Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **copamerica-2015.cl**
Oficio OF12250

VISTOS:

1. Que con fecha 16 de diciembre de 2009, don JORGE FERNANDO VILLALOBOS FIGUEROA solicita la inscripción del nombre de dominio **copamerica-2015.cl**. Posteriormente, con fecha 11 de enero de 2010, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., representada en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **copamerica-2015.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF12250, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 5 de mayo de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 14 de mayo de 2010, a las 10:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 14 de mayo de 2010, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por una parte, el Primer Solicitante, don JORGE FERNANDO VILLALOBOS FIGUEROA y, por la otra, don JOSÉ IGNACIO JUÁREZ HERMOSILLA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que se acuerdan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral;

5. Que con fecha 20 de mayo de 2010, el Segundo Solicitante, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

6. Que con fecha 24 de mayo de 2010, el Primer Solicitante, don JORGE FERNANDO VILLALOBOS FIGUEROA, efectúa su presentación de mejor derecho señalando que él y dos amigos amantes del fútbol decidieron inscribir el dominio **copamerica-2015.cl**, para lo cual visitaron la página **nic.cl**, en donde efectuaron una búsqueda exacta y encontraron que no existía ningún nombre de dominio con ese nombre. Con posterioridad, se enteraron que existía el sitio **copamerica.cl**, creado el 6 de julio del 2009 y el sito **copamericachile2015.cl**, creado el 20 de agosto de 2009. Agrega que con fecha 18 de diciembre de 2009, dos días después de haber pedido el dominio de autos, se pidió el dominio **copamerica2015.cl**, de gran similitud al dominio **copamerica-2015.cl** pedido por anterioridad por el Primer Solicitante, habiendo sido pedidos este dominio y los dominios **copamerica.cl** y **copamericachile2015.cl** por el Segundo Solicitante, el cual con fecha 11 de enero del 2010, casi un mes después de la solicitud del Primer Solicitante, presenta una solicitud competitiva para el dominio **copamerica-2015.cl**.

El Primer Solicitante indica que en los primeros años del siglo XX, el fútbol era un deporte en pleno auge tras su introducción a Sudamérica por los inmigrantes y comerciantes de origen británico. El primer torneo internacional celebrado entre selecciones de nuestro continente ocurrió en 1910, cuando Argentina organizó un evento para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo, al cual invitó a los seleccionados de Chile y Uruguay. Añade que de igual forma, para la celebración del centenario de su independencia, Argentina efectuó un torneo entre el 2 y el 17 de julio de 1916, al que asistieron los invitados a la copa de 1910 junto a Brasil, y Uruguay, consagrándose esta última como campeona. Este denominado "Campeonato Sudamericano de Selecciones" sería la primera edición de lo que actualmente se conoce como "Copa América". Señala don JORGE FERNANDO VILLALOBOS FIGUEROA que uno de los dirigentes uruguayos, Héctor Rivadavia, al ver el éxito del torneo, propondría la fundación de una confederación que agrupara a las federaciones de los cuatro países presentes. Es así como el 9 de julio de 1916, fecha de celebración de la independencia argentina, fue fundada la "Confederación Sudamericana de Fútbol". En vista de lo anterior, el Primer Solicitante considera que "Copa América" es un nombre genérico con que se denomina a esta cita futbolera, patrimonio de toda América, tal cual como podríamos denominar al "Mundial de Fútbol", como patrimonio del orbe.

El Primer Solicitante indica que el sitio que ha creado tiene como única finalidad el poder contar con un lugar en que pueda subir sus vivencias respecto del certamen COPA AMÉRICA 2015 como un hincha, incluir información de los países participantes, información de las ciudades que serán sedes, resultados, estadísticas, incidencias relevantes y todo lo que concierne a lo estrictamente futbolístico.

Don JORGE FERNANDO VILLALOBOS FIGUEROA termina señalando que su intención no ha sido lucrar con la inscripción del dominio de autos, lo que indica puede probarse por ser el dominio en conflicto el primer sitio del cual es titular, y agrega que lo que lo movió a crearlo fue sólo su cariño por este deporte;

7. Que con fecha 31 de mayo de 2010, TRAFFIC SPORT INTERNATIONAL, INC. presenta su demanda de mejor derecho, señalando que es una empresa brasileña creada en el año 1970, dedicada al marketing deportivo, 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, indica que se ha especializado en la promoción y difusión de los más importantes eventos deportivos del continente, específicamente en aquellos relacionados con el fútbol, 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 América, 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 América Latina, y 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.

Señala el Segundo Solicitante que 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.

