FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<cdobasico.cl>

- ROL 14.128 -

Santiago, 23 de agosto de 2011

VISTOS,

PRIMERO: Que por oficio 14128 de fecha 25 de abril 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 **< cdobasico.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 Tarifas Publicitarias S. A., RUT: 99.555.960-9, Roberto Bas, Av. Vicuña Mackenna 42, Santiago; y como segundo solicitante Servicio de Televisión Canal del Futbol Limitada, RUT: 77.918.630-K, representados por Silva & Cía., Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 28de abril de 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 06 de mayo de 2011, a las 17:35 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 06 de mayo del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña Javiera Badilla, en representación del primer solicitante, doña María José Arancibia por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 12 de mayo, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 26 de mayo de 2011.

SÉPTIMO: Que, a fojas 19, con fecha 25 de mayo del 2011, don Enrique Dellafiori Morales en representación del primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que su representada se dedica a prestar 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. 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 deportivo 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 su mandante 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, basquetbol y deportes olímpicos que ocurren a nivel nacional, entre otros;

b) Que a mayor abundancia, y con el objeto de desarrollar su actividad su mandante ha solicitado y es dueña actualmente de los siguientes registros y solicitudes marcarios: "CDD", acrónimo de "canal del deporte" y "CDO" acrónimo de canal del deporte olímpico" según los siguientes antecedentes:"cdd canal del deporte", denominativa, registro Nº909.317 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"; "cdd", denominativa, registro Nº909.316 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". Estas marcas han sido aceptadas a registro, pese a la oposición de los segundos solicitantes; "cdd canal del deporte", denominativa, solicitud Nº906.480 para distinguir en la clase 38: "Transmisión de programas hablados, radiados y televisados" y "cdd", denominativa, solicitud Nº906.479 para distinguir en la clase 38: "Transmisión de programas hablados, radiados y televisados". Estas dos solicitudes de marca han recibido una oposición de los segundos solicitantes y se encuentran dentro de término probatorio, "cdo", denominativa, solicitud Nº943.923 para distinguir en la clase 38: "Transmisión de programas hablados, radiados y televisados"; "cdo", denominativa, solicitud Nº943.924 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". Las marcas pedidas "cdo" que corresponden al acrónimo de Canal del Deporte Olímpico, se encuentran en fase administrativa sin oposiciones presentadas y como se puede observar son parte del rubro de su mandante quien desarrolla su actividad promocionando el deporte olímpico nacional a través de la televisión por cable;

c) Que como se puede apreciar, el presente nombre de dominio en disputa "cdobásico.cl" acuña los términos cdo: descriptores de la marca usada por su mandante para "Canal del Deporte Olímpico" más el término "básico" el cual se usa en el rubro de la televisión por cable para identificar el tipo de programación a la cual se tiene acceso, la que normalmente puede ser "Premium" o "Básico". El hecho de tener solicitada la marca "cdo" y concedida la marca "cdd" y "cdd canal del deporte", en clase 35 y 38, 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 y los dominios que ha solicitado también www.cdobasico.cl" y www.canaldeldeporteolimpico.cl. De estos tres dominios, como se mencionará más adelante su mandante ya ha obtenido por fallo arbitral favorable el dominio "canaldeldeporte", procedimiento el cual se disputó dicho contra el segundo solicitante de estos autos;

d) Que de la visita a la página web www.canaldeldeporte.cl, puede apreciarse cómo está siendo usada por su mandante 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 olímpico y en nada afecta al canal del fútbol quien tiene su propia página web y su propio canal conocido ya en el ámbito nacional. Es menester señalar que su representada intentó en su oportunidad, mediante todas las formas

posibles de evitar entrar en una discusión jurídica en relación a la asignación del dominio www.canaldeldeporte.cl. En efecto, se comunicó en su oportunidad con la contraria con el efecto de intentar un acuerdo en el que se puso especial énfasis en el hecho de que el proyecto "canal del deporte", que se viene gestionando ya hace varios años, no se ocuparía de la transmisión ni difusión de publicidad alguna relativa al futbol, por el contrario, el canal del deporte o cdd intentaría ser un espacio para la difusión y publicidad de otras disciplinas deportivas, especialmente de aquellas de carácter olímpico, y en forma más especial aún a aquellos deportistas que forman parte de los programas de ADO Chile. Dichos argumentos fueron determinantes y considerados por el Juez Arbitral quien por fallo de fecha 17 de Mayo de 2011, decidió por el principio "*first come first served*" otorgando al primer solicitante (su representado) Tarifas Publicitarias S.A., el domino en comento. El mencionado fallo es acompañado en estos autos a efectos de ser considerado por su señoría como jurisprudencia relevante a la hora de decidir en este caso;

e) Que en cuanto al Derecho. 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;

f) 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. Siendo así, 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 argumentos

marcarios y principios de propiedad intelectual al momento de decidir un conflicto por solicitudes competitivas respecto de una cadena de caracteres;

g) 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;

h) Que el artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl de Nic Chile, establece cuatro causales que se consideran como mala fe, pudiendo mencionar:1.- 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.2.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca, producto o servicio reflejar la marca con el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio esta pauta de conducta.3.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.4.- 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. 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, deporte olímpico 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, que requiere más que nunca ser promocionadas;

i) Que en definitiva, conforme a las argumentaciones entregadas, todas nos llevan a concluir que el primer solicitante tiene un mejor derecho para solicitar la titularidad definitiva del nombre de dominio "cdobásico.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;

j) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1.- Impresión obtenida de la página www.canaldeldeporte.cl;
2.- Impresiones obtenidas de la página www.tarifaspublicitarias.com ;
3.- Impresión de la página www.adochile.cl con información sobre ADO;
4.- Impresiones obtenidas de la página www.cdf.cl;
5.- Impresiones obtenidas de la página www.inapi.cl con las marcas de su mandante;
6.- Copia simple de la sentencia definitiva recaída sobre el dominio www.canaldeldeporte.cl de fecha 17 de Mayo de 2011;
7.- Poder que acredita la personería del representante del primer solicitante de estos autos;
8.- Copia de patente profesional;
9.- Copia de los títulos de abogado otorgados por la Corte Suprema de Chile de los mencionados en el segundo otrosí.

OCTAVO: Que, a fojas 51, con fecha 10 de junio de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, a fojas 52, con fecha 20 de mayo del 2011, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse 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. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, 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 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. 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 se acompaña en el primer otrosí. Su representada tiene dentro de su parrilla programática diferentes modalidades de programación, entre las cuales destaca cdf basico, cdf premium y cdf hd, por lo cual, se puede apreciar la similitud entre la marca de su representada y sus productos, con el nombre de dominio en disputa. cdobasico.cl, más aun destaca que el nombre de dominio no se encuentra activo y tampoco el primer solicitante es conocido ni reconocido en el mercado como cdobasico, tal como puede apreciarse de una búsqueda en google, en que a diferencia de éste, su representada, si es conocida con el término cdf básico;

c) Que como se puede apreciar la marca comercial canal del futbol o cdf y el nombre de dominio de autos son cuasi idénticos 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 @cdobasico.cl Así, ¿Es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio y marcas y nombre comercial ganados por otra? ¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra? En su opinión, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico;

d) Que el nombre de dominio cdobasico.cl no solamente es casi idéntica a la marca comercial que identifica en el mercado a su mandante y sus productos, Servicios de Televisión Canal del Futbol

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, el cual será abordado posteriormente, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante;

e) Que el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, el cual 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, en su espíritu, 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. 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. 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;

g) 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. 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;

h) Que se debe tener presente 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 claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria;

i) Que considera 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.Asimismo, 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. En suma, buena fe, interés legítimo, marcas, todos estos son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión;

j) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:

1.- Copia simple de los documentos que dan cuenta de la personería para actuar en autos y de la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, del mandatario del segundo solicitante;

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;
16.- Búsqueda en Google del término cdo basico;
17- Búsqueda en Google del término cdf basico;

DECIMO: Que, a fojas 94, con fecha 10 de junio de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.

