Foja 52

Santiago, dos de mayo de dos mil once

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 10 y siguiente de autos, artículos 160 y 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, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “CDFS.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 1 de marzo 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 “CDFS.CL”, existente entre doña Dilia del Rosario Solís López, se ignora profesión u oficio, domiciliada en calle Pedro Montt Nº 226, ciudad de Coquimbo, IV Región, y Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., sociedad del giro de su nombre, representada por Estudio Silva & Compañía, y por su Abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, todos domiciliados en Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 2 de marzo de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 5 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 9 de marzo de 2011, a las 17:00 horas, al que asistió sólo la parte Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., representada por su abogada doña María José Arancibia Obrador y en rebeldía de doña Dilia del Rosario Solís López, a quien se notificó de las bases de procedimiento, con igual fecha mediante correo electrónico.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa doña Dilia del Rosario Solís López, primer solicitante del nombre de dominio “CDFS.CL” y Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., segundo solicitante y demandante de autos.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión

de Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., expuestos en su demanda de fojas 45:

La parte demandante, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “CDFS.CL” a la primera solicitante ya individualizada, e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho:

Señala que la contraparte solicitó el registro del nombre de dominio “CDFS.CL” y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda. solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

A) Como primer argumento jurídico la demandante expone un descripción de la Red Internet y señala que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación a “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”; y que este caso debe ser evaluado “mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio “first come first served”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia”, agrega que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, “se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho”.

B) Concepto de CDF: Que para comprender la legitimidad de la pretensión de mi mandante, resulta fundamental señalar que la demandante es una destacada y ampliamente posicionada empresa.

Que **“**CDF”, es el canal nacional más importante sobre fútbol profesional quien además administra los derechos televisivos de la federación nacional de fútbol profesional, el que es un canal de televisión que funciona las 24 horas del día, 7 días a la semana con todo lo relacionado al fútbol profesional y que se puede ver en las señales de cable más importantes del país.

Que dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha

posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro y de las marcas "CANAL DEL FUTBOL" y "CDF" su familia marcaria, que se acreditan mediante informe que se acompaña en el primer otrosí.

Sostiene que es evidente la identidad entre la marca "CDF" y el nombre de dominio "CDF.CL" de la demandante y el nombre de dominio en disputa "CDFS.CL".

Que como se puede apreciar la marca comercial "CDF" y el nombre de dominio de autos son cuasi idénticos con lo que la confusión será evidente en el público entre mi parte y el primer solicitante – en caso de serle asignado el nombre de dominio - que acceda al página Web o que reciba correos electrónicos u otros servicios electrónicos cuyo origen sea el nombre de dominio @CDFS.CL.

Que todo lo anterior nos hace pensar lo siguiente ¿Es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio y marcas y nombre comercial ganados por otra? ¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra?. Que en nuestra opinión, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

Que el nombre de dominio "CDFS.CL" no solamente es casi idéntica a la marca comercial que identifica en el mercado a la actora y sus productos, sino que peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. En este sentido, estimamos que el hecho de la igualdad de conceptos, el cual será abordado posteriormente, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a la demandante, y cita el número 14 del reglamento NIC CHILE, el cual señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe 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". NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos

en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".

Que por otro lado el número 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de la demandante:"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Que hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores.

Que asimismo, reitera el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas comerciales de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios o productos que se encuentran íntimamente ligados a los productos y servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Que esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

Que el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.

Que por último, debemos tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

Concluye afirmado que de acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y/o servicios que pretenda distinguir

el primer solicitante del nombre de dominio de autos, relacionándolo casi de manera automática con la actora.

Que, asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. En suma, buena fe, interés legítimo, marcas, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

Que en razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio “CDFS.CL”, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación.

Que en consideración a los fundamentos de hecho y de derechos expuestos y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, pide tener por presentada la presente solicitud de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestión “CDFS.CL”, sea asignado a SERVICIOS DE TELEVISIÓN CANAL DEL FUTBOL LTDA., con costas.

Que como medios de prueba la parte demandante acompañó los siguientes documentos: 1.- Impresión de informe de marcas comerciales CDF registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; 2.- Impresión del sitio Web www.cdf.cl ,3.- Resultado de búsqueda de noticias sobre CDF en el buscador www.google.com, 4.- Impresión de certificado emitido por NIC CHILE sobre el nombre de dominio www.cdf.cl, 5.- Impresión de noticia titulada “Canal del Fútbol, marca registrada” en la revista CAPITAL, en la sección Capital Legal de fecha 7 de mayo 2010, 6.- Impresión de noticia del diario La Tercera, con una noticia de CDF, 7.- Impresión de noticia de la Tercera sobre el Canal del Fútbol, 8.- Impresión Diario Financiero de fecha 21 de Diciembre del año 2010 “CDF podría financiar clubes”, 9.- Publicidad del Canal Del Fútbol, 10.- Artículo Revista Qué Pasa, 11.- Copia de El Mercurio de fecha 28 de Junio de 2003, Columna de Felipe Bianchi, 12.- Diario El Mercurio 29 de Febrero 2008, 13.- Diario La Nación 15 de Febrero de 2008, 14.- Diario Las Ultimas Noticias de 17

de Febrero de 2008.

Que con fecha 30 de marzo de 2011 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral por asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a doña Dilia del Rosario Solís López, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada no presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, razón por la cual con fecha 28 de abril de 2011, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda de fojas 45 en rebeldía de la demandada y citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

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

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “CDFS.CL”, esto es, si a doña Dilia del Rosario Solís López, primer solicitante, o a Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la demandante Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante del nombre de dominio “CDFS.CL”, en consideración a que es titular del registro de la marca comercial “CDF”, tanto de carácter denominativo como mixto, para distinguir variados productos y servicios que individualiza, entre otras, y que tiene registrado el nombre de dominio CL “CDF”, por lo que de asignársele el nombre del dominio se producirá confusión en los usuarios de la red de Internet, en cuanto al titular y origen empresarial del mismo, con la consiguiente dilución a sus marcas comerciales y a su patrimonio.

TERCERO: Que la parte demandante acompañó a su escrito de demanda, como medios de prueba, entre otros, listado de sus marcas comerciales “CDF” y nombre de dominio “CDF.CL”, los que presentan una similitud determinante con el nombre de dominio “CDFS.CL”, de manera tal que puede presumirse que de asignarse el dominio al primer solicitante, se prestará para inducir a

error o confusión a los usuarios de Internet, en cuanto al origen empresarial del titular del dominio, situaciones que es necesario evitar por razones de seguridad en el tráfico de servicios en la red de Internet. Que asimismo, la parte demandante Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., ha probado mediante prueba documental, que es la firma que produce la exhibición por televisión cerrada de los partidos de fútbol del campeonato de fútbol profesional, actividad en la que es identificada y ha posicionado la sigla “CDF”, la que figura en un recuadro superior de sus transmisiones televisivas en su giro.

CUARTO: Que a mayor abundamiento, cabe considerar que la primer solicitante, no compareció ante este Tribunal Arbitral, haciendo valer sus eventuales derechos para que se asigne el nombre de dominio que solicitó ante el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (Network Information Center Chile, también “NIC Chile”), por lo que no existen otros antecedentes en el proceso que haya que considerar, distintos a los ya señalados en los considerandos anteriores, que permitan a este sentenciador concluir en un sentido contrario al indicado.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y a los principios de mejor derecho y de tutela procesal del interés propio y de prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de asignación de nombre de dominio de fojas 45 de autos, y asignar el nombre de dominio “CDFS.CL”, a Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., sin condena en costas.

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

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se

designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos