Ref. conflicto barraloscruzados.cl, sentencia definitiva

Partes: DAVID ABARZUA
CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Santiago, veinte de mayo de dos mil once,

Vistos y teniendo presente:

1.- OFICIO 13713, de fecha 8 de marzo en curso, de fojas 1, Nic Chile, relativos al conflicto por asignación del nombre de dominio barraloscruzados.cl, suscitado entre don DAVID ABARZUA, RUT: 21318026-6, domiciliado en Av. Kennedy 7543, las condes, Santiago, y CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT: 70976000-9, Representado por don MAX F. VILLASECA M, domiciliados en Av. Alonso de Córdova No. 5151, Piso 8, Las Condes.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral, de fojas 4 y 4 vta.

3.- Acta de audiencia desarrollada en autos con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante don Oscar Rodríguez Baeza. Frente a la inasistencia de la contraria, se procedió derechamente a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente al compareciente y pro correo electrónico a la ausente.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 13, en que pide se le asigne el dominio de auto, con expresa condena en costas de la contraria, en base a los siguientes argumentos de Hecho y de Derecho: En cuanto a los hechos, hace presente la importancia que han adquirido los nombres de dominio como un mecanismo para identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. Luego, considera que la base del conflicto de autos es que los nombres de dominio, a diferencia de las marcas comerciales, son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que en un mismo registro pueden convivir varias marcas idénticas, respecto de varios titulares, en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

Para la solución de este conflicto, considera que debe atenderse a las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) y, a nivel local y por analogía, las normas de los artículos 20 y siguientes de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, conforme a las cuales, el conflicto debe ser dirimido a favor de aquella de las partes que acredite tener un mejor derecho sobre el dominio disputado.

En el caso de autos, considera que su representado es quien detenta un mejor derecho, en base a las siguientes consideraciones, en relación con los criterios de resolución antes aludidos: a) Fama y notoriedad del club deportivo universidad católica de chile, en tanto que el Club Deportivo Universidad Católica de Chile fue fundado el 21 de abril de 1937. Su rama más antigua es la de fútbol, que sus primeros antecedentes datan a partir de 1908, y que hoy día se ha constituido en unos de los Clubes de fútbol más populares del país.

Además, sus otras ramas, como la aeromodelismo, atletismo, básquetbol, equitación, gimnasia artística, hockey césped, Hockey patín y patín artístico, natación, rugby, ski, tenis, triatlón, vóleibol, hacen de ésta institución el Club Deportivo más importante de Chile. Siendo conocido el Club como los CRUZADOS por la forma de la camiseta.

En cuanto a la titularidad marcaria, sostiene que es titular de las siguientes marcas: a) 580.689, marca comercial, CRUZADOS, clase 35; b) 560.794, marca comercial, CRUZADOS, clase 27; c) 774.899, marca comercial, CRUZADOS CABALLEROS, clase 25; d) 467.876, marca comercial, CRUZADOS CABALLEROS, clase 25; e) 467.875, marca comercial, CRUZADOS, clase 25 y 28; f) 882.089, marca comercial, CRUZADOS, clase 27; g) 774.898, marca comercial, CRUZADOS, clase 25.

Agrega que además, la marca comercial se encuentra inscrita en la extensión punto CL con el nombre de dominio cruzados.cl, existe similitud gráfica y fonética existente con el signo solicitado, con una evidente

similitud gráfica y fonética entre el signo requerido por el primer solicitante y, el concepto CRUZADOS®, amparado por su cliente, a través del sistema registral marcario y de nombres de dominio.

Sostiene que además que resulta palmaria la conexión existente entre su mandante y su equipo de fútbol, actual campeón de la primera división, siendo de público conocimiento que sus hinchas son denominados CRUZADOS, situación que se ha hecho extensiva a las demás ramas deportivas de su mandante. Por consiguiente, la barra del CLUB DEPORTIVO, y no sólo aquella referida al equipo de futbol, son hinchas CRUZADOS, siendo dicho concepto patrimonio de mi mandante y no de una persona en particular.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental, consistente en a) Marca Los Cruzados, Número 774899, de 15 de septiembre de 2006, de fojas 19 b) Marca "cruzados", N° de registro 882089, de 07 de febrero de 2010, de fojas 22; c) marca "cruzados", N° registro 774898, de 16 de septiembre de 2006, clase 25, de fojas 23; d) marca "cruzados", Registro N° 580689, de 30 de octubre de 2000, clase 35, de fojas 24; e) marca "cruzados", N° de registro 560794, de 07 de febrero de 2000, clase 27, de fojas 25; Registro de Nombres de Dominio "cruzados.cl", de 15 de septiembre de 2010, de fojas 26.