El Segundo Solicitante indica que la "COPA AMÉRICA" es el campeonato de futbol de selecciones más importante a nivel continental. Sus inicios se remontan a 1916, año en el que se realizó su primera edición 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. Sin embargo, al carecer de regulación, fue celebrado anualmente en un comienzo, pero después intermitentemente. Solamente en 1986, la Conmebol decidiría establecer un torneo de asistencia obligatoria para sus diez federaciones miembros, 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.

TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. señala que desde 1993, el torneo cuenta con 12 selecciones participantes, de las cuales 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 magno evento deportivo se constituye como una importante atracción futbolística, no sólo para los habitantes de Sudamérica, sino que también para el mundo entero. Es precisamente en este contexto, que 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.

En virtud de lo expuesto anteriormente por el Segundo Solicitante, señala que resulta esencial precisar que TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. es el poseedor oficial de los derechos de imagen, transmisión y difusión televisiva de los partidos que se disputan durante la "COPA AMÉRICA". Lo anterior cobra vital importancia dado el hecho de que precisamente la "COPA AMÉRICA" del año 2015 a la cual hace alusión el nombre de dominio en disputa, se llevara a cabo en nuestro país. En este contexto, siendo Internet un medio de comunicación masivo y de gran interés para el Segundo Solicitante, es fundamental que sus derechos marcarios, de

imagen y de difusión de la “COPA AMÉRICA” del año 2015 a realizarse en Chile sean protegidos.

TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. indica que cuenta con numerosas marcas comerciales como parte de la estrategia para proteger sus actividades e inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”). Dentro de ellas se encuentran las marcas comerciales que corresponden o que se estructuran sobre la expresión “COPA AMÉRICA”, a saber:

- **“COPA AMERICA”** Registro Nº 819.911, para distinguir servicios en clase 35;

- **“COPA AMERICA VENEZUELA 2007”** Registro Nº 798.926, para distinguir servicios en clase 35;

- **“COPA AMERICA PERU 2004”** Registro Nº 704.504, para distinguir servicios en clase 35.

Señala el Segundo Solicitante que la expresión “COPA AMÉRICA” corresponde a una marca promocionada, la cual es utilizada profusamente por TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. y sobre la cual posee derechos de difusión e imagen válidamente adquiridos, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que 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, considera que un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio **copamerica-2015.cl** a un sitio de Internet con información relativa a las reconocidas actividades publicitarias y de difusión del torneo de TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., lo cual no es efectivo. Añade que para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión “COPA AMÉRICA” con el Segundo Solicitante, se debe considerar que éste cuenta con varios nombres de dominio similares al dominio en conflicto, entre ellos los siguientes:

- **copaamerica.cl**
- **copaamerica2015.cl**
- **copamerica.cl**
- **copamerica2015.cl**
- **copamericachile2015.cl**

El Segundo Solicitante indica que los nombres de dominio individualizados son una muestra más del mejor derecho que considera tener sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que consisten o se estructuran sobre la expresión “COPA AMERICA”, expresión incorporada al nombre de dominio en disputa. Señala que este demuestra el gran interés que tiene por distinguir y proteger los derechos de transmisión, difusión e imagen del torneo continental “COPA AMERICA 2015”, a

desarrollarse en el año mencionado en Chile, buscando que dichos aspectos se vean reflejados y correctamente identificados en la red global Internet. De conformidad a lo anterior, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. indica que el Primer Solicitante, al solicitar el nombre de dominio **copamerica-2015.cl**, muestra su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido el Segundo Solicitante 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.

El Segundo Solicitante sostiene que la inscripción del nombre de dominio en disputa contraría gravemente los derechos válidamente adquiridos por él respecto a esta competencia, perjudicándolo en forma notoria al inducir a error y confusión a los usuarios de Internet respecto al origen de estos derechos, provocándole un importante perjuicio económico.

TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. afirma que el Primer Solicitante del nombre de dominio **copamerica-2015.cl** en disputa, se limitó a tomar la marca comercial de su propiedad y adicionarle el número 2015, ello sin perjuicio de que además él es titular del nombre de dominio **copamerica-2015.cl**, que es virtualmente idéntico al dominio de autos y que posee derechos de imagen, transmisión y difusión del torneo a disputarse precisamente en el año 2015 en nuestro país. Argumenta que bajo ningún punto de vista puede considerarse que la adición de un guión o el número 2015, son elementos suficientemente diferenciadores y adecuados sino que, por el contrario, dichos elementos sólo contribuyen a incrementar considerablemente el grado de asociación que realizarán los usuarios y consumidores entre el nombre de dominio en disputa y el Segundo Solicitante.

