En Santiago de Chile a 24 de octubre de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°18346 de fecha 22 de julio de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "colocoloescuelas.cl", designación que acepté con fecha 23 de julio de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Felipe Marcelo Rodríguez Letelier, Rut 15.607.863-8, con domicilio en la ciudad de San Antonio, Santa Lucía 120 de la comuna de San Antonio, correo electrónico miranda.lanyon@gmail.com; 2) Club Social y Deportivo Colo-Colo, Rut. 70.074.600-3, representada por Sargent & Krahn y en autos por la abogado doña María Luisa Valdés Steeves, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico cadmin@saragent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "colocoloescuelas.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 25 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral, con la inasistencia de don Felipe Marcelo Rodríguez Letelier, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 26 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Felipe Marcelo Rodríguez Letelier.

Don Felipe Marcelo Rodríguez Letelier no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Club Social y Deportivo Colo-Colo representado por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 154 y siguientes que doña María Luisa Valdés Steeves en representación de Club Social y Deportivo Colo-Colo presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que su mandante es una institución dedicada al fútbol profesional con base en la ciudad de Santiago de Chile y hace una reseña histórica del Club Social y Deportivo Colo Colo, en adelante Colo Colo y concluye que es el equipo más grande y popular de nuestro país, cuenta con estadio propio y una serie de filiales que compiten en diversas categorías, tanto a nivel nacional como internacional, transformándose en uno de los clubes de futbol con más tradición y triunfos en Sudamérica. Fundamenta que a lo largo de todo Chile, cuenta con más de 70 Escuelas de fútbol oficiales para niños de todas las edades. Dichas escuelas mantienen vínculos formales y de alta exigencias con el club deportivo, cumpliendo con el objetivo básico de captar nuevos talentos para Colo-Colo, además de fidelizar el sentimiento de miles de niños con del deporte y el trabajo en equipo. Además fundamenta que cuenta con una familia de marcas comerciales que corresponden o bien se estructuran precisamente en la expresión "Colo-Colo", elemento funcional y distintivo del dominio en disputa. Estas marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI") y las detalla: Escuela de Talentos Colo-Colo y Colo-Colo

(19 Registros). Agrega que los registros individualizados son muestra del mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio "colocoloescuelas.cl" toda vez que este contiene íntegramente su marca, la que se encuentra registrada para distinguir precisamente servicios de escuela de deporte, en clase 41. Agrega que la palabra Escuelas, lejos de distinguir el nombre de dominio, lo que hace es precisamente vincularlo con su representado, dueño de la marca Colo-Colo para distinguir servicios de clase 41, entre los cuales se encuentran las escuelas de deportes. Destaca que su mandante es titular de nombres de dominio que se estructuran de manera análoga al dominio pedido, esto es, utilizando su marca registrada Colo-Colo más la expresión "Escuela", que le da sentido y le confiere individualidad, a saber escueladefutbolcolocoloillapel.cl, escuelacolocolohaciendatobalaba.cl y escuelacolocolovallenar.cl, y además es titular de numerosos nombres de dominio que se conforman en base a la expresión Colo Colo: colocolo.cl, colocolochile.cl, colocolovallenar.cl, colocolovalpo.cl, colocololaflorida.cl, colocolotv.cl, soydecolocolo.cl, colocoloenlared.cl y tvcolocolo.cl. Señala que estos nombres de dominio son una muestra más del mejor derecho que asiste a su representado y agrega que resulta claro que cualquier usuario de Internet o consumidor, enfrentado a colocoloescuelas.cl pensará que se trata de un sitio Web que informa acerca de las escuelas oficiales de futbol de Colo-Colo y cita jurisprudencia. A continuación se refiere a la vinculación entre el nombre de dominio colocoloescuelas.cl y su mandante por cuanto tiene registrada la marca "Colo-Colo" en Chile para distinguir precisamente servicios de clase 41, entre los cuales se encuentran los servicios de escuela deportiva, marca que le confiere derechos exclusivos y excluyentes para usarla en relación a la clase de servicios que la misma protege, de manera que la solicitud de un tercero es portadora de un germen de infracción de derechos adquiridos de su representado. Agrega que el agregando de la expresión "escuelas", bajo ningún punto de vista puede ser considerada como un elemento diferenciador. Cita jurisprudencia sobre la materia y el artículo 14 del Reglamento. En relación a los antecedentes de derecho se refiere a la descripción de los nombres de dominio y su importancia y a los criterios aplicables para conflictos de

