Santiago, 25 de Abril de 2012.

I-. PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitución del arbitraje.

Que por oficio N° 13027, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio "**pollab.cl**", designación que acepté y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.

Son partes en este juicio **PAULO ANDRE MALINCONI STOWHAS**, RUT N° 17.950.518-5, domiciliado para estos efectos en calle O'Connell 243, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, correo electrónico paulo.malinconi@gmail.com, como Primer Solicitante, y **POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA S.A.**, RUT N° 61.604.000-6, representado por Estudio Jurídico Beuchat, Barros & Pfenniger, ambos domiciliados para estos efectos en calle Europa N°2035, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, correo electrónico dominios@bbp.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

1.4.- Procedimiento.

A fojas 7 y siguientes de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia de ambos Solicitantes.

1.5.- Periodo de Planteamientos.

1.5.1.- Planeamientos del Primer Solicitante.

(i) Expone el Primer Solicitante que POLLA B es una rama de servicios asociados a una liga de futbolito amateur administrada por Eventos B Ltda., conocida como "Liga B". Dichos servicios consisten en una plataforma que recibe registros de identificación de jugadores de la liga deportiva antes individualizada y realiza concursos de productos ofrecidos por diversos auspiciadores.

(ii) A continuación, expone el Primer Solicitante que Polla B no constituye una marca registrada actualmente por la empresa conocida como Polla Chilena, motivo por el cual no habría una actuación de mala fe con el fin de copiar un servicio ya existente. Asimismo, no habría infracción respecto a la marca previamente registrada, POLLA, toda vez que los servicios ofrecidos por POLLA B no tendrían cabida en el rubro de las apuestas. Además, alega el Primer Solicitante que "polla" constituye una expresión

genérica, motivo por el cual los servicios ofrecidos por POLLA B se ven naturalmente complementados y asociados por el público consumidor con el tipo de concursos predictivos que se pretenden ofrecer.

(iii) Por último y a fojas 46 de autos, señala el Primer Solicitante que Polla B se encuentra actualmente en complemento con la línea de servicios asociadas a Eventos B, tales como "Festival B" y "Liga W" lo cual, sumado al deseo del Primer Solicitante de poseer titularidad sobre el dominio en disputa dado el posicionamiento que este otorga frente a consumidores y auspiciadores, es que "pollab.cl" le debiese ser otorgado en calidad de Primer Solicitante.

1.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante.

(i) En primer lugar, señala el Segundo Solicitante que POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA S.A. (razón social cuyo elemento central se vería constituido por la expresión "POLLA") corresponde a una empresa estatal con autorización legal para operar juegos de azar fundada en 1960. Lo anterior dejaría en evidencia el especial posicionamiento de la empresa señalada ante el mercado nacional con los diversos juegos de azar que la institución señalada ofrece.

(ii) A fojas 35 de autos señala el Segundo Solicitante que POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA S.A. es actualmente titular de diversos registros marcarios y nombres de dominio inscritos, motivo por el cual han de ser tutelados tanto sus derechos que recaen sobre dichos registros así como también el prestigio mercantil obtenido a través de éstos. Señala el Segundo Solicitante que es actualmente titular de la marca POLLA registrada para distinguir productos de la clase 16 y servicios de las clases 38 y 41. Adicionalmente, sostiene ser titular de nombres de dominio tales como ‘polla.cl’, ‘pollagol.cl’, ‘lapolla.cl’, entre otros que contienen como denominación principal “POLLA”.

(iii) Señala el Segundo Solicitante que los nombres de dominio constituyen mecanismos comunicacionales tendientes a dar a conocer un determinado signo distintivo y que, dada la naturaleza de los conflictos que pueden suscitar, es que en la asignación de dichos nombres de dominio debe protegerse el legitimo interés de los diversos agentes mercantiles sobre su imagen corporativa. Lo anterior a modo de evitar la confusión entre los consumidores, la apropiación de reconocimiento ajeno e incluso el desprestigio de determinadas entidades mercantiles.

(iv) Alega además que lo dispuesto en el punto anterior encontraría su fundamento en el articulo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, supuesto legal en que se señala la prohibición de contrariar la normativa vigente relativa al abuso de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil y, por último, los derechos válidamente adquiridos por terceros. Alega en consecuencia el Segundo Solicitante que la eventual asignación del nombre de dominio ‘pollab.cl’ al Primer Solicitante constituiría una infracción al precepto legal recién citado.