El Segundo Solicitante dice que es evidente que el dominio en disputa es prácticamente idéntico a sus derechos de propiedad industrial y nombres de dominio y que las modificaciones incorporadas no permiten distinguirlos adecuadamente. En este sentido, agrega que es importante precisar que la expresión “COPA AMÉRICA” es una marca reconocida no sólo en Chile, sino que también en el extranjero, expresión que se encuentra asociada a TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. y que se utiliza profusamente en Internet y en el mercado. Argumenta que según consta en los documentos que acompaña, la expresión “COPA AMÉRICA” 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.

TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. sostiene que los usuarios de Internet, enfrentados al dominio **copamerica-2015.cl**, pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa al 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, le pertenecen.

Para reforzar lo anterior, afirma que basta efectuar la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores, y la cual considera elocuente:

- **"COPA AMERICA"** - marca comercial del Segundo Solicitante
- **copamerica-2015.cl** - nombre de dominio en disputa
- **copamerica2015.cl** - nombre de dominio del Segundo Solicitante

Como se observa y según se expuso con anterioridad, el Primer Solicitante se limitó a agregar un guión al nombre de dominio de TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. y el número 2015 a su marca registrada. Al respecto, el Segundo Solicitante reitera que dichas adiciones no pueden ser consideradas como elementos distintivos y, por el contrario, claramente inducirán a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general.

Asimismo, sostiene el Segundo Solicitante que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio **copamerica-2015.cl**, concluirán que éste corresponde a un sitio con información de este famoso campeonato deportivo y, por ende, lo asociarán con TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., o bien creerán que cuenta con su autorización para su uso, lo que no solamente no es efectivo, sino que afirma que le causará un grave perjuicio.

El Segundo Solicitante indica que es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile dispone expresamente: "*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, cree que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**, en el cual 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."*

Añade el Segundo Solicitante que cualquier persona enfrentada al nombre de dominio en conflicto deducirá que se trata de un sitio Web con información sobre sus servicios o bien que podría tratarse de un nuevo sitio con información de la COPA AMERICA 2015, pero siempre asociado a quien ha invertido importantes sumas de dinero a fin de contar con los derechos de promoción y transmisión de los partidos de este importante torneo, es decir, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC.

El Segundo Solicitante hace 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. Por consiguiente, manifiesta que corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio **copamerica-2015.cl**, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial de propiedad TRAFFIC SPORTS

INTERNATIONAL, INC., que está debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y que es mundialmente reconocida por los usuarios de Internet y público en general, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo.

TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. señala que 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.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que entre los que deben tenerse presente es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Agrega que aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que ellos, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio y han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose así la marca.

TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. afirma que en el derecho comparado y, por cierto, en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Añade que considera que los conflictos por asignación de nombres de dominio deben ser resueltos teniendo presente la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, entre otros criterios.

El Segundo Solicitante sostiene que es dueña de marcas comerciales para la expresión **"COPA AMERICA"**, idéntica al elemento central del nombre de dominio en disputa. Agrega que sus marcas son efectivamente utilizadas en el mercado y en Internet, como consta de los documentos que acompaña. En consecuencia, y conforme a lo señalado, resulta evidente que el nombre de dominio **copamerica-2015.cl** en conflicto es de gran interés para TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., toda vez que constituye una expresión prácticamente idéntica a sus marcas registradas, constituyendo este nombre de dominio el elemento principal sobre el cual se distingue la famosa competencia futbolística del continente americano, sobre

la cual posee no sólo intereses legítimos, sino que también derechos válidamente adquiridos relativos a su promoción y difusión, por lo que asevera inducirá a error a los usuarios y consumidores, al razonar válidamente, que se trata de un dominio con contenido relativo a la famosa actividad deportiva "COPA AMERICA". En definitiva, reitera que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y, como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet. Por su parte, agrega, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción por medio de un signo distintivo del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real, todo lo cual se encuentra respaldado por diversa normativa, a saber:

(i) **ICANN:** con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*." Agrega WYETH HOLDINGS CORPORATION que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

(ii) **OMPI:** Los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se encuentran plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "*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*."

(iii) **NIC CHILE:** Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "*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." Al respecto, el Segundo Solicitante indica que si se asignara el nombre de dominio de autos al Primer Solicitante, se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca **"COPA AMERICA"** además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca del Segundo Solicitante con una actividad desarrollada por un tercero. En el caso particular de autos, sólo se procedió a adicionar un guión y el número 2015 a esta marca lo que, en definitiva, no permite desvincular la marca de TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. con dicho dominio sino que, por el contrario, aumenta el grado de confusión en forma considerable al hacer alusión precisamente al torneo a disputarse en nuestro país en el año referido. A su vez, el Segundo Solicitante reitera que es titular del nombre de dominio **copamerica2015.cl**, virtualmente idéntico al dominio disputado. En síntesis, para el Segundo Solicitante, la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. es titular de marcas registradas para el signo **"COPA AMERICA"**, e importantes derechos de transmisión y difusión del torneo al cual alude el nombre de dominio en disputa, difusión que indudablemente se extiende a la red global Internet. Además, el Segundo Solicitante argumenta que en el caso de autos debe considerarse que la marca **"COPA AMERICA"** corresponde a una marca ampliamente difundida, promocionada y legalmente utilizada por él en Internet, la cual goza de fama y notoriedad.