DECIMO PRIMERO: Que a fojas 95, con fecha 10 de junio de 2011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 17 de junio del 2011.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 96, con fecha 15 de junio del 2011, don Enrique Della Fiori, abogado por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a)Que el segundo solicitante sostiene como fundamento de su alegación de mejor derecho, en síntesis, que el nombre de dominio solicitado cdo basico es cuasi idéntico con sus marcas comerciales canal del fútbol o cdf. Agrega, "*el nombre de dominio cdobasico.cl no solamente es casi idéntica a la marca comercial que identifica en el mercado a su mandante y sus productos, Servicios de Televisión Canal del Fútbol ltda, sino peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada….(sic*)".La contraria construye su argumentación sobre hechos inexactos y alejados de la realidad. No es efectivo que sea dueña de alguna marca comercial cuasi idéntica al nombre cdo basico; tampoco es efectivo que su mandante utilice una marca comercial debidamente registrada; incluso más, no es efectivo que existan semejanzas determinantes entre

las marcas canal del futbol y cdf con el nombre de dominio pedido cdo basico. Finalmente, la marca cdo basico no es de propiedad de la contraria;

b)Que en este mismo orden de ideas, debe hacer presente que el segundo solicitante no ha acompañado prueba alguna que acredite que sea propietario de la marca cdo basico o de alguna similar a aquel nombre, como afirma en su presentación;

c) Que, debe esta parte hacerse cargo de la imputación de mala fe que efectúa la contraria respecto de su representada. En efecto, el artículo 707 del Código Civil, norma de aplicación general en el derecho, establece una presunción de buena fe. De ello se sigue que la concurrencia de mala fe es una cuestión de hecho que debe ser probada en juicio y, como la presunción de buena fe favorece a su mandante, es de carga de la contraria mediante elementos de convicción legalmente producidos acreditar la mala fe que alega. En autos, no ha acompañado antecedente alguno en este sentido y, los meros dichos en que ha fundamentado su afirmación han sido debidamente rebatidos por esta parte al comienzo de esta presentación;

d) Que respecto de los documentos acompañados por la contraria en el primer otrosí de su presentación se debe tener presente que los mismos no son idóneos para acreditar los dos argumentos centrales sobre los cuales construye su argumentación tendiente a obtener la asignación del dominio en disputa; en efecto, no se refieren a la mala fe que imputa a su parte, y no acreditan la existencia y propiedad de las marcas cuasi idénticas al nombre cdo basico que afirma son de su propiedad. Es más, el documento signado con el número dos consistente en "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" (sic) nada acredita, puesto que se trata de un documento emanado de la propia parte que lo presenta en juicio y que carece de cualquier sello de autenticidad.

DÉCIMO TERCERO: Que a fojas 98, con fecha 01 de julio del 2011, proveyendo el escrito presentado por el primer solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por este.

DECIMO CUARTO: Que a fojas 99, con fecha 28 de junio del 2011, María José Arancibia, abogado en representación del segundo solicitante, presenta un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que la parte contraria solo tiene como marca registrada dos marcas a saber: cdd canal del deporte y cdd. Ambas marcas registradas, para clase 35 que no dicen relación alguna con la transmisión de programas televisivos o radiales;

b) Que el primer solicitante no tiene derecho alguno sobre la expresión cdo, por cuanto carece de marcas comerciales registradas todas las demás citas en el escrito del primer solicitante son sólo solicitudes, es decir, meras expectativas que son muy débiles, más aun cuando todas ellas se encuentran con oposición tanto de su representada como de otras titulares de marcas. Con ello, quiere dejar en claro que el primer solicitante no tiene un mejor derecho sobre la expresión

