Juan Agustín Castellón Munita Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "canaldf.cl"

Santiago, 10 de marzo de 2011

VISTOS:

<u>PRIMERO</u>: Que por oficio Nº 13447 de fecha 5 de diciembre de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "canaldf.cl".

<u>SEGUNDO</u>: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Ediciones Financieras S.A., con domicilio en San Crescente 81, Piso 2, Las Condes, Santiago, representada por don Eduardo Pooley, quien inscribió el nombre de dominio canaldf.cl con fecha 24 de agosto de 2010, a las 22:18:10 GMT y Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda. representada por Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, quien solicitó el nombre de dominio canaldf.cl con fecha 13 de septiembre de 2010, a las 15:19:50 GMT.

<u>TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 3 de diciembre de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "canaldf.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 10 de diciembre 2010, a las 9:50 horas.

<u>CUARTO</u>: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 3 de diciembre de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 6 de diciembre de 2010, según consta de los comprobantes de fojas 6 vta. de autos.

QUINTO: Que el día 10 de diciembre de 2010, a las 9:50 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador por la segunda solicitante y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 12 de autos.

<u>SEXTO</u>: Que con fecha 10 de diciembre de 2010 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 13, según consta a fojas 14.

SEPTIMO: Que con fecha 23 de diciembre 2010, mediante presentación rolante a fojas 15 de autos, la parte de Servicios de Televisión Canal del Futbol Ltda. expuso sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que Servicios de Televisión Canal del Futbol Ltda. es una destacada y ampliamente posicionada empresa. Que Canal de Fútbol (CDF) es el canal nacional más importante sobre fútbol profesional, quien además administra los derechos televisivos de la federación nacional de fútbol profesional. Que funciona las 24 horas de los 7 días de la semana y se puede ver en las señales de cable más importantes del país. Que tanto las expresiones Canal de Fútbol como CDF se encuentran resguardadas con marcas comerciales, y con el dominio canaldefutbol.cl. Que existe evidente identidad entre las marcas y dominio de la parte con el dominio sub-lite, lo que conlleva riesgos evidentes de confusión en el público. Invoca los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, y en suma alega buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, todos como elementos que la perfilan como

Juan Agustín Castellón Munita Juez Arbitro

titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión, el que solicita le sea asignado en definitiva, con costas.

<u>OCTAVO:</u> Que por resolución de fecha 27 de diciembre de 2010, rolante a fojas 53, se confirió traslado de la demanda de la parte de Servicios de Televisión Canal del Futbol Ltda., el que fue evacuado en rebeldía.

<u>NOVENO</u>: Que por resolución de fecha 11 de enero de 2011, rolante a fojas 54, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "canaldf". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro de la expresión "canaldf".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:
La parte de Servicios de Televisión Canal del Futbol Ltda., la documental consistente en: 1) Impreso de reporte de marcas comerciales (fs. 24 a 28); 2) Impresión sitio web www.cdf.cl (fs. 29 a 36); 3) Búsqueda de noticias sobre CDF en buscador www.google.cl (fs. 37 a 38); 4) Impresión registro ante Nic Chile de nombre de dominio www.cdf.cl (fs. 39); 5) Impresión noticia titulada "Canal del Futbol, marca registrada", de la revista CAPITAL (fs. 40); 6) Impresión sitio web Diario La Tercera, con noticias sobre CDF (fs. 41 a 42); 7) Impresión sitio web www.df.cl del diario Financiero (fs. 43); 8) Publicidad Canal del Futbol (fs. 44); 9) Artículo Revista Qué Pasa (fs. 45 a 48); 9)

La parte de Ediciones Financieras no presentó pruebas.

Impresiones de prensa (fs. 49 a 52 y 58 a 63).

<u>DECIMO PRIMERO:</u> Que por resolución de fecha 8 de marzo de 2011, rolante a fojas 66, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

<u>PRIMERO</u>: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

<u>SEGUNDO</u>: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente: <u>TERCERO</u>: Que el primer solicitante, la parte de Ediciones Financieras S.A., justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que fuera de dicha presunción no aportó argumentos ni pruebas.

<u>CUARTO</u>: Que la segunda solicitante, la parte de Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda. alegó tratarse del conocido y notorio Canal del Fútbol, conocido con las siglas CDF. Acreditó, además, ser titular de numerosos registros marcarios que incluyen las expresiones "Canal" y "CDF" (fs. 24 a 28) y del nombre de dominio "cdf.cl" que se encuentra habilitado como sitio web (fs. 39 y 29 a 36). Acreditó, también, con los impresos de fojas 37 a 38, 40 a 52 y 58 a 63, ejercer una activa campaña publicitaria y de difusión en los medios, que la han convertido en un actor relevante de la actividad futbolística en el país.

QUINTO: Que, puesto el Arbitro a sopesar los derechos e intereses de las partes, estima que la expresión "canaldf" evoca de un modo inmediato y directo a la

Juan Agustín Castellón Munita Juez Arbitro

oponente, sus actividades, marcas y dominio, lo que hace además atendibles los riesgos de confusión en el público por ella denunciados.

<u>SEXTO</u>: Que, con lo antes considerado, se estima que la oponente ha justificado tener mejor derecho al nombre de dominio en controversia, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de esta sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda. en contra de Ediciones Financieras S.A., y se asigna el nombre de dominio canaldf.cl a favor de Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.