener presencia en la red con la permanencia del dominio en manos de su representada, quien se dedica exclusivamente a transmitir partidos de voleibol, basquetbol y actividades de promoción de los deportistas nacionales quienes buscan promoción para financiar sus carreras. No se puede comparar la actividad de los segundos solicitantes que mueven millones de pesos en publicidad con el desarrollo del deporte olímpico nacional, el cual funciona gracias a aportes y becas de algunas dadivosas empresas y que requiere más que nunca ser promocionada. En la página web www.canaldeldeporte.cl puede verse el alcance de las actividades promocionadas en la programación, los cuales son partidos comunitarios de pequeñas ligas nacionales, entre las cuales no destaca precisamente el fútbol.

Señala además que en definitiva, conforme a las argumentaciones entregadas, todas nos llevan a concluir que ésta tiene un mejor derecho para solicitar la titularidad definitiva del nombre de dominio "canaldeldeporte.cl", debiendo en consecuencia primar el principio "first come first served", conforme a la regla general que rige en la asignación de nombres de dominio, y por lo tanto, habrá de rechazarse la demanda del Servicios de Televisión Canal del Fútbol Limitada.

7.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho acompañó la siguiente prueba documental: a) Impresión obtenida de la página www.canaldeldeporte.cl de fojas 58; b) Impresiones obtenidas de la página www.tarifaspublicitarias.com, de fojas 59 a 62; c) Impresión de la página www.telefónica.com con información sobre ADO, de fojas 63; d) Impresiones obtenidas de la página www.cdf.cl, de fojas 63 a 72; e) Impresiones obtenidas de la página www.inapi.cl con las marcas CDD de mi mandante;

8.- Que el segundo solicitante presenta sus contra argumentos, a fojas 79. Sostiene que a esa parte no le queda acreditado que Tarifas publicitarias represente a COCH – ADO, ello por cuanto no se le presenta ninguna prueba que así lo acredite, algún poder o mandato para ello. Sostiene que por la única vía que trata de acreditar lo anterior, es por medio de páginas web que carecen de toda veracidad al respecto y no es un medio válido a través del cual se pueda acreditar una representación. Agrega que en segundo lugar, en cuanto al "uso efectivo" de la página sostiene que al ingresar a ésta lo único que aprecia hay es un "pantallazo" que no proporciona ninguna información sobre COCH – ADO, la Asociación de Deportistas Olímpicos de Chile, al contrario hace mención a HD (hola deportes) a un canal de televisión etc. Estima que la información allí proporcionada no puede "ser tomada en consideración a la hora de fallar este juicio" porque en parte se trata de información del propio Telecanal, por lo que no hay un uso efectivo del mismo.

Sostiene que por otra parte, que el primer solicitante hace mención a los registros marcarios CDD Nº 906.477 y 906.479, para las mismas clases donde CDF tiene registrada su marca comercial. Al respecto sostiene que se tratan efectivamente de solicitudes que no dicen relación con el nombre de dominio solicitado, mientras que su representada tienes un registro marcario vigente sobre la expresión canal del futbol, registro número 887052.

Señala que no puede estimarse que una solicitud (una mera expectativa, la cual se encuentra en oposición) sea un uso efectivo de la marca, cuando aun no existe como marca registrada. Si buscamos en Google del término "CDD", se aprecia que en ninguna parte se hace referencia o mención al primer solicitante del nombre de dominio. Asimismo, señala que la búsqueda en Google la expresión "Canal del deporte" nada dice relación con el primer solicitante, lo que demuestra que el "uso" invocado no existe. Sostiene que puede reafirmar que el principio "first come, first serverd" no puede aplicarse en el caso de autos ello por cuanto no existe en este caso una "igualdad" de condiciones, pues hay una marca registrada como lo es CANAL DEL FUTBOL expresión que es representativa de CANAL DEL DEPORTE. El hecho que exista en el mundo de internet Canal del Deporte, sin duda que produce confusión dentro del mercado, lo cual repercute en una dilución de la marca de su representada, la cual ha logrado posicionar en el mercado. Agrega que tal como señala el primer solicitante, la función de un nombre de dominio ha de ser un identificador en el mundo de internet, siguiendo esta misma línea argumentativa cabe entonces preguntarse ¿por qué no se solicitó el nombre de dominio canalado.cl, si dicen representar a ADO Chile? Eso sería más identificatorio.

9.- Que el segundo solicitante agregó la siguiente prueba documental suplementaria: a)- Búsqueda en Google del término canal del deporte, de fojas 82; b) Búsqueda en Google del término CDD de fojas 83; c) Impresión de la página de INAPI la solicitud marcaria CDD para la clase 38 junto a las instancias administrativas, de fojas 84 y 85; d) Impresión de la página de INAPI la solicitud marcaria CDD para la clase 35 junto a las instancias administrativas, de fojas 86 y 87.