“cdo” carece de toda legitimidad en cuanto a su uso;

c) Que el acrónimo de cdo se estructura sobre la base del acrónimo de su representada utilizando la misma terminología y conceptos, más aun al agregar la expresión básico que también es utilizada por su representada que tiene una fuerte presencia en la televisión de pago;

d) Que en cambio, su representada si goza de un mejor derecho al tener ella marcas registradas en las clases pertinentes de transmisión de programas deportivos. De acuerdo a los certificados marcarios acompañados al momento de presentar la demanda arbitral. Todo ello, lleva a concluir que el hecho que exista en el mercado una expresión casi idéntica a la de su representada, produce que en el consumidor una confusión en cuanto si es o no un producto proporcionado por su representada;

e) Que Canal del Futbol, si utiliza en forma profusa el acrónimo CDF tanto en medios escritos, televisivos, radiales e internet. Basta una simple búsqueda en la página de *youtube* para apreciar la diferencia en coincidencias entre un acrónimo y otro. Donde la expresión CDO no dice relación con el primer solicitante;

f) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado, con citación, los siguientes documentos: 1. Resultados de la búsqueda en youtube de la expresión CDO. 2. Resultados de la búsqueda en youtube de la expresión CDF.

DÉCIMO QUINTO: Que, a fojas 106, con fecha 01 de julio del 2011, proveyendo el escrito presentado por el segundo solicitante, el Tribunal, resuelve: Téngase presente.

DECIMO SEXTO: Que, a fojas 107, con fecha 04 de julio del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve 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, en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "*cdo*" y “básico” como componentes, en ningún caso permite sostener que se

trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de un acrónimo compuesto por las letras iniciales de Canal de Deportes Olímpicos, y el adjetivo común "básico" que significa según diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "*perteneciente a la base o bases sobre que se sustenta algo fundamental*", tratándose en consecuencia de una expresión genérica. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifica tanto en el lenguaje como en el mercado con varias actividades, como ha quedado demostrado en autos, pues en el mercado de la Televisión por cable sirve para distinguir servicios generales o premium. Que, además, en materia de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served"*, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

TERCERO: Que la buena fe, en el caso *sublite* se presume, en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "*Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal*". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no habiéndose acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "cdobasico.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante, mala fe que por lo expresado debe quedar acreditada fehacientemente, en el proceso; este argumento del segundo solicitante se desechará, debiendo procederse a analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

CUARTO: Que, la utilización del término cdobasico por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, no puede ser considerado una creación original del mismo, toda vez que ha quedado acreditado que la expresión CDO y el término básico se encuentran inscritas por diferentes personas para diferentes clases de marcas de los más variados productos y servicios, y el segundo solicitante no la tiene registrada dentro de sus marcas comerciales, sino que ha registrado la sigla

CDF, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades de oficio, para determinar el mejor derecho de las partes. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio "cdobasico.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial CDF, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho respecto de cualquier expresión que se refiera o incluya la expresión "CDO", que ni siquiera es de su dominio o creación, sino sólo por la posible confusión con su marca, o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importaría una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil, considerando que tanto la expresión "cdo" como "básico", constituye la primera, una sigla original, y la segunda, una palabra genérica, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas, atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, no idénticas, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas, cómo es el caso, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre. *Contrario sensu*, ha quedado claramente establecido que el primer solicitante ha solicitado el nombre de dominio diferente para promocionar el deporte olímpico, no habiéndose probado que mediante esta actividad pretenda competir o ejercer la actividad del segundo solicitante, que se dedica a la promoción exclusiva del futbol. Actividad que si bien puede considerarse relacionada con el deporte que ejecuta el segundo solicitante, es claramente diferenciable y dirigida a segmentos de clientes diferenciados.

QUINTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado probado en autos. Dentro de su proyecto, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores,

por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión y ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan los hechos que se han dado por acreditados anteriormente.

SEXTO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de 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; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Tarifas Publicitarias S. A.,, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

SEPTIMO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come,first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.

OCTAVO: 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 finalidad 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. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "cdobasico.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos del canal del futbol. A su vez, es un hecho evidente en estos autos, tal como ya se ha dicho, que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del primero y entre los servicios y deportes que ofrece a sus clientes, no está el futbol. Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes, aún cuando estén ambos en el deporte,

la relación entre uno y otro es similar a la de género y especie y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario.

NOVENO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente presta el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

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 "cdobasico.cl" **al primer solicitante** TARIFAS PUBLICITARIAS S. A., RUT: 99.555.960-9.

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.

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

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