asignación de nombres de dominio: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, señala que en Derecho Comparado, así como la uniforme jurisprudencia de nuestro país de los últimos años, ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, y es posible sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando así el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos. Conforme a lo señalado, la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Agrega que su mandante cuenta con registros marcarios y nombres de dominio para la expresión "Colo-Colo", reproducida en el dominio solicitado. Cita las normas ICANN, OMPI, NIC – CHILE y concluye que el elemento distintivo del nombre de dominio en conflicto es idéntico a las marcas comerciales de su mandante, agregándose únicamente la expresión "Escuelas" al final, lo que no permite desvincularlo respecto de las marcas de su mandante, sino que por el contrario aumenta el riesgo de confusión, ya que, los usuarios de internet con toda lógica y razón podrían creer que se trata de un sitio Web con información relativa a las Escuelas oficiales de futbol que su mandante distingue con su marca Colo-Colo. Cita el criterio de Legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, su mandante ha invertido grandes recursos en el desarrollo y comercialización de sus productos y servicios, entre ellos precisamente sus Escuelas oficiales de futbol, publicitándolas a través del signo distintivo Colo-Colo, el que se ha preocupado de proteger debidamente como marcas comerciales, lo que lo convierte en el único facultado para usar dichas marcas en el mercado en relación a los servicios que distinguen; Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio y cita jurisprudencia; Criterio de la Identidad, establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro

derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo y cita jurisprudencia; Uso efectivo en Internet de la expresión "Colo Colo Escuelas", al ingresar al sitio www.colocolo.cl, se aprecia que éste se encuentra activo y a través de él se puede acceder a contenido acerca de la actualidad del club deportivo, además de encontrar a información vinculada a las escuelas oficiales de futbol de su mandante. Además al entrar al buscador Google e ingresar como patrón de búsqueda la expresión "Colo Colo Escuelas", se observa que los primeros resultados aluden a su mandante, por lo que la asociación entre la el dominio en disputa y su representado es inmediata. Sostiene que los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio "colocoloescuelas.cl", claramente lo relacionarán con su mandante Colo-Colo y legítimamente pensaran que los servicios y la información que contiene provienen de este, lo que no es efectivo ya que nuestro mandante NO ha autorizado el uso de este dominio al demandado. Cita el Convenio de París. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos acompaña los siguientes documentos: Copia de los certificados de registro marcario individualizados; Copias de documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de su mandante sobre los nombres de dominio individualizados; Impresión del sitio Web www.colocolo.cl, en el que se destacan noticias sobre la actualidad del club y en donde se puede encontrar información relativa a las escuelas de futbol oficiales de Colo Colo; Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una reseña histórica y comercial del Club Social y Deportivo Colo-Colo; Impresión del sitio Web www.elvacanudo.cl, en el que aparece una noticia titulada "Escuela de Fútbol Colo Colo quiere atraer a talentos osorninos" que da cuenta de la importante labor de las escuelas de futbol oficiales de Colo-Colo para captar nuevos talentos; Copia de la búsqueda de la expresión "Colo Colo Escuelas" en el famoso buscador www.google.cl; Copia de fallos arbitrales recaídos sobre el nombre de dominio "colocolochile.cl", linternasmaglite.cl, "viñasdelmaipo.cl", promain.cl, "sisleyparis.cl" y "sisley-paris.cl".

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Felipe Marcelo Rodríguez Letelier.

Don Felipe Marcelo Rodríguez Letelier no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Club Social y Deportivo Colo-Colo.

1.6.2 Respuesta de Club Social y Deportivo Colo-Colo representado por Sargent & Krahn.

Club Social y Deportivo Colo-Colo no evacuó respuesta, ya que, don Felipe Marcelo Rodríguez Letelier no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 157 de autos, con fecha 2 de octubre de2013 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Felipe Marcelo Rodríguez Letelier con fecha 11 de febrero de 2013 solicitó el nombre de dominio "colocoloescuelas.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que el Club Social y Deportivo Colo-Colo representado por Sargent & Krahn, lo solicitó con fecha 1 de marzo de 2013.-

II.2 Que don Felipe Marcelo Rodríguez Letelier no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por el Club Social y Deportivo Colo-Colo.

II.3 Que Club Social y Deportivo Colo-Colo, fundamentó su mejor derecho en que Colo Colo es el equipo más grande y popular de nuestro país, cuenta con estadio propio, y

es uno de los clubes de futbol con más tradición y triunfos en Sudamérica. Fundamenta que a lo largo de todo Chile, cuenta con más de 70 Escuelas de fútbol oficiales para niños de todas las edades, dichas escuelas mantienen vínculos formales y de alta exigencias con el club deportivo, cumpliendo con el objetivo básico de captar nuevos talentos para Colo-Colo. Cuenta con una familia de marcas comerciales que se estructuran precisamente con la expresión "Colo-Colo", elemento funcional y distintivo del dominio en disputa, y las detalla: "Escuela de Talentos Colo-Colo" y "Colo-Colo" (19 Registros). Agrega el nombre de dominio "colocoloescuelas.cl" contiene íntegramente su marca, la que se encuentra registrada para distinguir precisamente servicios de escuela de deporte, en clase 41. Agrega que la palabra Escuelas, lejos de distinguir el nombre de dominio, lo que hace es precisamente vincularlo con su representado, dueño de la marca Colo-Colo para distinguir servicios de clase 41, entre los cuales se encuentran las escuelas de deportes. Destaca que es titular de nombres de dominio que se estructuran de manera análoga al dominio pedido, esto es, utilizando su marca registrada Colo-Colo más la expresión "Escuela", que le da sentido y le confiere individualidad, a saber escueladefutbolcolocoloillapel.cl, escuelacolocolohaciendatobalaba.cl y escuelacolocolovallenar.cl, y además es titular de numerosos nombres de dominio que se conforman en base a la expresión Colo Colo: colocolo.cl, colocolochile.cl, colocolovallenar.cl, colocolovalpo.cl, colocololaflorida.cl, colocolotv.cl, soydecolocolo.cl, colocoloenlared.cl y tvcolocolo.cl. Cualquier usuario de Internet o consumidor, enfrentado a colocoloescuelas.cl pensará que se trata de un sitio Web que informa acerca de las escuelas oficiales de futbol de Colo-Colo y cita jurisprudencia. A continuación se refiere a la vinculación entre el nombre de dominio colocoloescuelas.cl y su mandante por cuanto tiene registrada la marca "Colo-Colo" en Chile para distinguir precisamente servicios de clase 41, entre los cuales se encuentran los servicios de escuela deportiva, marca que le confiere derechos exclusivos y excluyentes para usarla en relación a la clase de servicios que la misma protege. En relación a los antecedentes de derecho se refiere a la descripción de los nombres de dominio y su importancia y a los

criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio y cita las normas ICANN, OMPI, NIC – CHILE y concluye que el elemento distintivo del nombre de dominio en conflicto es idéntico a las marcas comerciales de su mandante, agregándose únicamente la expresión "Escuelas" al final, lo que no permite desvincularlo respecto de las marcas de su mandante, sino que por el contrario aumenta el riesgo de confusión, ya que, los usuarios de internet con toda lógica y razón podrían creer que se trata de un sitio Web con información relativa a las Escuelas oficiales de futbol que su mandante distingue con su marca Colo-Colo. Cita el criterio de Legítimo interés sobre el nombre de dominio, Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, Criterio de la Identidad, Uso efectivo en Internet de la expresión "Colo Colo Escuelas y Cita el Convenio de París.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por el Club Social y Deportivo Colo-Colo, consta a fojas 113 a 142, que tiene registrada en Chile las marcas "Escuela de Talentos Colo-Colo" y "Colo-Colo". Que dichas marcas no son idénticas al nombre de dominio solicitado, "colocoloescuelas.cl", pero si resultan engañosamente similares. En efecto, el nombre de dominio se estructura sobre la base de la expresión "Colo Colo", que corresponde a la notoria y famosa marca comercial del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Además, la palabra "escuelas" no le aporta al nombre de dominio un elemento que permita distinguirla de la marca "Colo-Colo", sino, que muy por el contrario y tal como lo sostiene la parte, ésta expresión le aporta una mayor vinculación con la marca, pues se vincula con la escuelas deportivas y de talentos de dicha institución y que distingue con su marca Colo-Colo. A mayor abundamiento la marca registrada "Escuela de Talentos Colo-Colo" en casi idéntica al nombre de dominio "colocoloescuelas.cl", pues éste contiene todos sus elementos y agrega "de Talentos", lo que tampoco aporta un elemento de distinción entre la marca y el nombre de dominio. En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa "colocoloescuelas.cl" resulta ser engañosamente similar a las marcas registradas,

“Escuela de Talentos Colo Colo” y “Colo-Colo”, de que es titular el Club Social y Deportivo Colo-Colo.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse, y es un hecho público y notorio, que la marca “Colo-Colo” es notoria y famosa, de manera que de otorgársele el nombre de dominio “colocoloescuelas.cl”, engañosamente similar a la marca “Colo-Colo”, a quien no es titular de dicha marca, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, ya que, los usuarios de internet con toda lógica y razón creerán que se trata de un sitio Web con información relativa a las Escuelas oficiales de futbol del Club Social y Deportivo Colo-Colo.

II.6 A mayor abundamiento debe considerarse que el Club Social y Deportivo Colo-Colo es titular de numerosos nombres de dominios, fojas 101 y 112 de autos, entre ellos, colocolo.cl, escueladefutbolcolocoloillapel.cl, escuelacolocolohaciendatobalaba.cl, escuelacolocolovallenar.cl, los que indudablemente resultan engañosamente similares al nombre de dominio en disputa. En consecuencia, éste sentenciador considera que de otorgarse el nombre de dominio colocoloescuelas.cl a un tercero distinto al Club Social y Deportivo Colo-Colo se produciría entre los usuarios de Internet una evidente confusión acerca de quién es el prestador de los servicios que se ofrezcan en dicha página web.

II.7 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa “colocoloescuelas.cl” corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido el Club Social y Deportivo Colo-Colo y sus escuelas de futbol.

II.8 Finalmente debe tenerse presente que el primer solicitante, don Felipe Marcelo Rodríguez Letelier, no señaló cuál es su interés sobre el nombre de dominio en disputa, ni contra argumentó los fundamentos del segundo solicitante.

II.9 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador ha llegado a la convicción que el nombre de dominio “colocoloescuelas.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Club Social y Deportivo Colo-Colo.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “colocoloescuelas.cl” al Club Social y Deportivo Colo-Colo representado por Sargent & Krahn.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.