Santiago, 9 Nov. 2011

Juicio arbitral cdfsport.cl

VISTOS:

Que mediante OF0 14805 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el nombre de dominio **cdfsport.cl**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 29 de Agosto 2011 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 12 de Sept. 2011 a las 11:30 hrs. en el despacho de esta Juez Arbitro, notificándose a las partes dicha resolución por carta certificada de 21 de Agosto 2011, lo que consta en autos.

Que con fecha 12 de Sept. 2011, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador, con poder delegado del abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, en representación del segundo solicitante, la sociedad SERVICIO DE TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LTDA., en rebeldía del primer solicitante don CARLOS EDUARDO DURAN FAUNDEZ, y el árbitro.

Que conforme lo dispuesto en el Art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación por inasistencia del primer solicitante, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado se señaló un plazo de 10 días hábiles para que las partes en litigio presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó sus argumentos y pruebas, lo que consta en autos.

Y VISTOS ADEMÁS:

1.- Que a fs. 14 y con fecha de 27 Sept. 2011, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, en representación de SERVICIO DE TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LTDA., segundo solicitante, efectuó su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

2.- Que en síntesis sus argumentos son los siguientes:

a) Que SERVICIOS DE TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LTDA., es una destacada y ampliamente posicionada empresa, siendo CDF el canal nacional más importante sobre futbol profesional, la que además administra los derechos televisivos de la federación nacional de fútbol profesional. Es un canal de futbol que funciona las 24 hrs. del día, 7 días a la semana, con todo lo relacionado al futbol profesional y que se puede ver en las señales de cable mas importante del país. Dado entonces 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 acreditaron mediante documentos acompañados el proceso.

b) Que su mandante es dueña de la marca comercial CDF y CDF el Canal del Futbol, en diversas clases, según registros de INAPI

c) Que existe una similitud gráfica y fonética entre el nombre de dominio solicitado "cdfsport" y la marca de propiedad del segundo solicitante, por lo que resulta evidente la similitud, entre el nombre de dominio solicitado y la referida marca cuyo titular es la sociedad segunda solicitante.
Es evidente la identidad entre la marca y el signo solicitado:

- **marca de su representada** **CDF**
- **Nombre de dominio de su representada** **CDF.CL**
- **nombre de dominio en disputa** **CDFSPORT.C**

d) Que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría un agravio hacia los derechos adquiridos por la segunda solicitante, como legítimo titular de la marca comercial antes indicada, y en segundo lugar, inductivo a error o engaño entre los consumidores respecto de la procedencia, cualidad y género de los servicios.

e) Que en consecuencia el primer solicitante podría ocupar la red a través de la dirección www.cdfsport.cl ofreciendo a los consumidores productos y servicios idénticos a aquellos que ofrece y comercializa SERVICIO DE TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LIMITADA.

f) Que SERVICIO DE TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LIMITADA ha acompañado los siguientes documentos:

1.- Impresión de informe de marcas comerciales CDF de mi representada registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial consultable en la base de datos pública de www.inapi.cl

2.- Impresión del sitio web www.cdf.cl de nuestra representada.

3.- Resultado de búsqueda de noticias sobre CDF en el buscador www.google.com

4.- Impresión de certificado emitido por NIC CHILE sobre el nombre de dominio www.cdf.cl de propiedad de mi representada.

5.- Impresión de noticia titulada "Canal del Futbol, marca registrada" en la revista CAPITAL, en la sección Capital Legal de fecha 7 de mayo 2010.

6.- Impresión de noticia del diario La Tercera, con una noticia de CDF.

7.- Impresión de noticia de la Tercera sobre el Canal del Futbol.

8.- Impresión Diario Financiero de fecha 21 de Diciembre del año 2010 "CDF podría financiar clubes".

9.- Publicidad del Canal Del Futbol

10.-Artículo Revista Qué Pasa

11.-Copia de El Mercurio de fecha 28 de Junio de 2003, Columna de Felipe Bianchi.

12.- Diario El Mercurio 29 de Febrero 2008

13.- Diario La Nación 15 de Febrero de 2008

14.- Diario Las Últimas Noticias de 17 de Febrero de 2008.

15.- Copia del fallo CDFENVIVO.CL

16.- Copia del fallo CDFONLINE.CL

3.- Que con fecha 28 de Septiembre de 2011, a fs. 66 se proveyó la presentación efectuada por la segunda solicitante y se tuvo por presentada la demanda, y en cuanto a los documentos, se tuvieron por acompañados, con citación, y se dio traslado a la otra parte. Dicha resolución fue notificada a ambas partes por correo electrónico.

4.-Que en consideración a las reglas de procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, como de hecho ocurrió, se omitió recibir la causa a prueba, y se citó para oír sentencia con fecha con fecha 28 de Octubre de 2011, lo que consta a fs. 66 de autos.

CONSIDERANDO:

1.- Que de los antecedentes expuestos y allegados a este Tribunal, es menester para este Árbitro determinar a quien le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio cdfsport.cl, basado en argumentos de hecho y de derecho, así como consideraciones de equidad y justicia.

