Fallo arbitral por dominio "copaamericaparis.cl"

BBDO PUBLICIDAD

-v-

TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC.

REP. SARGENT & KRAHN

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 07 de Diciembre de 2011

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F. 14.976, de 20 de Septiembre de 2011, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "copaamericaparis.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto**: BBDO PUBLICIDAD S.A.,** persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº 96.771.790-8, domiciliado en Avenida del Valle 787, piso 3, Huechuraba, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "copaamericaparis.cl", el cual pidió a su favor el día 01 de Junio de 2011, a las 22:30:02 horas GMT y **PTRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC.,** persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por Sargent & Krahn, RUT N° 79.713.300-0, ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio

"copaamericaparis.cl", el cual pidió a su favor el día 22 de Junio de 2011, a las 23:43:11, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 29 de Septiembre de 2011, la cual rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 11 de Octubre de 2011, a las 09,30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 11 de Octubre de 2011, tuvo lugar el comparendo decretado con inasistencia del primer solicitante BBDO PUBLICIDAD y con la asistencia de don IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, quien comparece en representación de TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., representada por Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 11 de Octubre de 2011, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que por escrito que la a foja 20 de autos, la parte del segundo solicitante TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC**.**, representada por Sargent & Krahn, mediante escrito presentado por la abogado doña MARIA LUISA VALDES STEEVES, solicita la asignación del nombre de dominio "copaamericaparis.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que se

transcriben textualmente de su libelo: **TRAFFIC SPORT INTERNATIONAL, INC.** o sencillamente TRAFFIC SPORTS, es una empresa brasileña dedicada al marketing deportivo, creada en el año 1970 con el propósito de entregar a los televidentes un producto de calidad en lo que respecta a las principales competencias deportivas del continente.

Desde sus inicios el grupo TRAFFIC ha buscado entregar soluciones de comunicación que otorguen a las marcas de sus asociados un valor agregado en cuanto a las capacidades tecnológicas y humanas de difusión, transmisión televisiva y otros aspectos relacionados con dichas marcas.

En este sentido, mi representada se ha especializado en la promoción y difusión de los más importantes eventos deportivos del continente, específicamente en aquellos relacionados con el futbol, adquiriendo y comercializando para todo el mundo los derechos de transmisión televisiva de importantes torneos como la Copa Libertadores, Los Sudamericanos de menores Sub 17 y Sub 20 y la **COPA AMERICA** entre otros.

Con el paso de los años, el grupo TRAFFIC se ha consolidado a nivel mundial como la empresa más importante de marketing deportivo de America Latina. A través de sus filiales TRAFFIC SPORTS USA y TRAFFIC SPORTS EUROPE, ha llevado las competencias Latinoamericanas a Norteamérica y Europa adquiriendo una fama y notoriedad evidentes.

En la actualidad, el grupo TRAFFIC mantiene los derechos televisivos y de patrocinio sobre las competiciones futbolísticas más importantes del continente, siendo ésta la única empresa habilitada para comercializar y transferir dichos derechos. Lo anterior le ha permitido posicionarse como una de las empresas más importantes de Brasil y sin lugar a dudas la más importante en el rubro del marketing y transmisión televisiva de eventos deportivos de Latinoamérica.

La **COPA AMERICA** es el campeonato de futbol de selecciones más importante a nivel continental. Sus inicios se remontan a 1916, año en el que se realizara versión en Argentina, en la que participaron cuatro selecciones.

Posteriormente, el evento continuó celebrándose bajo el nombre de **Campeonato Sudamericano de Selecciones**, torneo que tras la abolición del British Home Championship en 1984 se convirtió en el torneo entre selecciones más antiguo del mundo. Careció de regulación, siendo celebrado anualmente en un comienzo pero después intermitentemente. Recién en 1986, la Conmebol decidiría establecer un torneo de asistencia obligatoria para sus diez federaciones miembro, realizado en una sede fija. Este sistema se utiliza a partir de la Copa América 1987 en Argentina, siendo la sede del torneo rotada entre los diez miembros de la Conmebol, completándose en Venezuela con la Copa América 2007 e iniciando un nuevo ciclo en Argentina a partir de 2011.

Desde 1993, el torneo cuenta con 12 selecciones participantes. Diez corresponden a las federaciones asociadas a la Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. A ellas se suman dos selecciones invitadas, preferentemente de la Concacaf, la confederación de fútbol de América del Norte y Japón.

La Copa América es uno de los tres eventos futbolísticos más importantes a nivel de selecciones, junto a la Copa Mundial de Fútbol y la Eurocopa. Para la Copa América 2007 se estimó una audiencia de 530 millones de personas en América Latina y a nivel mundial una audiencia acumulada de 4.000 millones de personas pertenecientes a los 185 países en que el evento fue retransmitido.

Actualmente, este evento deportivo se constituye como una importante atracción futbolística no sólo para los habitantes de Sudamérica, sino que también para el mundo entero. Por ello, las transmisiones de los partidos y goles de esta competencia cobran

vital interés para los televidentes alrededor del planeta, los que siguen con entusiasmo e interés esta cita continental.

A la luz de lo anterior, resulta esencial precisar que mi mandante es el poseedor oficial de los derechos de imagen, transmisión y difusión televisiva de los partidos que se disputan durante la **COPA AMERICA.**

Siendo Internet un medio de comunicación masivo y de gran interés para mi representado, es fundamental que sus derechos marcarios, de imagen y de difusión de las **COPA AMERICA** pasadas y de las próximas versiones de este prestigioso torneo sean protegidos.

Mi representada cuenta con numerosas marcas comerciales como parte de la estrategia para proteger sus actividades e inversiones en el mercado. Entre ellas se encuentran las marcas para la expresión **COPA AMERICA** se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI") y que se detallan a continuación:

- Registro Nº 819.911, "**COPA AMERICA**", mixta, para distinguir servicios en clase 35.
- Registro Nº 798.926, "**COPA AMERICA** VENEZUELA 2007", mixta, para distinguir "*servicios de marketing y publicidad, promociones de publicidad, servicios de consultoría para la industria y compañías comerciales*" en clase 35.
- Registro Nº 704.504, "**COPA AMERICA** PERU 2004", mixta, para distinguir "*servicios de publicidad y propaganda, promociones publicitarias y consultorías para empresas comerciales e industriales*" en clase 35.

Adicionalmente, mi mandante es titular de una serie de marcas en el extranjero para la expresión "**COPA AMERICA**", (IDENTICA al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa), entre las cuales podemos destacar las siguientes:

- Registro N° 2701041, "**COPA AMERICA**", mixta, para distinguir servicios en clase 35, en Estados Unidos.
- Registro N° 000566166, "**COPA AMERICA**", mixta, para distinguir servicios en clase 35, en Unión Europea.
- Registro N° 234813, "**COPA AMERICA**", mixta, para distinguir servicios en clase 35, en Colombia.

Como se aprecia, mi mandante es titular de marcas comerciales que corresponden, o bien se encuentran formadas sobre la base de la expresión "**COPA AMERICA**" las cuales distinguen una de las competencias deportivas más importantes del continente y a nivel mundial.

En síntesis, la expresión "**COPA AMERICA**" corresponde a una marca promocionada, difundida y utilizada profusamente por mi mandante y sobre la cual posee derechos de difusión e imagen validamente adquiridos, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

Copias de los certificados de registro correspondientes se acompañan en el otrosí de esta presentación.

Por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "**COPAAMERICA**PARIS.CL" a un sitio de Internet con información relativa a las reconocidas actividades publicitarias y de difusión de la **COPA AMERICA** que realiza mi mandante, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., lo cual obviamente no es así.

Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión "**COPA AMERICA**" con mí representada, debemos considerar que ésta ya cuenta con varios nombres de dominio similares, entre ellos, los siguientes:

- **COPAAMERICA**.CL
- **COPAMERICA**.CL

- **COPAMERICA2011**.CL
- **COPAAMERICA2011.**CL
- **COPA-AMERICA2011**.CL

Dichos nombres de dominio son una muestra más del mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que consisten o se estructuran sobre la expresión "**COPA AMERICA**" expresión que se encuentra íntegramente contenida en el nombre de dominio disputado y que refiere precisamente a dicha competencia y sobre la cual mi mandante posee derechos de imagen, difusión y transmisión, exclusivamente.

Lo anterior, da cuenta además del interés de mi representada por distinguir y proteger sus derechos respecto de la **COPA AMERICA**, buscando que dicha expresión se encuentre registrada y sea correctamente identificada en la red global Internet.

Conforme a lo anterior, el demandado al solicitar el nombre de dominio "COPAAMERICAPARIS.CL", podría aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido mi mandante a través de los años, desviando y/o produciendo confusión en la audiencia y usuarios de Internet **los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenece a TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC.**

A mayor abundamiento, sostenemos firmemente que la inscripción del nombre de dominio en disputa contraría gravemente los derechos válidamente adquiridos de mi mandante respecto a la **COPA AMERICA**, perjudicándolo **al inducir a error y confusión a los usuarios de Internet respecto al origen de los contenidos ofrecidos en el dominio en disputa, provocando un importante perjuicio económico a mi representado.**

Copia de los certificados que acreditan la titularidad sobre dichos nombres de dominio, se acompañan en el otrosí de la presente demanda.

Como se aprecia fácilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa **COPAAMERICA**PARIS.CL, procedió a tomar la marca comercial de mi mandante, agregando la palabra PARIS, lo que no permite distinguir el dominio solicitado de las marcas de mi representada para la expresión **COPA AMERICA**, ni de sus nombres de dominio que corresponden, o bien se conforman en base a dicho signo.

Es evidente que el dominio en disputa alude directamente a los derechos de propiedad industrial y nombres de dominio de mi mandante y que la modificación incorporada no permite distinguirlos adecuadamente.

En este sentido, es importante precisar que la expresión "**COPA AMERICA**" es una marca reconocida no sólo en Chile sino que también en el extranjero, expresión que se encuentra asociada a mi mandante y que se utiliza profusamente en Internet y en el mercado. En efecto, según consta en los documentos que se acompañan en el otrosí respectivo de esta presentación, "**COPA AMERICA**", es reconocida por los usuarios de Internet y consumidores en general como el campeonato de fútbol más importante del continente y uno de los tres más importantes del mundo.

Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio "**COPAAMERICA**PARIS.CL" pensarán con toda lógica y razón que éste se relaciona con el reconocido torneo deportivo que es promocionado, difundido y cuyas transmisiones televisivas, tanto de los partidos a disputarse como de resúmenes de goles u otros productos asociados pertenecen a mi mandante.

Para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores. La comparación es elocuente y no merece mayores comentarios:

- **COPA AMERICA** (marca comercial de mi mandante)

- **COPAAMERICA**PARIS.CL (nombre de dominio en disputa)
- **COPAAMERICA**.CL (nombre de dominio de mi mandante)

Como se observa y según se expuso en los apartados anteriores, la demandada de autos se limitó a agregar la expresión PARIS **al nombre de dominio y marca registrada de mi mandante.** Sostenemos que dicha adición no puede ser considerada como elemento distintivo. Por el contrario, claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general al aludir directamente a una competencia sobre cuyo nombre mi mandante posee derechos válidamente adquiridos y con anterioridad a la solicitud del demandado.

Asimismo, se debe considerar que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio **COPAAMERICA**PARIS.CL, concluirán que éste corresponde a un sitio relacionado con este famoso campeonato deportivo y por ende a mi mandante, o bien que cuenta con la autorización de TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. para su uso**,** cuestión que reiteradamente hemos señalado que no ocurre en la especie, lo que evidentemente causará un grave perjuicio a mi representada.

Al respecto, es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que "*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***".

A este respecto, creemos que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a:

> *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo **que coincide en lo esencial** con el referido nombre de dominio en disputa."*

Cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio **deducirá que se trata de un sitio Web con información sobre los servicios de mi mandante o bien que podría tratarse de un nuevo sitio relacionado con la promoción del torneo COPA AMERICA, pero siempre asociado a quien ha invertido importantes sumas de dinero a fin de contar con los derechos de difusión y transmisión de los partidos de este importante torneo, es decir, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC.**

A mayor abundamiento, cabe tener presente que **la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet**, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo.

En razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio **COPAAMERICA**PARIS.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial, propiedad de mi mandante que está debidamente registrada ante el INAPI y que es mundialmente reconocida por los usuarios de Internet y público en general, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos.

El explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red.

En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "**dirección electrónica**" o bien una "**denominación**" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de

esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. **El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet**, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, NIKE, IBM o LIDER, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.
A mayor abundamiento mi representada recuerda los criterios sobre la titularidad de las marcas y su relación con los nombres de dominio. No se reproducen en este fallo por ser ampliamente conocidos.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 26 de Octubre de 2011, con esa misma fecha fue notificada, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., y se confirió traslado al primer solicitante**.**

NOVENO: Con fecha 02 de Noviembre de 2011, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "copaamericaparis.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "copaamericaparis". Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

DÉCIMO: Que el segundo solicitante TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., acompañó documentos probatorios conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, con citación de parte contraria. El tribunal tuvo presente los documentos en la forma solicitada, se notificó a las partes por correo electrónico su providencia y los documentos no fueron objetados en tiempo ni forma.

UNDECIMO. Que con fecha 16 de Noviembre del presente año se dictó la resolución por reiterados los documentos y téngase presente, el escrito presentado el 15 de Noviembre del año en curso. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

DUODECIMO. Que con fecha 24 de Noviembre del presente año se dictó la resolución, téngase presente las observaciones a la prueba y proceso en general, formuladas oportunamente por el segundo solicitante. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "COPA AMERICA", como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "copaamericaparis.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor

derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, toda vez que estuvo en rebeldía durante todo el juicio y sin rendir prueba de ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "copaamericaparis.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca COPA AMERICA, que identifica las marcas registradas con la expresión COPA AMERICA, puede entenderse que el dominio "copaamericaparis.cl" que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas COPA AMERICA.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio "copaamericaparis.cl" correspondería al segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no tiene rubro ni actividad que se vincule con el dominio aludido.

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

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "copaamericaparis.cl" al segundo solicitante, esto es, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., RUT Nº 96.771.790-8, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no existir en el expediente antecedentes para hacerlo.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle

R.U.T. Nº4.831.827-4

Testigo

Marcy Navarro Puentes

R.U.T. Nº 7.189.578-5

Testigo