Además, el Segundo Solicitante cita el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el cual postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo, fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Es evidente para el Segundo Solicitante que la aplicación de este criterio obliga a concluir que él tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **copamerica-2015.cl**, toda vez que el signo **"COPA AMERICA"**, confusamente similar al dominio disputado, ha identificado por más de 80 años al más importante torneo de selecciones del continente, el cual en sus ultimas ediciones ha sido ampliamente promocionado y difundido por el Segundo Solicitante. En definitiva, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio **copamerica-2015.cl** a TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC.

El Segundo Solicitante cita además el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el cual se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Al respecto, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. tiene registrada la marca **"COPA AMERICA"**, y sus derivados ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cuenta con nombres de dominio que corresponden o bien se estructuran sobre el término "COPA AMERICA"

y dicha expresión es utilizada por el Segundo Solicitante para distinguir los aspectos más relevantes de dicha competencia, además de promocionar sus derechos sobre la difusión y transmisión de éste importante torneo, el que en el año 2015 será realizado en nuestro país. Lo anterior es posible en virtud de los esfuerzos y grandes inversiones realizadas por TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. en orden a obtener y adquirir la licencia de los creadores de esta competencia para promocionar, difundir y transmitir al mundo entero los partidos de la COPA AMERICA, por lo que resulta evidente que este nombre de dominio es de gran interés para el Segundo Solicitante, toda vez que su inscripción por parte de un tercero perjudicaría gravemente sus intereses, afectando sus inversiones y sus derechos validamente adquiridos. En conclusión, dice el Segundo Solicitante que es él el que efectiva y realmente utiliza el término "COPA AMERICA", por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con él.

El Segundo Solicitante indica que otro elemento a considerar es que la expresión "COPA AMERICA" que identifica al reconocido torneo continental que es promocionado, difundido y publicitado por él se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, dice que basta con realizar una simple búsqueda de la expresión "COPA AMERICA" en el famoso buscador Google, para apreciar que todos los resultados apuntan al evento deportivo, protegido por la marca de propiedad de TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. El Segundo Solicitante afirma que por diversos medios promueve y da a conocer las características de sus derechos adquiridos sobre la difusión y transmisión televisiva de los partidos de la "COPA AMERICA", promoción que ciertamente se extiende a la red global Internet, en la cual en virtud de sus derechos promociona y da a conocer detalles de esta competencia entregando información de resultados, fechas y noticias, entre otros. Por consiguiente, indica que los usuarios de Internet identifican y asocian la expresión "COPA AMERICA" con el Segundo Solicitante, con lo cual al enfrentarse al dominio **copamerica-2015.cl**, el cual carece de un elemento diferenciador suficiente y adecuado, sin duda lo relacionarán con TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC.

Agrega el Segundo Solicitante que también es aplicable el criterio de la identidad, el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., ya que es titular de la marca **"COPA AMERICA"** y sus derivados, la cual, reitera, se utiliza efectivamente en el mercado e Internet, además de ser el titular legitimo de los derechos de difusión y transmisión televisiva de dicho evento. El Segundo Solicitante afirma que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como en el fallo de 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**, el cual señala que: "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo".*

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la*

legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."

Esto implica para el Segundo Solicitante que los signos famosos y notorios, como es el caso de las marcas estructuradas sobre la base de la expresión "COPA AMERICA" de TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. y a través de la cual comercializa sus servicios, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. cita, a su vez, el artículo 10 *bis* del Convenio de París, sobre competencia desleal, que prescribe lo siguiente:

1) *"Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*

2) *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

3) *"En particular deberán prohibirse:*

    1. "Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

    2. "Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

    3. "Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. sostiene que a la luz de los antecedentes señalados, resulta evidente que nos encontramos ante un caso en que el Primer Solicitante ha actuado con manifiesta mala fe, con el único y exclusivo objeto de perjudicar al Segundo Solicitante y, consecuencialmente, obtener un beneficio económico improcedente e ilegitimo. Ello, dado que tal como se ha

señalado en líneas precedentes, la marca que corresponde precisamente a la expresión "COPA AMERICA" de su propiedad, goza de fama y notoriedad y, en razón de eso, ha de protegerse, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