6.- Que a fojas 30 se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 31.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores de recursos disponibles a través de la Red Internet, los cuales, en general, son puestos a disposición por los usuarios de la red, para ser accedidos y/o utilizados por terceros o por el la misma organización que los habilita en la Red. Si bien en la mayoría de los casos estos servicios corresponden a páginas web, con contenidos, otras veces cuentan con recursos de software y/o capacidades de procesamiento que no son necesariamente advertidos por terceros. En este contexto, los nombres de dominio no siempre cumplen funciones de identificación de un producto y/o servicio en la web, sin perjuicio que este es el uso más común, de cara a terceros.

SEGUNDO: Que en aquellos casos en que los nombres de dominio son utilizados para los efectos de identificar a una página web, los nombres de dominios, no obstante no haber encontrado aún reconocimiento legal como indicadores, han tendido a colisionar con aquellos que el derecho sí ha reconocido, como las marcas comerciales, los nombres personales, nombres comerciales, etc., en aquellos casos en que exista una similitud fonética y/o gráfica entre el nombre de dominio y el identificador de que se trate. En estos casos, la doctrina y jurisprudencia han debido elaborar criterios para discernir a cuál de los interesados se le asignará en definitiva el nombre de dominio, tratándose de un conflicto por asignación o si el dominio debe mantenerse bajo la titularidad registrada o debe modificarse esta situación, en el caso de un conflicto por revocación.

TERCERO: Que en el caso de autos, el dominio barraloscruzados.cl es utilizado para promocionar actividades propias de los hinchas del equipo de fútbol de la universidad católica. Es un sitio por suscripción, en que existen ciertos contenidos de libre acceso y otros a los cuales sólo se accede si se trata de un usuario registrado. Si bien el primer solicitante no se ha apersonado en autos, ni ha allegado antecedentes en pos de su pretensión de registro, esta árbitro ha revisado la página web respectiva, verificando los usos que aparentemente se le da al dominio.

CUARTO: Que de su parte, el segundo solicitante es el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, quien pide se le asigne el dominio para dar protección a las marcas comerciales que ha acreditado, respecto de las cuales no se han presentado objeciones, por lo que habrá de tenérselas por establecidas para estos efectos. Esta parte alega que los usuarios considerarán que la página web es administrada desde el club deportivo, incurriendo en confusiones, por cuanto de asignarse el dominio a la contraria, ellos no tendrían el control de la misma.

QUINTO: Que tratándose de colisiones entre derechos marcarios y un nombre de dominio es dable considerar si un nombre de dominio puede alcanzar un grado de distintividad sobrevenida que le lleve a colisionar con la marca, esto es, que los contenidos que se publiquen en el mismo lleven a la confusión respecto del titular de los contenidos. En el caso de autos, los contenidos publicados en el web dicen directa relación con las actividades del Club Deportivo Universidad Católica, en su rama Fútbol y en consecuencia podría llegar a producirse la confusión que invoca el segundo solicitante, sobre todo por el grado de vinculación popular que alcanza este club deportivo.

SEXTO: Que en consecuencia, esta árbitro, actuando conforme a la prudencia y equidad, deberá acoger la demanda del segundo solicitante, asignándole derechamente el nombre de dominio, por haber acreditado un mejor derecho al mismo.

SEPTIMO: Que en todo caso, en nuestro derecho la buena fe se presume, sin que existan antecedentes en autos que permitan desvirtuar esta presunción, debiendo en consecuencia resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve:

Asígnese el nombre de dominio barraloscruzados.cl al segundo solicitante CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, ya individualizado en autos.

Cada Parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.
Resolvió

Lorena Donoso A.
Arbitro

Lorena Donoso A.

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2011.06.02 11:30:37 -04'00'

Carlos Reusser M.
Actuario

Sentencia dictada frente a los Testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; rustem@live.cl; villaseca@villaseca.cl; orb@villaseca.cl; fallos@legal.nic.cl