10.- Que más adelante, a fojas 90, la segunda solicitante presenta sus observaciones a la prueba en que señala que el primer solicitante no ha acreditado la relación que alega entre éste y COCH-ADO, ello por cuanto no ha acompañado ningún poder que lo habilite al efecto. Agrega que durante el juicio esa parte ha acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa dadas las marcas registradas por ella, acreditadas y no impugnadas de contrario. Estima que las solicitudes de la contraria no acreditan ningún derecho susceptible de ser invocado en estos autos, máxime si se encuentran vigentes las oposiciones deducidas por esa parte.

En cuanto al uso efectivo que alega la contraria, sostiene que no puede considerarse que el "pantallazo" inicial sea constitutivo de esta cualidad por cuanto no entrega información sobre COCH_ADO, la asociación de deportistas de Chile, sino que hace mención a HD, Hola Deportes, a un canal de televisión, etc., que no puede ser una señal a considerar a la hora de dictar sentencia en este juicio. Agrega que además esa información es de titularidad de telecanal, sin que exista relación directa ni conceptual con el litigio de autos.

A su turno, señala que las búsquedas en google del término CDD, en ninguna parte se hace referencia o mención al primer solicitante del nombre de dominio.

Finalmente, en cuanto a la aplicación del principio first come first served, señala que no es posible su aplicación porque las partes no se encuentran en igualdad de condiciones y/o derechos.

11.- Que de su parte, el primer solicitante presentó sus observaciones a las pruebas rendidas en autos a fojas 93. Sostiene que su representado trató de evitar la discusión jurídica en relación a la asignación del dominio de autos. Al efecto se habría comunicado con el segundo solicitante a los efectos de instar un acuerdo, basados en que el proyecto del canal del deporte se viene gestionando hace varios años, que en el mismo no se realizarían actividades de difusión y publicidad, sino que intentaría ser un espacio para la difusión y publicidad de otras disciplinas deportivas, especialmente de aquellas de carácter olímpico y en especial de aquellos deportistas que forman parte de los programas ADO Chile.

Respecto de la alegación de la contraria, en cuanto a que esa parte no contaría con registros marcarios, sostiene que no es efectivo porque esa parte es titular del registro marcario N° 909.316, en la clase 35, marca CDD, para distinguir "organizaciones de eventos, exposiciones, ferias con fines comerciales o de publicidad", entre otros que enumera latamente.

Agrega que actualmente la marca Canal del Fútbol o CDF, el canal mismo y todas las asociaciones que existen en la misma, tienen una fuerte identificación con el público nacional que gusta del fútbol, y el canal del deporte no tiene interés en ese público sino que mira a la inclusión de otros deportes en la esfera televisiva nacional,

acercándose mucho más al concepto que desarrolla el canal Vive deportes, de lo que deduce que es difícil que exista confusión entre ambos actores, tanto a nivel de televisión como en el mercado de Internet.

Agrega luego que es erróneo considerar que Canal del Fútbol es una expresión representativa de Canal del Deporte pues el Fútbol es una deporte, el más popular, por lo general tan identificado con su público y practicantes que existe una tendencia a ponerlo en un nivel superior que el resto, pero la gente que sabe de deportes es capaz de diferenciar entre las distintas disciplinas. Estima que si se siguiera la argumentación del segundo solicitante, debiera prohibirse la creación de cualquier marca o cadena televisiva que expresara un deporte específico, tal como canal del volleyball o de mountainbyke, pues todas estas expresiones debieran ser consideradas representativas de canal del fútbol, afectando los principios de igualdad ante la ley y los propios del derecho de dominio y sus limitaciones.

Agrega que no existe mala fe ni afectación a los principios de competencia leal por parte de sus mandantes, sino por el contrario, se trataría de un emprendimiento original y que significa un importante soporte y avance para lograr el debido respaldo y difusión de otras ramas deportivas distintas del fútbol. En este contexto, estima que la asignación del dominio a esa parte no solo va en beneficio de su mandante, sino de todo el país y particularmente para los deportistas ADO Chile, quienes se verán beneficiados en la medida que su trabajo se dé a conocer al público en general, donde puede aparecer posibles interesados en invertir en estos profesionales, lo cual es algo comprobado, especialmente pensando en el caso de Tomás González, quien debe las inversiones que en él se han hecho a la publicidad que obtuvo debido a sus buenos resultados, que ocupan en forma frecuente un espacio en los noticieros deportivos.