Adicionalmente, el Segundo Solicitante observa que en el presente caso no sólo se infringen sus derechos marcarios, sino que también los derechos relativos a la transmisión, difusión y promoción de la competencia COPA AMERICA 2015 a realizarse en nuestro país que TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. válidamente ha adquirido, y los que solamente pueden ser comercializados u ofrecidos por éste en conformidad a la exclusividad con la que cuenta en relación a estos derechos. En virtud de lo anterior, la mala fe en que ha incurrido el Primer Solicitante al solicitar el nombre de dominio en conflicto significa un evidente perjuicio económico para el Segundo Solicitante, quien al no poder materializar su inversión en relación a los derechos de difusión, transmisión televisiva y patrocinio de la COPA AMERICA, se ve seriamente perjudicado. El Segundo Solicitante afirma que el Primer Solicitante ha registrado el nombre de dominio **copamerica-2015.cl**, sin poseer ningún fundamento que justifique su uso y, en consecuencia, teniendo presente su manifiesta mala fe y atendidos los antecedentes existentes, solicita expresamente que se condene en costas al Primer Solicitante.

En definitiva, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. argumenta que de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de numerosos registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de éstas, la vinculación de esa marca con los productos que comercializa, así como también la titularidad de nombres de dominio afines y finalmente la existencia de derechos de transmisión televisiva y promoción del torneo COPA AMERICA por los cuales ha realizado una importante inversión, considera que es el Segundo Solicitante el titular de un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Hace presente además que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido él quien ha demostrado poseer derechos válidamente adquiridos respecto a la promoción y difusión del signo **"COPA AMERICA"** y sus distintas derivaciones en el mercado e Internet. Por consiguiente, concluye, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el mejor derecho del Segundo Solicitante sobre el signo en disputa;

8. Que por resolución de fecha 30 de julio de 2010, se provee el escrito presentado con fecha 24 de mayo de 2010 por el Primer Solicitante, don JORGE FERNANDO VILLALOBOS FIGUEROA. A su vez, se provee el escrito presentado con fecha 31 de mayo de 2010 por don MATÍAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., dándose traslado

a las partes de las respectivas demandas arbitrales, lo que se notifica por correo electrónico;

9. Que con fecha 11 de agosto de 2010, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que se deja sin efecto ese mismo día, puesto que las normas de procedimiento indican que el plazo para evacuar el traslado en este arbitraje es de 10 días, y no 5;

10. Que con fecha 13 de agosto de 2010, don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, en representación del Segundo Solicitante, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., evacua el traslado, ratificando en primer lugar lo argumentado con anterioridad en su demanda de mejor derecho y precisando algunos puntos en relación con la presentación del Primer Solicitante. En primer lugar, indica que es importante tener presente que el principio "*first come, first served*" no es absoluto y que tiene aplicación restringida por parte de la jurisprudencia. En consecuencia, señala que el Primer Solicitante de un nombre de dominio necesariamente deberá acreditar el interés que tiene sobre el nombre de dominio en litigio. Agrega que este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho respecto del nombre de dominio de que se trate, lo que en el caso de autos no resulta procedente, ya que considera que ha acompañado abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posición, así como el uso efectivo y los derechos de imagen y transmisión para la COPA AMERICA 2015 a realizarse precisamente en CHILE.

    Por otro lado, el Segundo Solicitante destaca que el simple hecho de tener la calidad de Primer Solicitante y de invocar este principio, bajo ningún punto de vista libera a éste de su obligación de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que sea necesario acreditar un mejor derecho. Sostiene además que debe tenerse presente que el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho definitivo al Primer Solicitante, sino que, por el contrario, éste deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitraje, lo cual sólo se ha justificado en base a la supuesta utilización de una expresión que señala corresponder al Segundo Solicitante y que es profusamente utilizado en el mercado e Internet para denominar a una de las competencias futbolísticas más importantes del orbe y específicamente de una versión de esta competencia sobre la cual señala poseer, no sólo derechos marcarios, sino que también los derechos de transmisión televisiva y difusión mediática de la COPA AMERICA 2015. De este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación del nombre de dominio **todochile.cl**, una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

En síntesis, el Segundo Solicitante indica que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido al principio "*first come, first served*" como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cuál se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó.

