Santiago, uno de diciembre del año dos mil once

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 12 y siguiente de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “LOSMILLONARIOS.CL”, se procede a dictar sentencia definitiva.

PARTE EXPOSITIVA:

Por Oficio de fecha 24 de mayo 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 “LOSMILLONARIOS.CL”, surgido entre don Gerardo Javier Ottenhsimer Koss, Rut 21.309.491-2, con domicilio en calle Salvador Nº 2425, departamento 203, Santiago y Polla Chilena de Beneficencia S.A., del giro de su nombre, representada por su abogado don Rodrigo Puchi Zurita, ambos con domicilio en calle Europa Nº 2035, comuna de Providencia.

Que por resolución de fecha 25 de mayo de 2011 el suscrito aceptó el cargo de Juez Arbitro Arbitrador y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 1 de junio de 2011, al que asistieron ambas partes y se establecieron de común acuerdo las bases del procedimiento.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Gerardo Javier Ottenhsimer Koss, primer solicitante y Polla Chilena de Beneficencia S.A., segundo solicitante, ambos ya individualizados.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho y petición deducidos por Polla Chilena de Beneficencia S.A. en su escrito de demanda de asignación del nombre de dominio en disputa de fojas 17 y siguientes:

1.- Señala que dentro del plazo establecido en las bases de procedimiento presenta los argumentos y pruebas que demuestran su mejor derecho a la

asignación del nombre de dominio “LOSMILLONARIOS.CL”.

2.- Indica que los nombres de dominio corresponden a modalidades de identificación de los usuarios en la red de Internet, facilitando la memorización de las direcciones IP, que por su naturaleza resultan imposibles de recordar.

Que la función de identificación de los nombres de dominio ha generado la necesidad de proteger la imagen corporativa de diversos agentes empresariales, quines tienen legítimo derecho e interés de proteger sus signos marcarios distintivos, mediante esta novísima modalidad. Evitando actos de confusión mercantil que afecten la buena fe, principio que sostiene recoge el artículo 14 del reglamento de NIC Chile, que señala: “Será responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos validamente adquiridos por terceros”.

Señala que Polla Chilena de beneficencia S.A., corresponde a una empresa estatal, que opera en juegos de azar, regulada en el D.F.L. Nº 120 del Ministerio de Hacienda, de 1960.

3.- Que la actora es titular de los nombres de dominio MILLONARIO.CL y MILLONARIOS.CL, y de la marca comercial TREBOL MILLONARIO, registro Nº 687.733, que distingue servicios de las clases 36, 38 y 41.

Que la OMPI, emitió una recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, cuyo artículo 4º establece que cuando concurre mala fe respecto a un titular, y que “Si la persona que uso el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento, en que por primera vez , haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho , cualquier sea la que haya ocurrido en primer termino; y, “si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del derecho del otro, o lo menoscabaría injustificadamente”.

Que la demandante es un agente notorio del mercado que detenta derechos de exclusiva en torno a la expresión Millonarios.

4.- Seguidamente cita la sentencia arbitral dictada por el juez arbitro Andrés Echeverria Bunster, de fecha 29 de enero de 2003, que en el caso del dominio m2.cl, que fue litigado por Red Televisión Megavisión S.A. con Consorcio Periodístico de Chile S.A., COPESA, y que se asignó a esta ultima fundado en que era titular de la marca comercial M2, y reproduce los considerandos respectivos.

Concluye la demandante solicitando que atendida la similitud existente entre los nombres de dominio que es titular MILLONARIO.CL y MILLONARIOS.CL, se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa, y acompañó copia de los nombres de dominio señalados y copia del registro de la marca comercial TREBOL MILLONARIO.

Que mediante resolución de fecha 24 de junio de 2011, se tuvo por presentada la demanda interpuesta por Polla Chilena de Beneficencia S.A., de asignación del nombre de domino "LOSMILLONARIOS.CL", y por acompañados los documentos, con citación, y confirió traslado al demandado don Gerardo Javier Ottenhsimer, por el termino de 15 días hábiles para su contestación, notificando a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que con fecha 21 de julio de 2011, el primer solicitante don Gerardo Javier Ottenhsimer, presentó escrito de contesta demanda y acompaña documentos probatorios, la que se agregó a fojas 22, y en la que invoca los siguientes argumentos:

1.- Que se encuentra desarrollando un proyecto deportivo social, denominado Escuela de Fútbol "Los Millonarios", en su calidad de Profesor de Educación Física y de ex futbolista profesional, dirigido a familias y niños de bajos ingresos en la ciudad de Rancagua.

Que la citada escuela de Fútbol fue creada en el mes de octubre de 2010 y lleva este nombre, ya que sus fundadores son fanáticos e hinchas del club de fútbol Club Atlético River Plate, de la Republica de Argentina, conocido como Los Millonarios, y que cuenta con un reconocimiento oficial del citado club deportivo, y que en el contexto de desarrollar este proyecto ha pedido el nombre de dominio LOSMILLONARIOS.CL.

2.- Que la demandante Polla Chilena de Beneficencia S.A., no tiene activos sus direcciones de Internet MILLONARIO.Cl y MILLONARIOS.CL, y que la marca

comercial TREBOL MILLONARIO, inscrita en las clases 36, 38 y 41, no tienen relación alguna con las actividades deportivas.

3.- Seguidamente el demandado controvierte los argumentos que invoca la parte demandante en su escrito de demanda, y concluye solicitando que en definitiva se le asigne el nombre de dominio solicitado.

Que mediante resolución de 22 de julio de 2011, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda por don Gerardo Javier Ottenhsimer Koss, la que fue notificada con igual fecha a las partes.