(v) Señala a fojas 37 de autos que es aplicable al presente caso lo dispuesto por la normativa citada en el punto anterior y en conformidad a lo dispuesto en el Código de Ética publicitaria en sus artículos 4 y 13 respecto al abuso de publicidad toda vez que la expresión POLLA se encuentra registrada como marca así como inscrita a través de nombres de dominio y, además, en consideración del prestigio y nivel de reconocimiento que tiene la expresión señalada en el mercado. Lo anterior toda vez que la eventual

inscripción del dominio en disputa por parte del Primer Solicitante tendría como resultado un aprovechamiento de la expresión ya utilizada a nivel nacional por POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA S.A.

(vi) Alega también el Segundo Solicitante que, en lo relativo a la regulación actual de competencia leal y ética mercantil y en conformidad a lo dispuesto por el Convenio de Paris en su artículo 10, la eventual concesión del dominio en disputa al Primer Solicitante terminaría por distorsionar el mercado, creando confusiones ante el público consumidor que debiesen ser evitadas.

(vii) Por último, expone el Segundo Solicitante que el principio que dicta que un nombre de dominio no ha de afectar derechos válidamente adquiridos implicaría un reconocimiento a las garantías constitucionales reconocidas por el ordenamiento jurídico. Lo anterior, toda vez que la concesión de un dominio conformado en su totalidad o en parte por una expresión de fama y notoriedad a un tercero ajeno afectaría el patrimonio perteneciente al titular marcario de la expresión. En mérito a lo recién señalado y además en consideración a que POLLA CHILEA DE BENEFICIENCIA es un reconocido agente mercantil, el Segundo Solicitante alega poseer un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa.

1.6. Etapa de respuestas.

1.6.1 Respuestas del Primer Solicitante.

(i) Expone el Primer Solicitante que, si bien la expresión "POLLA" constituye un elemento de esencial importancia en la razón social del Segundo Solicitante, es a su vez un término genérico y de uso común, motivo por el cual no merecería especial protección en lo relativo a la presente disputa. Alega, en consecuencia, que en ningún caso debe prevalecer la fama y notoriedad institucional, toda vez que el signo en comento se encuentra constituido por una expresión de uso común.

(ii) Expone el Primer Solicitante que, en caso de ser concedido a su favor el nombre de dominio en disputa, no habría confusión ni error alguno por parte del público consumidor, toda vez que Polla B no presta servicios de apuestas, motivo por el cual es fácilmente distinguible de aquellos servicios ofrecidos por POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA.

1.6.2 Respuestas del Segundo Solicitante

(i) Expone el Segundo Solicitante que es titular de un signo distintivo mediante marcas registradas que gozan de reconocimiento frente al público, motivo por el cual deben ser resguardados los derechos adquiridos por POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA, rechazándose las pretensiones del Primer Solicitante toda vez que ello resultaría en confusión mercantil ante los consumidores.

(ii) Alega además que el material publicitario tanto de origen nacional como internacional acompañado en autos es suficiente para acreditar el reconocimiento del signo del cual es titular el Segundo Solicitante lo que, en complemento a lo señalado por la Reglamentación de NIC en lo relativo a los criterios de abuso y, asimismo, respecto a las revocaciones de nombres de dominios, es que debe ser concedido el dominio en disputa a POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA.

(iii) Por último, alega el Segundo Solicitante la inaplicabilidad del principio "*first come, first served*", toda vez que POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA habría acreditado el mejor derecho que posee sobre el nombre de dominio cuya asignación se disputa, 'pollab.cl'.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.

II.2. En atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la convicción para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 7 de autos.

II.3. Que conforme a la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL" (en adelante la "Reglamentación"), y a lo que se dispone en el contrato suscrito entre los solicitantes y NIC Chile, la competencia de este tribunal se circunscribe a la resolución del conflicto suscitado por las solicitudes competitivas respecto del nombre de dominio "pollab.cl". Consecuentemente, la competencia de este tribunal, en ningún caso, alcanzará las materias que hayan sido expresamente entregadas por la ley a tribunales ordinarios o especiales.