Otro punto que el Segundo Solicitante estima importante revisar dice relación con la confusión que eventualmente se producirá entre los consumidores y usuarios de Internet al verse enfrentados a este nombre de dominio. En efecto, el Segundo Solicitante sostiene que don JORGE FERNANDO VILLALOBOS FIGUEROA reconoce expresamente que dicho dominio corresponde a la expresión que TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. tiene registrada en nuestro país como nombre de dominio y marca comercial, con anterioridad a la solicitud del dominio de autos por parte del Primer Solicitante, y que con dicha expresión se distingue precisamente a una de las competencias mas importantes del planeta, tal como lo reconoce el Primer Solicitante al entregar una breve reseña histórica de los orígenes e importancia de este torneo. A este respecto, manifiesta el Segundo Solicitante que resulta esencial destacar que, si bien, la "COPA AMERICA" es una competencia continental que disfrutan todos los seguidores del fútbol, es imprescindible tener presente que existe una serie de acuerdos comerciales y contratos de licencia para el uso y difusión de este torneo, así como para el uso de la expresión que distingue el torneo para entregar la información oficial de dicha competencia. En este sentido, es evidente que TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., al ser poseedor de los derechos para difundir mediáticamente la COPA AMERICA del año 2015 a realizarse en nuestro país, además de ser titular de marcas comerciales para dicha expresión, busque proteger sus inversiones y uno de sus activos más importantes.

Agrega el Segundo Solicitante que de lo anterior, resulta evidente el vinculo que posee con el nombre de dominio de autos, lo cual se acrecienta con el hecho de que él ya ha dispuesto con gran éxito de los derechos de transmisión y difusión de la COPA AMERICA de Venezuela 2007 y próximamente lo hará con la COPA AMERICA a desarrollarse en Argentina el año 2011, por lo que considera que lógicamente un usuario al ingresar a este dominio razonará que pertenece al Segundo Solicitante. Indica que lo anterior se encuentra acreditado mediante el material probatorio que ha acompañado en su presentación de mejor derecho, el cual da cuenta de la aparición y el uso efectivo que posee la marca de su propiedad, así como los derechos que posee en relación con la COPA AMERICA del 2015, siendo la red global Internet uno de los medios de difusión recurrentemente utilizado para promocionar dicha competencia, en la cual se mencionan en diversas páginas de su propiedad los principales datos de las selecciones participantes de la COPA AMERICA, así como su historia y prestigio, por lo que resulta evidente que existe un reconocimiento, vínculo y asociación inmediata por parte de los usuarios entre dicha expresión y los servicios de organización, difusión y transmisión televisiva del Segundo Solicitante en relación con esta competencia.

TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. reitera que la COPA AMERICA, a diferencia de lo que señala el Primer Solicitante al manifestar que sería un "patrimonio de toda America", cuenta con una serie de aspectos y privilegios que corresponden a sus organizadores, es decir la CONMEBOL. Entre dichos privilegios se cuentan la difusión mediática y publicitaria de la competencia, las transmisiones televisivas de los partidos a realizarse durante el torneo y la publicidad estática en los estadios, entre otros. En este sentido, dice que es un hecho público y notorio que en la actualidad estas competencias deportivas y, específicamente, los derechos mencionados anteriormente, tienen un importante valor comercial. Es por esto, que los organizadores de este tipo de eventos comúnmente comercializan y entregan licencias de uso para estos derechos a empresas que cuenten con la capacidad logística, tecnológica y económica suficiente para costear los gastos asociados a la competencia. Agrega que la COPA AMERICA no ha sido la excepción, en este caso, precisamente los derechos de transmisión y difusión mediática para la COPA AMERICA 2015, expresión virtualmente idéntica al dominio de autos **copamerica-2015.cl**, han sido adquiridos por el Segundo Solicitante, quien ha registrado debidamente dicho concepto como marca comercial y nombres de dominio. TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. manifiesta que a la luz de lo anterior, no existe duda alguna de que es él quien posee un mejor derecho sobre el dominio de autos, pues no sólo cuenta con derechos marcarios y nombres de dominio para la expresión sobre la cual se conforma el nombre de dominio, sino que también posee un vinculo evidente y derechos asociados a esta importante competencia continental.

Por otra parte, el Segundo Solicitante sostiene que se encuentra debidamente acreditado el mejor derecho que posee sobre el nombre de dominio **copamerica-2015.cl**, atendido el vínculo que existe entre dicha competencia, los derechos asociados a ésta y TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. En efecto, indica que en la demanda de mejor derecho que presentó en tiempo en forma, se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignársele. Agrega que como es posible concluir de dichos argumentos, así como de los documentos oportunamente acompañados conjuntamente a la demanda, el Segundo Solicitante es titular de registros marcarios para la expresión **"COPA AMERICA"** en Chile, las que son virtualmente idénticas al dominio en disputa, además de ser la expresión con la cual se distinguen sus productos y corresponder al concepto de una de las competencias más importantes sobre la cual el Segundo Solicitante posee derechos exclusivos para su transmisión y difusión, por lo cual el vinculo entre el nombre de dominio y él se encuentra claramente acreditado, resultando claro para esta parte que la adición del numero 2015, sólo acrecienta la vinculación de este nombre de dominio con TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., así como la confusión entre los usuarios de Internet, pues precisamente se trata de la competencia antes mencionada a disputarse en nuestro país justamente en dicho año.

