Foja 64
Santiago, veintitrés de mayo del año dos mil once

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 11 y siguiente de autos, artículos 160, 170 y 432 del Código de Procedimiento Civil, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, se procede a dictar sentencia en litigio por asignación del nombre de dominio "CLUBDENINOS.CL".

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 3 de enero de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "CLUBDENINOS.CL", surgido entre doña Olvido del Carmen Rivera Landero, Rut 5.276.727-K, domiciliada en calle Porvenir Nº 474, comuna de Santiago, representada por su abogado don Pablo Lineros Moreno, domiciliado en calle Napoleón Nº 3.200, Of. 204, comuna de Las Condes y Club Deportivo Universidad Católica de Chile, representada por don Jorge Claro Mimica, ambos con domicilio en Av. Andrés Bello Nº 2782, comuna de Las Condes, representada en estos autos por su abogado don Bernardo Serrando Spoerer, quien comparece en representación de Estudio Federico Villaseca, ambos domiciliados en Av. Alonso de Córdova Nº 5151, Piso 8º, Las Condes,

Que por resolución de 4 de enero de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento según, consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 12 de enero de 2011, a las 17:45 horas, con la asistencia de ambas partes, y en la que establecieron las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 11 y siguiente de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa doña Olvido del Carmen Rivera Landero, primer solicitante del nombre de dominio "CLUBDENINOS.CL" y Club Deportivo Universidad Católica de Chile, segundo solicitante y demandante de autos.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Club Deportivo Universidad Católica de Chile:

La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "CLUBDENINOS.CL" a doña Olvido del Carmen Rivera Landero, e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Hace presente que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado de la red Internet y que a diferencia de lo que ocurre con los registros marcarios, “los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza”. Agrega que la doctrina y la jurisprudencia, ha establecido que la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios y similitud de dominios ya inscritos.

2.- En materia de resolución de conflictos cita las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) y a nivel local cita la reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile.

Señala que la Política Uniforme de Resolución de conflictos de “ICANN”, de 1º de enero de 2000, reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, y se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio, si éste es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

3.- Sostiene que Club Deportivo Universidad Católica fue fundado el año 1937, aunque los primeros antecedentes remontan al año 1908, cunado La Universidad de Football Club jugaba sus primeros clásicos con su tradicional rival Universidad de Chile.

Que actualmente es la institución deportiva con mayor prestigio a nivel nacional y latinoamericano, con diversas ramas deportivas, y que una de las misiones del Club es fomentar el deporte de los niños desde su etapa escolar, con el objeto de lograr deportistas de alto nivel, y que por ello solicita el nombre de dominio “CLUBDENINOS”

4.- Que Club Deportivo Universidad Católica es titular de nombres de dominio cuasi idénticos al solicitado por la Sra. Olvido del Carmen Rivera Landero, tales como “CLUBDENINOSUC” y “CLUBDENIÑOS.UC”, respecto de los cuales se encuentra amparada en el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política y por el artículo 584 del Código Civil, que en el caso de autos legítima su mejor derecho para que se le asigne el dominio en cuestión.

5.- Indica la demandante que la solicitud presentada por doña Olvido del

Carmen Rivera Landero, es idéntica a los nombres de domino ya indicados, por lo que tiene un mejor derecho para su asignación, y que cumple con todos los criterios establecidos en las normas de la UDRP, para que se asigne el dominio, a saber nombres de dominio registrados cuasi idénticos al solicitado en estos autos, notoriedad del concepto en razón de pertenecer al Club Deportivo Universidad Católica, y se encuentra amparada en el principio de la buena fe en su pretensión.

Por lo señalado, concluye solicitando se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

Como medios de prueba acompañó a su escrito de demanda fotocopia de los certificados de los nombres de dominio “CLUBDENINOSUC” y “CLUBDENIÑOS.UC”, publicidad de Internet relativa al uso de la denominación de las expresiones “Club de Niños UC”, y en la que se lee: “Bienvenidos al Club de Niños UC”.

Que con fecha 7 de marzo de 2011 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado a doña Olvido del Carmen Rivera Landero, por el término de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada doña Olvido del Carmen Rivera Landero, con fecha 24 de marzo de 2011, presentó escrito de contestación de demanda, en la que señala en síntesis lo que se pasa a resumir.

1.- Que doña Olvido del Carmen Rivera Landero es una empresaria que desarrolla un conjunto de actividades comerciales en el rubro del esparcimiento de niños, y que para estos efectos ha estructurado sitios Web dirigidos a satisfacer las necesidades de entretención de los más chicos, prporcinandoles información útil a ellos y sus padres, respeto a panoramas y actividades que sean de su interés, siendo titular del nombre de domino “CLUBDENIÑOS.CL”, y que a través del dominio solicitado “CLUBDENINOS.CL”, pretende desarrollar una erie de enlaces y links a otros sitios Web, en los que se proveen juegos para niños, información nutricional, cuidado de mascotas y asistencia en áreas escolares, entre otros.