Sostiene luego que toda la prueba aportada de contrario acredita de manera fehaciente que son titulares de la marca canal del fútbol o CDF, que tiene fama y notoriedad en el mercado chileno y que es una cadena de televisión conocidísima a nivel nacional, encargada de la transmisión de los partidos de fútbol que se disputan en el campeonato nacional de la ANFP, de las primera y segunda división de ese deporte. Siendo así, considera que no tiene sentido poner en duda estos hechos, por ser públicos y notorios, pero si torna legítima la pregunta respecto de en qué manera les podría afectar que se asigne el dominio en disputa a su representado, porque ellos están dedicados al fútbol y no a los deportes en general, por lo que malamente podría sostenerse que sufren alguna pérdida de valor respecto de su marca. Sostiene al respecto que la confusión que teme la contraria es ilusoria, mientras que el daño a los deportistas nacionales sería inconmensurable si se asignara el dominio a CDF, pues ellos no explotarían su titularidad de manera adecuada, por su vinculación directa con el fútbol y no con los deportes en general.

12.- Que a fojas 97 se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 98.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio tienen una función primordial en el desarrollo de Internet, en tanto permiten la localización de los productos, servicios y/o personas que se desenvuelven en o a través de la Red. A su turno, en cada registro de nombres de dominio, por razones técnicas, no puede inscribirse dos nombres de dominio idénticos. En este contexto, resulta esencial propender a un uso racional de los nombres de dominio, que permita que los distintos actores puedan acceder a una identificación, a través de la cual desarrollar sus proyectos en el mundo virtual, los que habrán de configurarse evitando, en lo posible, que se produzcan confusiones indeseadas. Es en base a estas necesidades que se han estructurado los criterios para la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, el segundo solicitante estima que goza de un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, en razón de su titularidad respecto de la marca Canal del Futbol y su acrónimo CDF, que ha acreditado y que la contraria reconoce en cuanto a su efectividad, vigencia y notoriedad, sin perjuicio de que considera que no es posible que, en caso de asignársele el dominio, exista riesgos de confusión en los usuarios, por considerar que existen diferencias substanciales entre canal del futbol y canal del deporte, que impedirían que los usuarios se confundan o que la marca “canal del deporte” pierda distintividad.

TERCERO: Que de su parte, la primera solicitante ha invocado su carácter de primer solicitante, su buena fe e interés legítimo, asociado a un proyecto de desarrollo de un canal de deportes, cuya página web se encuentra

activa y con contenidos acordes con este proyecto declarado, que de su parte es cuestionado por el segundo solicitante, en cuanto a si la titularidad del canal dice relación con el primer solicitante y si existen las asociatividades que se declaran como fundantes del interés legítimo invocado. Asimismo cuestiona que no exista riesgo de confusión, por cuanto estima que los términos "deporte" será asociado a "futbol" por los usuarios.

CUARTO: Que adicionalmente, el primer solicitante ha acreditado su titularidad de la marca CDD CANAL DEL DEPORTE, registro N° 909317, de fecha 03 de febrero de 2011, clase 35, incl. Organización de eventos, exposiciones y ferias con fines comerciales o de publicidad. Servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicios de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales. Servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por internet. Con protección al conjunto.

QUINTO: Que en consecuencia, ambas partes han acreditado registros marcarios en relación a los derechos que invocan y en ambos casos, la protección marcaria se ha otorgado a un conjunto de términos, que incluye, de una parte "Canal" seguido de la expresión "del deporte" o "del futbol", asociado a otro término, que opera como complemento, CDD en un caso y CDF en el otro. En estas circunstancias habrá de considerarse que ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones y derechos, por lo que no podrá dejar de aplicarse el principio first come first served, como actualización tecnológica del aforismo prior in tempore, prior in iure, asignando el dominio al primer solicitante de autos, rechazando la oposición interpuesta por el segundo solicitante.

SEXTO: Que en todo caso, no puede considerarse que el segundo solicitante haya litigado temerariamente u obrado de mala fe, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve:

Asígnese el nombre de dominio canaldeldeporte.cl, al primer solicitante TARIFAS PUBLICITARIAS S.A.
Cada Parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió

Lorena Donoso A.

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2011.05.18 11:06:08 -04'00'

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los Testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; dominios@silva.cl; dominios@silva.cl; mail@nameaction.com; registros@nameaction.com; contacto@geekbox.cl, rbas@tostachile.cl; mjarancibia@silva.cl; rleon@silva.cl; mdavis@ dellafiori.cl; jbadilla@ dellafiori.cl; edellafiori@ dellafiori.cl; fallos@legal.nic.cl