El Segundo Solicitante dice que según consta en los documentos que se acompañan, los servicios y difusión que ha realizado haciendo uso de los derechos exclusivos que posee para esta competencia se identifican en Internet y el mercado real través de la expresión "COPA AMERICA", siendo reconocido por esta expresión por los usuarios de Internet y el público consumidor en general. A mayor

abundamiento, señala que hace un uso efectivo de la expresión COPA AMERICA, según indica acreditar mediante la documentación que consta en autos. TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. argumenta que en virtud de lo anteriormente expuesto, carecen de fundamento y sentido las expresiones usadas por el Primer Solicitante al sostener que "*…COPA AMERICA es un nombre genérico con que se denomina a esta cita futbolera, patrimonio de toda América, tal cual como podríamos denominar al "Mundial de Fútbol", como patrimonio del orbe*". Reitera que los usuarios de Internet no cuentan con un clasificador de servidores que les permitan conocer el origen de los contenidos publicados en el nombre de dominio, por lo que asociarán y distinguirán el nombre de dominio en disputa a partir de su reconocimiento, vinculación y uso efectivo en el mercado, aspectos que señala se asocian al Segundo Solicitante y que se ratifican con el posicionamiento que ha alcanzado la marca **"COPA AMERICA"** de su propiedad.

Para reforzar lo anterior, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. añade que es importante destacar lo señalado en el fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio **easyservice.cl**, en el cual se mencionan los aspectos que acarrea la titularidad sobre una marca notoria y reconocida en el mercado, como indica lo es la marca **"COPA AMERICA"**, tal como lo reconoce el Primer Solicitante, y de la cual el Segundo Solicitante. En el octavo considerando de la sentencia mencionada, se señala: "*Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede si no saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos.*

En síntesis, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. afirma que tiene un interés real, concreto y legítimo sobre el nombre de dominio **copamerica-2015.cl** en conflicto, toda vez que los usuarios de Internet, quienes al acceder a este nombre de dominio, racional y lógicamente concluirán que es de propiedad del Segundo Solicitante, y que en él se publicitan sus productos y servicios. Además, sostiene que se debe tener presente que el nombre de dominio en disputa se estructura única y exclusivamente sobre el signo que corresponde a marcas comerciales y una competencia sobre la cual posee derechos adquiridos por los cuales ha invertido importantes sumas de dinero, agregando solamente el año 2015, lo cual sólo acrecienta la vinculación entre el dominio en disputa y el Segundo Solicitante.

11. Que por resolución de fecha 16 de agosto de 2010, se provee el escrito presentado con fecha 13 de agosto de 2010 por don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, en representación del Segundo Solicitante, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., lo que se notifica por correo electrónico;

12. Que con fecha 23 de agosto de 2010, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que el Primer Solicitante, don JORGE FERNANDO VILLALOBOS FIGUEROA, señala que él y dos amigos amantes del fútbol decidieron inscribir el dominio **copamerica-2015.cl**, con la única finalidad es el poder contar con un lugar en el cual subir sus vivencias como hinchas respecto del certamen "COPA AMÉRICA 2015", incluir información de los países participantes, información de las ciudades que serán sedes, resultados, estadísticas, incidencias relevantes y todo lo que concierne a lo estrictamente futbolístico;

5. Que el Primer Solicitante agrega que el primer torneo internacional celebrado entre selecciones de nuestro continente ocurrió en 1910, cuando Argentina organizó un evento para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo, al cual invitó a los seleccionados de Chile y Uruguay. Añade que de igual forma, para la celebración del centenario de su independencia, Argentina efectuó un torneo entre el 2 y el 17 de julio de 1916, al que asistieron los invitados a la copa de 1910 junto a Brasil, y Uruguay, consagrándose esta última como campeona. Este denominado "CAMPEONATO SUDAMERICANO DE SELECCIONES" sería la primera edición de lo que actualmente se conoce como "COPA AMÉRICA". Señala el Primer Solicitante que uno de los dirigentes uruguayos, Héctor Rivadavia, al ver el éxito del torneo, propondría la fundación de una confederación que agrupara a las federaciones de los cuatro países presentes en el torneo, y es así como el 9 de julio de 1916 fue fundada la "CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL" (Conmebol). Atendido lo anterior, el Primer Solicitante considera que "COPA AMÉRICA" es un nombre genérico con que se denomina a esta cita futbolera, patrimonio de toda América, tal cual como podría denominarse al "MUNDIAL DE FÚTBOL", como patrimonio del orbe;