Que con fecha 2 de septiembre de 2011, se dictó resolución recibiendo la causa a prueba, fijándose el siguiente hecho materia de prueba. Hechos y antecedentes que justifican un mejor derecho alegado por las partes para la asignación del nombre de dominio LOSMILLONARIOS.CL, la que fue notificada con igual fecha a las partes.

Que a fojas 28 la parte Polla Chilena de Beneficencia S.A., acompañó como medios de prueba copia del registro de la marca comercial TREBOL MILLONARIO, registro Nº 687.733 y copia de su inscripción de los nombres de dominio MILLONARIO.CL y MILLONARIOS.CL.

Que a fojas 41 la parte de don Gerardo Javier Ottenhsimer Koss, acompañó al proceso los siguientes documentos:

1.- copia de la página Web MILLONARIOS.CL, que da cuenta de la Escuela de Fútbol Los Millonarios; 2.- copia simple de la pagina Web de River Plate, filial chile, donde se indica que esta filial apadrinará a la Escuela de Fútbol Los Millonarios de Rancagua; 3.- copia de facebook de la Escuela de Fútbol Los Millonarios; 4.- copia sobre el origen del apodo Los Millonarios del River Plate de Argentina, 5.- copia simple del certificado de Personería Jurídica, de fecha 18 de julio de 2011, otorgada por el Instituto Nacional del Deporte al Club Atlético Los Millonarios; 6.- juego de fotos de las actividades deportivas que desarrolla la Escuela de Fútbol LOS MILLONARIOS; y 7.- Juego de camisetas deportivas con la insignia Escuela de Fútbol Los Millonarios, y en la espalda la leyenda www.losmillonarios.cl.

Que mediante resolución de fecha 26 de septiembre de 2011, se tuvo por acompañada los documentos probatorios allegados por las partes, con citación.

Que a fojas 44 la parte demandante presentó escrito haciendo presente que la prueba de la parte demandada había sido presentada una vez vencido el termino de prueba, y a la vez formula observaciones a la prueba documental presentada, escrito que fue proveído con fecha 26 de octubre de 2011, téngase presente y se citó a las partes asir sentencia definitiva, notificando por correo electrónico a las partes con misma fecha

PARTE CONSIDERATIVA:

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

PRIMERO: Que la cuestión que debe resolverse en el caso sub - lite, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “LOSMILLONARIOS.CL”, esto es, sí a don Gerardo Javier Ottenhsimer Koss, primer solicitante, o bien, a Polla Chilena de Beneficencia S.A., segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que, la parte demandante sostiene que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio “LOSMILLONARIOS.CL”, en consideración a que es titular marca comercial “TREBOL MILLONARIO”, registro Nº 687.780, que tiene para distinguir servicios de las clases 36, 38 y 41, relacionados a servicios de juegos de azar, propios de su giro de negocios, y titular de los nombres de dominio MILLONARIO.CL y MILLONARIOS.CL, antecedentes que estima legitimarían su pretensión, atendida la similitud existente con el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que, el primer solicitante don Gerardo Javier Ottenhsimer Koss, en sus escrito de contesta demanda, señala que es un Profesor de Educación Física, ex futbolista profesional, y que se encuentra desarrollando un proyecto de Escuela de Fútbol en la ciudad de Rancagua, que se denomina Escuela de Fútbol Los Millonarios, el que se dirige a la formación de futbolistas en sectores modestos de dicha ciudad. Agrega que cuenta con el patrocinio del club deportivo River Plate de Argentina y que ha obtenido recientemente reconocimiento oficial como Organización Deportiva denominada Club Atlético Los Millonarios, por el Instituto Nacional de Deportes, registro Nº 1304574-7, de

fecha 18 de julio de 2011, según consta de certificado acompañado a fojas 39, y cuyo presidente es don Marcos Sebastián Ottenhsimer.

CUARTO: Que, ponderados los argumentos y fundamentos presentados por las partes en litigio, y los medios de prueba acompañados al proceso, los que conforme a sana critica y prudencia y equidad, permiten razonablemente sostener y concluir que el primer solicitante don Gerardo Javier Ottenhsimer Koss, ha probado que tiene un legitimo y mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio LOSMILLONARIOS.CL.

QUINTO: Que, en efecto de la extensa prueba documental acompañada a los autos se puede establecer que don Gerardo Javier Ottenhsimer Koss, ha fundado una Escuela de Fútbol denominada LOS MILLONARIOS, en la ciudad de Rancagua, la que realiza efectivamente actividades dentro de su objeto, y que incluso ha obtenido personalidad jurídica como organización deportiva denominada Club Atlético Los Millonarios, antecedentes que lo posesionan en el proceso como titular de un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa, atendido el uso real y efectivo que le ha dado a la citada denominación.

SEXTO: Que, en relación a los medios de prueba acompañados al proceso por Polla Chilena de Beneficencia S.A., consistentes en la titularidad de los nombres de dominio NIC MILLONARIO.CL y MILLONARIOS.CL, y de la marca comercial TREBOL MILLONARIO, no logran desvirtuar las conclusiones señaladas en los motivos anteriores, en términos de poder desechar la solicitud de don Gerardo Javier Ottenhsimer Koss

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, se resuelve conforme a lo dispuesto por el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil y a los principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, corresponde acoger la solicitud de asignación del nombre de dominio LOSMILLONARIOS.CL, presentada a fojas 22 por don Gerardo Javier Ottenhsimer Koss, y se desestima la solicitud de Polla Chilena de Beneficencia S.A., de fojas 17, sin condena en costas por haber litigado con fundamento plausible

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia

de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a la Secretaría de NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico.

Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

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

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro

Alejandra Loyola Ojeda
Arbitrador

Andrés Torres Ríos