Que su intención es conformar un verdadero portal en Internet dirigido a los niños, con el cual el “internauta” menor de edad se identifique, y transforme en un punto de referencia al momento de consultar por actividades o temas de su interés, y que en este contexto es titular también de “MUNDONIÑOS.CL” y “MUNDONINOS.CL”.

2.- Que con fecha 10 de enero de 2011, se dictó una sentencia sobre la asignación del nombre de dominio “CLUBDENIÑOS.CL”, en el que se resuelve asignar el nombre indicado a la demandada y se desechan los argumentos que presentó como segundo solicitante Club Deportivo Universidad Católica, dictada por la Juez Arbitro NIC doña Janett Fuentealba Rollat, cuya copia acompaña a su escrito de contestación.

3.- Que la segunda solicitante Club Deportivo Universidad Católica de Chile, funda su pretensión en que es titular de los nombres de dominio “CLUBDENIÑOSUC.CL” y “CLUBDENINOSUC.CL”, pero existió de su parte desinterés en inscribir el nombre de dominio en actual disputa; y, que los que cita en su favor incorporan los caracteres “UC” al final en abierta referencia a un origen institucional, que en este caso es la Universidad Católica de Chile.

4.- Sostiene la demandada que es propio de la red de Internet, que los navegadores sean personas informadas, por lo que no existen riesgos de confusión, y que por lo mismo coexisten nombres de dominio, que se diferencian por la incorporación de determinados caracteres que produce precisamente la diferencia entre ellos, y así cita a modo de ejemplo: “CLUBDECAMPO.CL” de titularidad de Corporación Club de campo carmen, “CLUBDECAMPOSF” de Club de Campo San Fernando, “CLUBDECAMPOBUIN” de don Maximiliano Méndez Carvajal, “CLUBDECAMPOMEDICO” de Colegio Médico de Chile, etcétera.

Que estos precedentes, establecen que existe un claro criterio ya asentado, el cual se ha aplicado anteriormente, cuando se trata de nombres de dominio que comparten un segmento de características genéricas, unido a otro elemento que logra diferenciarlos unos de otros.

5.- Que además, la parte demandada se encuentra, previa habilitación técnica, desde hace un tiempo utilizando efectivamente los nombres de dominio “CLUBDENINOS.CL” y “CLUBDENIÑOS.CL”, lo que demuestra que su solicitud no tiene un carácter especulativo ni mucho menos simulado.

6.- Que hace presente que si existiera destinto titular pata los dominios “CLUBDENIÑOS.CL” y “CLUBDENINOS.CL”, respectivamente se aumentan las posibles confusiones entre las partes.

7.- Que como fundamentos de derecho, la parte demandada cita el artículo 14 de la Reglamentación NIC para la asignación de nombres de dominio, que dispone: “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 validamente adquiridos por terceros”, y que la solicitud de doña Olvido del

Carmen Rivera Landero, cumple a cabalidad con todos los requisitos que señala la citada norma., y que por el contrario la solicitud de la parte contraria y su pretensión, si afecta el desarrollo de la actividad económica de la primer solicitante, le impide distinguir sus servicios en el ámbito de Internet, y pretende imposibilitar que sea debidamente identificada y localizada por los consumidores y usuarios de Internet, bajo la denominación "CLUBDENINOS.CL".

Que asimismo, en su calidad de primer solicitante y a que su solicitud se ajusta plenamente al artículo 14 ya citado, cabe aplicar en propiedad el principio "first come, first served". Que además la solicitud presentada ha sido de buena fe.

Finalmente, la demandada solicita se le asigne el nombre de dominio en disputa atendido los siguientes antecedentes: 1.- calidad de primer solicitante, 2.- Buena fe de la solicitud, 3.- ser ya titular de "CLUBDENIÑOS.CL", 4.- la circunstancia de englobarse el nombre de dominio en un contexto general de desarrollo de un proyecto comercial, orientado a cierto mercado, varios de cuyos elementos ya están funcionando, 5.- el hecho de tratarse de un nombre de dominio genérico que no afecta derechos de terceros, 6.- la existencia de múltiples precedentes que dan cuenta de la coexistencia de nombres de domino que están en la misma situación; y, 7.- uso real, efectivo y serio del nombre de dominio en el comercio.

Que como medios de prueba la demandada acompañó los siguientes documentos: impresión de certificado donde consta que es titular del nombre "CLUBDENIÑOS.CL" y "MUNDONINOS.CL", copia sentencia de 10 de enero de 2011, que asignó el nombre de dominio "CLUBDENIÑOS.CL", entre otros.