2.- Que de acuerdo con lo expuesto, resulta de los argumentos expuestos y esgrimidos por las partes

a) Que el primer solicitante pidió al Nic Chile con fecha 10 de Mayo de 2011 la inscripción del nombre de dominio cdfsport.cl, previniendo de esta forma a cualquiera otra solicitud sobre dicha denominación, y en consecuencia, se encuentra amparado por el principio first come, first served, aplicable a estas materias.

b) Que como se ha dicho, si bien en materia de registro de nombres de dominio se aplica por regla general el principio first come, first served, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Este principio se ampara en la buena fe que existe entre los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, situaciones ambas que no se verifican en estos autos.

3.- Que la Reglamentación de Nic Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigente en el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros

4.- Que en consecuencia, corresponde determinar en estos autos cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado cdfsport.cl y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante

5.- Que para comprender la legitimidad de la pretensión del segundo solicitante, resulta importante señalar que SERVICIOS DE TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LTDA., es una destacada y ampliamente posicionada empresa, siendo CDF el canal nacional más importante sobre futbol profesional, la que además administra los derechos televisivos de la federación nacional de fútbol profesional. Es un canal de futbol que funciona las 24 hrs. del día, 7 días a la semana, con todo lo relacionado al futbol profesional y que se puede ver en las señales de cable mas importante del país. Dado entonces, 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 acreditaron mediante documentos acompañados el proceso.

6. - Que en opinión de este Arbitro existe una evidente similitud entre las marcas antes enunciadas y el nombre de dominio en conflicto, y mas aun cuando las actividades del segunda solicitante se relacionan con el deporte, y en especial, con el fútbol y dichas actividades se encuadran en el ámbito de protección de los registros

de los signos antes aludidos, ya que éstos comprenden el desarrollo y las actividades deportivas y del futbol.

7.- Que en opinión de este Arbitro también parece razonable que el segundo solicitante pretenda proteger su actividad comercial, que ha venido desarrollando desde años, y obtener una capitalización de tal actividad, puesto que es el principal actor enla acitividad del fultbol y los derechos televisivos de la Federación Nacional del Futbol profesional, y también es razonable, que este segundo solicitante ejerce un legítimo derecho para proteger sus marcas, ya que se evidencia una gran similitud con el nombre de dominio en conflicto; de otra parte, al realizar actividades deportivas/televisivas existe un evidente interés comercial, que es dable proteger. El **"criterio de la identidad"**, señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relación con el mismo, y en el caso de autos, parece ser que ocurre con este segundo solicitante. Es opinión pues de este Arbitro, que este solicitante no ejerce una posición dominante, sino que pretende capitalizar los esfuerzos realizados por años de posicionar una marca, lo que reafirma la aplicación del criterio de identidad.

8.- Que es el segundo solicitante el que ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el nombre de dominio en cuestión; así, ha acreditado ser una empresa de trayectoria nacional en el rubro televisivo y deportivo, relacionado al futbol, lo que es un hecho publico y notorio, lo que acreditó en autos, ligado a una 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 referencia la constituye el agregado *"sport",* 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 como relacionado al concepto.

9.- Que en cuanto al primer solicitante, don CARLOS EDUARDO DURAN FAUNDEZ no ha demostrado derecho alguno respecto del dominio en disputa, es mas, no compareció a la primera audiencia decretada en estos autos ni compareció durante todo el proceso, el que se ventiló en su rebeldía. Debido a su silencio, este Tribunal no ha podido conocer sus argumentos de mejor derecho, y su conducta -en que puede atribuírsele responsabilidad-, ya que por el procedimiento establecido en el Reglamento de Nic Chile, no requería patrocinio de abogado alguno ni requería incurrir en gastos.

10.- Que en base a las consideraciones anteriores, es posible concluir que las argumentaciones esgrimidas por el segundo solicitante, en el sentido de asignar el dominio al primer solicitante podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, ya que en la practica no acreditó derecho alguno sobre la expresión "*cdfsport*" o similares y tampoco acreditó un mejor derecho.

11.- Que en este caso particular, no cabe aplicar al *principio first come, first served*, ya que el 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 de Nic Chile establece un plazo de 30 días para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva

12.- Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio cdfsport.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de ningún otro solicitante

13.- Que en párrafo final del apartado 8 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL. de Nic Chile, dispone que "*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo, exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción (…) Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar".* En la especie, no concurre ninguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma, de manera que el primer solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del CPC y en el Art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, y conforme a la prudencia y la equidad, y aplicando el principio de mejor derecho

SE RESUELVE:

Asignase el nombre de dominio "**cdfsport. cl"** al segundo solicitante **SERVICIO DE TELEVISION CANAL DEL FUBTOL LTDA.** Rut 77.918.630-K.-

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba R.
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza el fallo el Notario Público Titular de Santiago, don Pedro Sadá Azar