SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
larojasudafrica.cl

Santiago, miércoles treinta de junio de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 11 de noviembre de dos mil nueve, don Abel Nicolás Sala, con domicilio en Luis Pasteur Nº 5641, Vitacura, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "larojasudafrica.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 12 de noviembre de dos mil nueve, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, domiciliada en Av. Quilín 5635, Peñalolén, Santiago, representada por Alessandri & Compañía Ltda., domiciliados en El Regidor 66, piso 10º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "larojasudafrica.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 12093 de 15 de marzo de 2010 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales

según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron ambas partes a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, y no hubo avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 33 y 66 respectivamente, el primer y segundo solicitante hicieron valer sus derechos, solicitando cada uno que en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 119, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que fue evacuado sólo por el segundo solicitante a fs. 123.

A fs. 127, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio larojasudafrica.cl”.

A fojas 128, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 11 de noviembre de dos mil nueve, don Abel Nicolás Sala, solicitó la inscripción del nombre de dominio “larojasudafrica.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 12 de noviembre de dos mil nueve, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “larojasudafrica.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres

del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron ambas partes a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, y no hubo avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: El primer solicitante, don Abel Nicolás Sala, señala en primer lugar su calidad de tal y agrega que lo habría inscrito válidamente para poder contar con una herramienta para el cumplimiento de su propio quehacer, ya que sería socio y administrador de la sociedad "Compañía de Optimización de Procesos Industriales Limitada" y que tendría dentro de su objeto, el desarrollo de la publicidad y que dicha sociedad ofrecería distintas alternativas de negocios a terceros, ya sean éstos particulares o público. Que dentro de esas alternativas de negocio, y que sería de público conocimiento, existirían diversas campañas de publicidad que harían referencia al campeonato mundial de fútbol "Sudáfrica 2010", para lo cual agrega, se haría necesario desarrollar un extenso y completo programa de marketing, el cual debería cumplir con diversas características que señala.

Además, cita las normas sobre revocación de nombres de dominio contempladas en la Reglamentación de Nic Chile y al respecto argumenta que la marca "la roja Sudáfrica", se encontraría por su parte en procedimiento de registro y que en el registro de marcas, obtenido del INAPI, señala que en las clases respectivas, convivirían una serie de nombres similares, los cuales serían algunos de

propiedad del recurrente y otros de terceros y cita algunos.

Expresa además, que el concepto la roja Sudáfrica, en este caso, no puede ser atribuible en caso alguno, sólo a un equipo de fútbol, lo anterior lo sería por elementos de índole formal, como la ausencia de inscripción de dicho nombre. Agrega también, que el concepto sería completamente integrador, esto sería la idea de que gente participe en determinada campaña publicitaria, como concepto amplio y no en el de los jugadores que integran el plantel.

Arguye además, en relación a las normas sobre revocación de nombres de dominio contempladas en la Reglamentación de Nic Chile y en relación a la mala fe, que no se encontraría en dicho caso por ser el representante de una empresa de publicidad, la cual ocupa u ocupará el dominio en disputa. Señala también que sería el propio titular o respecto de quien la marca tendría una mayor identificación y que el interés que le ha servido para su inscripción, sería anterior a la del segundo solicitante y que la idea no sería apropiarse de un equipo, sino sólo un medio legítimo para realizar una actividad publicitaria. Señala que el nombre de dominio en disputa, no causaría confusión con la marca del segundo solicitante, en cuanto en el registro de marcas aparecerían nombres similares y que mientras no exista una campaña determinada que esté usando el dominio en conflicto, su uso se encontraría entregado a la comunidad española residente en Chile, ya que el equipo español, también estará en el citado campeonato mundial de fútbol.

Afirma que se configurarían otros principios a tomar en cuenta para la resolución del conflicto de autos y cita al efecto el “First come first served”, que no se daría en la especie lo que en doctrina se llama la dilución marcaria y señala el de la especialidad de las marcas comerciales.

Por último solicita de acuerdo a lo expuesto se le asigne el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: A su vez el segundo solicitante al hacer valer sus pretensiones,

expresa que la Asociación Nacional De Fútbol Profesional, es una corporación de derecho privado, organizada de acuerdo a las leyes del Estado de Chile, encargada de la organización del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional, y de la participación de la Selección Chilena de Fútbol en los campeonatos organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), destacando entre ellos la Copa mundial FIFA.

Que su historia se remontaría al año 1895, cuando tras una reunión en el café Pacífico de Valparaíso, se funda la Football Association of Chile (FAC), presidida por el periodista David Scott. Que con el tiempo, habría pasado a ocupar un lugar preponderante en el escenario nacional, debido principalmente a la popularidad que el fútbol tendría en nuestro país, poseyendo un alto de reconocimiento y renombre.