Que con fecha 28 de marzo de 2011, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda y por acompañados los documentos individualizados, con citación, notificando a las partes con igual fecha.

Que con fecha 2 de mayo de 2011, se dictó resolución, citando a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la cuestión controvertida que debe resolverse en el caso sub lite, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "CLUBDENINOS.CL" esto es, sí a doña Olvido del Carmen Rivera Landero, primer solicitante, o a Club Deportivo Universidad Católica de Chile, segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que la parte demandante Club Deportivo Universidad Católica de

Chile, sostiene que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio “CLUBDENINOS.CL”, atendido a que es titular de los nombres de dominio “CLUBDENIÑOSUC.CL” y “CLUBDENINOSUC.CL”, denominaciones que usa para identificar a dicha institución, en la difusión de programas dirigidos a niños en el ámbito de actividades deportivas, por lo que ante la evidente similitud con el nombre de dominio en disputa, si se asigna a la primer solicitante se producirán confusiones en los usuarios de la red de Internet, ya que lo asociarán a la citada institución deportiva.

Tercero: Que, la parte demandada en su escrito de contestación de fojas 46, controvierte los argumentos de hecho y de derecho en que se funda la demanda de Club Deportivo Universidad Católica de Chile, y sostiene que tiene un mejor derecho a que se le asigne el nombre de dominio que ha pedido, ya que es una empresaria que ya cuenta con el registro del nombre de dominio “CLUBDENIÑOS.CL” y “MUNDONIÑO.CL”, los que utiliza en la red de Internet, para dar a conocer distintas actividades de recreación para niños. Agrega que el nombre de dominio “CLUBDENIÑOS.CL” le fue asignado por sentencia judicial dictada por la Juez Arbitro Nic doña Janett Fuentealba Rollat, de fecha 10 de enero de 2011, proceso arbitral en que fueron partes las mismas que litigan en éste. Señala también que en general coexisten nombres de dominio que utilizan denominaciones genéricas, unidas a otras que permiten distinguirlas, con distintos titulares, tales como “CLUBDECAMPO.CL” de titularidad de Corporación Club de campo carmen, “CLUBDECAMPOSF” de Club de Campo San Fernando, “CLUBDECAMPOBUIN” de don Maximiliano Méndez Carvajal, “CLUBDECAMPOMEDICO” de Colegio Médico de Chile, entre otros; principio que puede ser aplicado al caso de autos.

Cuarto: Que para resolver la litis, cabe tener presente que ambas partes ya son titulares de nombres de dominio que comparten la denominación “CLUBDENIÑOS”, en el caso de la primera solicitante “CLUBDENIÑOS.CL”, y en el caso de la segunda solicitante “CLUBDENIÑOSUC.CL” y “CLUBDENINOSUC.CL”, respectivamente, los que ya coexisten en la red de Internet.

Quinto: Que en consecuencia, siendo ambas partes titulares de la denominación “CLUBDENIÑOS”, corresponde precisar que en el caso de Club Deportivo Universidad Católica de Chile, la adición de la sigla “UC”, logra otorgar la diferenciación necesaria, para que puedan coexistir sus nombres de dominio “CLUBDENIÑOSUC.CL” y “CLUBDENINOSUC.CL”, con el que ya tiene registrado la primera solicitante “CLUBDENIÑOS.CL”.

En este orden de ideas, en el caso de los nombres de dominio

“CLUBDENIÑOSUC.CL” y “CLUBDENINOSUC.CL”, el segmento que logra darle una efectiva distinción, diferenciación e identificación es, como se ha señalado, la denominación “UC”, que como es de público conocimiento corresponde a la sigla de la Universidad Católica de Chile, en el ámbito deportivo y especialmente en el deporte del football.

Sexto: Que asimismo, parece razonable y legítimo que la primera solicitante doña Olvido del Carmen Rivera Landero, quien ya cuenta con el nombre de dominio “CLUBDENIÑOS.CL”, pueda también ser titular del registro que solicita “CLUBDENINOS.CL”, teniendo presente que ya utiliza en la red de Internet el primero de ellos.

Séptimo: Que por las razones señaladas, en opinión de este sentenciador no resultan atendibles los fundamentos de hecho y derecho en que se funda la demanda de oposición de fojas 13.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y al principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “CLUBDENINOS.CL”, a doña Olvido del Carmen Rivera Landero, y se rechazan en consecuencia la demanda de oposición presentada por Club Deportivo Universidad Católica de Chile a fojas 13, sin condena en costas por haber litigado con fundamento plausible.

En materia de costas cada parte soportará sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres Ríos, quienes como testigos autorizan la presente sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos

Monjitas 527 Of. 514 Santiago 664 8011 664 8012 torreszagal@adsl.tie.cl