FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<cdfenvivo.cl>

- ROL 14.475 -

Santiago, 15 de septiembre de 2011

VISTOS,
PRIMERO: Que, por oficio 14.475 de fecha 28 de junio de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<cdfenvivo.cl>.**
SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante primer solicitante PATRICIO RUFINO VARGAS CANCINO, RUT: 13.075.546-1, Egaña 1523 Dpto. 33d, Peñalolén, Santiago y como segundo solicitante SERVICIO DE TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LIMITADA, RUT: 77.918.630-K, representados por Silva & Cia., Isidora Goyenechea Nº 3356, Of. 32, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 29 de junio del 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 08 de julio del 2011, a las 18:00 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que con fecha 08 de julio del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA por el segundo solicitante, en rebeldía del primer solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 12 de julio del 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 26 de julio de 2011.
SEPTIMO: Que, a fojas 17, don GONZALO SANCHEZ SERRANO presentó un escrito como segundo solicitante de demanda exponiendo argumentos, que se resumen en lo siguiente:
a) Que la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho 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. Disquisición , que apela a los principios básicos del derecho económico y resulta esencial para entender la pretensión de su mandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto

de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados. En este sentido, solicita que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "*first come first served*," que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "*first come first served*", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y su mandante solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa "*first to file*" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos;
b) Que para comprender la legitimidad de la pretensión de su mandante, resulta fundamental señalar que Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda. es una destacada y ampliamente posicionada empresa. CDF, es el canal nacional más importante sobre fútbol profesional quien además administra los derechos televisivos de la federación nacional de fútbol profesional. Es un canal de televisión que 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. Pues bien, 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, que se acreditan mediante informe que acompaña al proceso;
c) Que es evidente la identidad entre la marca y el signo solicitado: marca de su representado CDF; Nombre de dominio de su representado cdf.cl; nombre de dominio en disputa cdfenvivo.cl; como se aprecia la marca comercial CDF y el nombre de dominio de autos son cuasi idénticos, más aun cuando es evocativo a un concepto utilizado en la red como en televisión, con lo que la confusión será evidente en el público entre su 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 @cdfenvivo.cl, así no le parece justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio y marcas y nombre comercial ganados por otro, pues no favorece un saludable desarrollo económico, estima este tipo de conductas como perniciosas para el sistema económico y que no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico;
d) Que el nombre de dominio cdfenvivo.cl, no solamente es casi idéntico a la marca comercial que identifica en el mercado a su mandante y sus productos, Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., sino que peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. En este sentido, estima que el hecho de la igualdad de conceptos, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante;
e) Que el número 14 del reglamento NIC CHILE, señala: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". 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 esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente". Por otro lado el número 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien está en el acápite de la revocación, sugiere que se revise y se rescate el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de su mandante:"*Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado. d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio. e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.*";

f) 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 y reitera el tema 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;

g) Que esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. 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. 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, de

acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria;
h) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañados los siguientes documentos:
1.- Copia simple de los documentos que dan cuenta de la personería de los representantes del segundo solicitante, para actuar en autos y de su calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
2.- Impresión de informe de marcas comerciales CDF de su representada registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial consultable en la base de datos pública de www.inapi.cl
3.- Impresión del sitio web www.cdf.cl de su representada.
4.- Resultado de búsqueda de noticias sobre CDF en el buscador www.google.com
5.- Impresión de certificado emitido por NIC CHILE sobre el nombre de dominio www.cdf.cl de propiedad de su representada.
6.- Impresión de noticia titulada "Canal del Futbol, marca registrada" en la revista Capital, en la sección Capital Legal de fecha 7 de mayo 2010.
7.- Impresión de noticia del diario La Tercera, con una noticia de CDF.
8.- Impresión de noticia de la Tercera sobre el Canal del Futbol.
9.- Impresión Diario Financiero de fecha 21 de Diciembre del año 2010 "CDF podría financiar clubes".
10.- Publicidad del Canal Del Futbol
11.- Artículo Revista Qué Pasa
12.- Copia de El Mercurio de fecha 28 de Junio de 2003, Columna de Felipe Bianchi.
13.- Diario El Mercurio 29 de Febrero 2008
14.- Diario La Nación 15 de Febrero de 2008
15.- Diario Las Últimas Noticias de 17 de Febrero de 2008.
OCTAVO: Que, a fojas 51, con fecha 02 de agosto del 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Gonzalo Sanchez Serrano, abogado, en representación del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.
NOVENO: Que, a fojas 52, con fecha 02 de agosto del 2011, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 09 de agosto del 2011, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
DECIMO: Que, a fojas 54, con fecha 22 de agosto del 2011, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar

las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o *non likuet*, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO: Que, adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

CUARTO: Que, el primer solicitante, pese a ser apercibido, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 N° 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.

SEXTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna.

OCTAVO: Que, el principio de adquisición procesal, indica que el proceso está formado por actos procesales que se desarrollan progresivamente para solucionar el conflicto jurídico. Estos actos, por mucho que emanen de una de las partes, al incorporarse al proceso adquieren autonomía en el sentido que no sólo surtirán efectos en el sentido que la parte que los promueve pretende, sino que incluso pueden volverse en su contra; en otras palabras ello significa que los actos procesales no sólo se conciben en beneficio de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino que también ésta pude verse beneficiada por ellos.
NOVENO: Que, en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del proceso, el ámbito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con el ejercicio de sus facultades, queda entregado por entero al arbitrio de las partes. Es decir, puede que una persona se encuentre afectada en sus derechos por la conducta de un tercero, pero si ella no comparece ante tribunal competente deduciendo la acción, no se iniciará proceso alguno; por otra lado, serán sólo las partes las que podrán señalar expresamente la materia que desean que resuelva el tribunal, siendo además ellas las que a través de sus actuaciones van dando curso el proceso, debiendo aportar los antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la causa en estado de dictar sentencia, en forma tal que si permanecen inactivas el proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los derechos de las partes.
DECIMO: Que, el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en cuestión, así, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional e internacional en el rubro televisivo y deportivo, relacionado al futbol, lo que es un hecho público y notorio, como se ha acreditado en autos, unido a su conducta comercial consistente y concluyente. Además, posee una serie de marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, la única diferencia la constituye el agregado "*envivo*" pues sus marcas se estructuran en torno al signo cdf, lo que no puede considerarse como un elemento suficientemente original y diferenciador, sino más bien puede entenderse ligado al concepto.
DECIMO PRIMERO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta que el primer solicitante es una persona natural cuyo giro o actividad comercial no ha sido indicado.
DECIMO SEGUNDO: Que, el segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, el segundo solicitante ha actuado en armonía con nuestra Carta Fundamental y Legislación Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le pertenece.
DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV

(1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir"*. Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio cdfenvivo.cl al segundo solicitante SERVICIO DE TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LIMITADA, RUT: 77.918.630-K, sin costas por estimar que hubo motivos plausibles para litigar.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.