Agrega que la selección de fútbol de Chile, sería el equipo representativo del país en las competiciones oficiales de fútbol, la que sería conocida como La Roja, debido al color de las camisetas que usan sus jugadores, la selección organizada por mi representada es conocida generalmente como la roja, la que participará este año en la Copa Mundial FIFA a celebrarse este año en Sudáfrica.

Que consecuentemente, las expresiones la roja y Sudáfrica habrían adquirido un alto grado de notoriedad, y asimismo, una íntima vinculación, debido a la gran popularidad que goza el Mundial de Fútbol FIFA, y que habría generado que ambos conceptos estén en la práctica concatenados. Que de esta manera, la expresión LAROJASUDÁFRICA, habría adquirido un alto grado de notoriedad en la especie, indicaría la participación de la Selección Chilena de Fútbol organizada en dicho evento futbolístico.

Señala también, que “la roja” la tendría registrada a su nombre como marca comercial, formando parte de su patrimonio, y expresa que estaría registrada en las clases 9, 18, 25, 28, 32 y 35. También “La roja de todos”, en las clases 3, 9,

18, 25, 28 y 32. Además, “Gana con la roja de todos”, en las clases 3, 9, 18, 25, 28 y 32. Que por lo anterior, existiría una fuerte conexión entre la ANFP y el signo LA ROJA, en su dimensión de marca comercial. Que cualquier utilización que se le entregue a la marca comercial LA ROJA, o de una expresión sustancialmente similar, produciría entre el público consumidor, una conexión inmediata con la ANFP y con la selección de fútbol.

Luego arguye que el nombre de dominio larojasudafrica.cl, sería sustancialmente idéntico al nombre a través del cual sería reconocida, y a sus marcas registradas y cita al respecto el art. 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile, y que por lo mismo el nombre de dominio de autos, resultaría en la especie indistinguible de su marca y nombres de dominio, lo que provocaría toda clase de errores y confusiones entre el público consumidor, quienes erróneamente asignarán un origen que no es efectivo y que el hecho que el primer solicitante haya agregado la expresión SUDÁFRICA al nombre de dominio de autos, en nada variaría esta situación, en cuanto se trataría de una designación indicativa de su participación en la Copa Mundial FIFA 2010, cuyo único efecto sería hacer creer a los consumidores que se trata de un dominio de su propiedad, que tiene como fin, entregar información oficial acerca de la participación de su Selección en el Mundial Sudáfrica 2010.

Agrega, que el hecho que el nombre de dominio de autos haya sido registrado bajo el dominio .CL, constituiría un indicativo del país en el cual ha sido registrado el dominio, por lo que naturalmente los usuarios de Internet que ingrese a larojasudafrica.cl, esperarán encontrar información de sus productos o servicios, hecho que se vería frustrado en caso que se asigne dicho dominio al primer solicitante.

Afirma que de acuerdo al derecho comparado, así como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado claramente en cuenta

la relación que existe entre nombres de dominio y marcas comerciales. Que cita también al respecto, a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy), desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a Internet (Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN").

Por otra parte también argumenta, en relación al artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile, que al momento de inscribir el nombre de dominio, el primer solicitante no poseía derecho o interés legítimo alguno, que le otorgue un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Que no poseería relación alguna, que lo una al nombre de dominio solicitado, ni poseería registro marcario alguno que incluya la expresión "LA ROJA", o "LAROJASUDAFRICA", como tampoco solicitudes de registro de marcas comerciales, en tramitación ante el Instituto de Propiedad Industrial, ni tener una vinculación comercial con alguna sociedad que posea tal nombre, o que sea titular de registros marcarios. Que por lo anterior, no existiría factor de conexión alguno entre el solicitante y el nombre de dominio pedido, que le otorgue un derecho por sobre él, debiendo, en consecuencia, respetarse la preeminencia que poseería respecto a su propio nombre y marcas comerciales.

Expresa además, que la asignación al primer solicitante del dominio larojasudafrica.cl, provocará errores y confusiones entre los usuarios de Internet, ya que tenderán a otorgar a la página de Internet identificada bajo dicho nombre de dominio, un origen empresarial erróneo.

Concluye expresando que de acuerdo a los antecedentes expuestos, la marca "LAROJASUDAFRICA" se asocia claramente con él, y que sería la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, por lo que se le debiera asignar el nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Al evacuar el respectivo traslado, el primer solicitante arguye que frente

a lo expuesto por la segunda solicitante, mantiene y confirma sus dichos y agrega que tiene plena conciencia quien y que hace la ANFP. Pero como la selección de fútbol de España también va al mundial, ello permitiría que distintos actores del mercado puedan intervenir y ofrecer sus productos desde esa condición, y es así como hay en los distintos medios de comunicación, campañas basadas en la posibilidad de ganar algún premio que significaría ir al mundial, lo que permitiría desde el punto de vista del concepto de marca, fortalecerla y que bajo ningún punto de vista, pretendería hacerse pasar por la ANFP.