II.4. Que, en materia de disputas de asignación de nombres de dominio .CL, rige de manera general el principio "*first come, first served*".

II.5. Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos o confusamente similares, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio.

II.6. Que, al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación, en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse 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, siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas normas.

II.7. Que, a fin de dirimir el conflicto que se ha generado por la asignación del nombre de dominio 'pollab.cl', es necesario determinar a quién le asiste un mejor derecho sobre esta expresión y si su asignación vulnerará derechos previos adquiridos legítimamente.

II.8. En este sentido, es necesario atender al hecho esencial de que el Segundo Solicitante es actualmente titular de la marca registrada POLLA y otras marcas derivadas, además de diversos nombres de dominio que consisten en o se conforman de esta expresión, la que además constituye el elemento distintivo de la razón social del Segundo Solicitante.

II.9. Adicionalmente, el Segundo Solicitante ha hecho de la marca POLLA una de alto renombre entre los consumidores nacionales, cuestión que ha acreditado mediante la evidencia que ha sido puesta a disposición de este Tribunal.

II. 10. Que este Tribunal no desconoce el hecho de que la expresión "polla" tiene diversos significados, lo que no obsta al hecho de que el Segundo Solicitante ha funcionado comercialmente mediante esta palabra por largos años, siendo registrada válidamente como marca comercial y que en la actualidad es conocida por el público consumidor como un signo asociado a la procedencia empresarial del Segundo Solicitante y sus actividades relativas a los juegos de azar.

II.11. Que no resultan atendibles los argumentos expuestos por el Primer Solicitante en el sentido de que los servicios de predicciones que se pretenden prestar a los usuarios de la página web 'pollab.cl' no están relacionados con los servicios que presta el Primer Solicitante ya que, de acuerdo a lo expuesto por el Segundo Solicitante, el fin de este nombre de dominio es permitir que los usuarios hagan una predicción relativa a la liga de fútbol femenina "Liga B" para concursar por productos de los auspiciadores.

II.12. Que, en mérito a lo expuesto precedentemente, no es posible separar el rubro comercial de POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. de aquel que pretende desarrollar el Primer Solicitante, más aún en considerando que actualmente el Segundo Solicitante es titular de la marca POLLA, registro N° 847.370, correspondiente a la renovación del registro N° 528.908 de fecha 1 de diciembre de 1998, que distingue "servicios de agencia general de loterías, rifas, sorteos y concursos", en la clase 41.

II.13. A partir de lo señalado, resulta evidente que existe una conexión entre los servicios que pretende ofrecer el Primer Solicitante, que a juicio de este Tribunal no corresponden sino a concursos, y los servicios para los cuales la marca POLLA cuenta con protección y que precisamente corresponden a los servicios por los cuales es conocida en el mercado nacional.

II.14. Que, en virtud de que la expresión "polla" constituye parte esencial del nombre de dominio de autos y corresponde a la marca sobre la que el Segundo Solicitante tiene derechos previamente adquiridos, no es posible descartar que, de asignarse el nombre de dominio en cuestión al Primer Solicitante, se producirán errores o confusiones, por cuanto este Tribunal considera que la adición de una letra "b" a la expresión "polla" no aporta un elemento diferenciador susceptible de hacer que los consumidores diferencien claramente los servicios del Primer Solicitante de aquellos que presta el Segundo lo que, unido al hecho de que el Primer Solicitante pretende prestar servicios estrechamente vinculados con aquellos por los cuales es conocido el Segundo Solicitante, hace imposible que el nombre de dominio en disputa sea asignado al Primer Solicitante sin perjudicar los intereses legítimos del Segundo.

II.15. Que, en consideración a lo indicado, este Tribunal se ha formado la convicción de que al Segundo Solicitante le asiste un derecho preferente en relación al nombre de dominio 'pollab.cl', por cuanto proceder en sentido contrario conllevaría una dilución de la marca que éste ha difundido y los servicios que a través de ella se prestan.

III. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa 'pollab.cl' al Segundo Solicitante de autos, **POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.**, representado por Beuchat, Barros & Pfenniger.

Cada parte pagara 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 por el juez árbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza doña Catalina Aldunate, Secretario del Tribunal.

Guillermo Carey Claro

Juez Árbitro.