Además señala que si bien la segunda solicitante tiene diversas inscripciones de marcas relacionadas con el nombre “la roja”, la solicitud del registro de la marca “La Roja Sudáfrica”, le correspondería a él y que existirían registros similares de marcas a nombres de terceros y cita a modo de ejemplo: “La roja que todos saben construir”, “raspe la roja”, “la roja” y “con la roja”, todo lo cual controvertiría lo dicho por el segundo solicitante y que existiría un propósito de abuso monopólico y de restricción de la libre circulación de los bienes.

Agrega que sería una sociedad que tiene dentro de su objeto la publicidad y que no tendría como motivación realizar un negocio ilícito con el dominio solicitado, sino ofrecer otro medio de comunicación a sus usuarios.

También reitera que tienen un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Señala que no tendría entre sus posibilidades de negocios, hacerse pasar por la segunda solicitante y que tampoco usará o se beneficiará, de ningún derecho que provenga de la ANFP.

QUINTO: Que el primer solicitante rindió prueba y al efecto, acompañó a los autos sin objeción de contrario los siguientes documentos: 1) Copia de la escritura de constitución y extracto de la sociedad Compañía de Optimización de Procesos Industriales Limitada; 2) Copia de comprobante de inscripción y pago de nombres

de dominio www.larojasudafrica.cl, www.larojasudafrica.com, www.larojasudafrica.es; 3) Comprobante de solicitud de la marca comercial "La roja Sudáfrica, presentada ante el INAPI"; 5) Impresión de portada pantalla www.larojasudafrica.cl.

SEXTO: Que el segundo solicitante rindió prueba y al efecto, acompañó a los autos sin objeción de contrario: 1) Impresión de base de datos INAPI, en donde consta solicitada la marca "La Roja" en las clase 35 y registrada la misma marca, en las clases 9, 18, 25, 28. También consta registrada la marca "La roja de todos", en las clases 3, 9, 18, 25, 28 y 32. Además, registrada la marca "Gana con la roja de todos", en las clases 3, 9, 18, 25, 28 y 32. 2) Impresión de enciclopedia digital Wikipedia, en donde consta artículo titulado "Selección de fútbol de Chile". 3) Impresión de portal informativo EMOL, 4) Impresión de portal electrónico, correspondiente a periódico "La Estrella de Iquique". 5) Impresión de portal electrónico, correspondiente a periódico "El Sur". 6) Impresión de portal electrónico, correspondiente a periódico "La Cuarta". 7) Impresión de portal electrónico, correspondiente a periódico "La Cuarta". 8) Impresión de portal electrónico, correspondiente a periódico "Las Últimas Noticias". 9) Impresión de portal electrónico, correspondiente a periódico "La Nación". 10) Impresión de portal electrónico, correspondiente a periódico "La Nación". 11) Impresión de portal electrónico, correspondiente a periódico "La Tercera".

SÉPTIMO: Que según consta en autos es primer solicitante don Abel Nicolás Sala, quien actúa por si, según los documentos que acompaña y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

OCTAVO: Que el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, acompañó a los autos copias impresas de registros de marcas comerciales registradas en Chile de la marca de la palabra "La Roja" y otras que contienen dicha palabra,

para distinguir ya sea productos de las clases 9, 18, 25, 28 y servicios de la clase 35 y también publicaciones en distintos medios de comunicación electrónicos, donde consta del uso de la expresión “La Roja”.

NOVENO: Que de todas las marcas que posee el segundo solicitante, no se encuentra una igual al nombre de dominio solicitado en autos, lo que demuestra que esas que ha registrado, son precisamente las que les interesa y que utiliza, y no otra como el nombre de autos, de lo contrario la habría registrado a su nombre, por lo que sus derechos se encuentran debidamente protegidos. Además, dichos registros de marcas comerciales, no le otorgan al segundo solicitante un derecho exclusivo sobre éllas que impida que terceros soliciten nombres similares como nombres de dominio y tal es así que consta según lo expresado por el primer solicitante, que existen a nombre de un tercero el nombre laroja.cl.

DÉCIMO: A mayor abundamiento, el hecho que el primer solicitante no haya acreditado que actúa a nombre de una sociedad, sino a nombre propio, no es óbice para afirmar lo dicho precedentemente, ni para desvirtuar su prioridad en la solicitud del nombre de dominio en disputa.

DÉCIMOPRIMERO: Que atendida la naturaleza, características y reglamentación sobre la materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial y las normas sobre revocación de nombres de dominio.

DÉCIMOSEGUNDO: De lo anterior se colige que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrada la marca comercial “La Roja”, y otras marcas que contengan dicha expresión, no son suficientes para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante.

DÉCIMOTERCERO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “larojasudafrica.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la

prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “larojasudafrica.cl” al primer solicitante esto es a don Abel Nicolás Sala.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “larojasudafrica.cl” del segundo solicitante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA

ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 8 - 2010.