6. Que el Segundo Solicitante, TRAFFIC SPORT INTERNATIONAL, INC., señala que es una empresa brasileña creada en el año 1970, dedicada al marketing deportivo, que se ha especializado en la promoción y difusión de los más importantes eventos deportivos del continente, específicamente en aquellos relacionados con el fútbol,

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 AMÉRICA", entre otros;

7. Que el Segundo Solicitante señala que 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;

8. Que el Segundo Solicitante indica que la **"COPA AMÉRICA"** es el campeonato de futbol de selecciones más importante a nivel continental. Es así como en 1986, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidiría establecer un torneo de asistencia obligatoria para sus diez federaciones miembros, realizado en una sede fija, sistema que se utilizó 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;

9. Que TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. señala que 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;

10. Que el Segundo Solicitante señala que TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. es el poseedor oficial de los derechos de imagen, transmisión y difusión televisiva de los partidos que se disputan durante la **"COPA AMÉRICA"**. Al respecto, el Segundo Solicitante recalca la importancia de este hecho, puesto que la **"COPA AMÉRICA"** del año 2015 a la cual hace alusión el nombre de dominio en disputa, se llevará a cabo precisamente en nuestro país;

11. Que a través de la documentación acompañada por el TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., y no objetada por el Primer Solicitante, el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de las marcas comerciales **"COPA AMERICA"** Registro Nº 819.911, para distinguir servicios en clase 35, **"COPA AMERICA VENEZUELA 2007"** Registro Nº 798.926, para distinguir servicios en clase 35 y **"COPA AMERICA PERU 2004"** Registro Nº 704.504, para distinguir servicios en clase 35;

12. Que, a su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario e los nombres de dominio **copaamerica.cl**, **copaamerica2015.cl**, **copamerica.cl, copamerica2015.cl** y **copamericachile2015.cl**;

13. Que conforme a lo anterior, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. considera que el Primer Solicitante se limitó a tomar la marca comercial **"COPA AMERICA"** de su propiedad y adicionarle el número "2015". Argumenta que bajo ningún punto de vista puede considerarse que la adición de un guión o el número 2015, son

elementos suficientemente diferenciadores y adecuados sino que, por el contrario, dichos elementos sólo contribuyen a incrementar considerablemente el grado de asociación que realizarán los usuarios y consumidores entre el nombre de dominio en disputa y el Segundo Solicitante;

14. Que a juicio de TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., los usuarios de Internet, enfrentados al dominio **copamerica-2015.cl**, pensarán que éste contiene información relativa al 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, le pertenecen;

15. Que el Primer Solicitante no ha acompañado documento probatorio alguno que acredite el uso que pretende darle al nombre de dominio en conflicto, el cual se encuentra actualmente inactivo;

16. Que, por otro lado, contrariamente a lo que señala el Primer Solicitante, las marcas **"COPA MUNDIAL"** o **"WORLD CUP"** no corresponden a expresiones genéricas de propiedad de todo el orbe, sino que marcas comerciales registradas de propiedad de FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA). A su vez, la expresión **"COPA AMÉRICA"** tampoco corresponde a una expresión de patrimonio de toda América, sino que a una marca comercial registrada por el Segundo Solicitante, TRAFFIC SPORT INTERNATIONAL, INC., tal como lo ha acreditado éste mediante la documentación acompañada en este juicio;

17. Que el nombre de dominio pedido corresponde en forma exacta a la marca comercial **"COPA AMERICA"** registrada por TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., y con los nombres de dominio **copaamerica.cl**, **copamerica.cl** y **copamericachile2015.cl**, todos los cuales fueron asignados al Segundo Solicitante con anterioridad a que el Primer Solicitante pidiera el dominio de autos;

18. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como el actual, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo. En este sentido, don JORGE FERNANDO VILLALOBOS FIGUEROA no ha podido demostrar tener derechos o intereses legítimos mejores o superiores a los de TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC. En efecto, en virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer por el Segundo Solicitante, a saber, marcas comerciales registradas para la expresión **"COPA AMERICA"** y sus variantes, ya ser asignatario de los nombres de dominio **copaamerica.cl**, **copaamerica2015.cl**, **copamerica.cl**, **copamerica2015.cl** y **copamericachile2015.cl**, el hecho de que el dominio en disputa incluye en forma íntegra la marca comercial **"COPA AMERICA"** y, en especial, teniendo presente los principios de prudencia y equidad, es que este sentenciador ha llegado a la convicción de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al nombre de dominio **copamerica-2015.cl**.

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio **copamerica-2015.cl** al Segundo Solicitante, TRAFFIC SPORTS INTERNATIONAL, INC., RUT Nº 79.713.300-0.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Giovanna Minguzzi Clunes, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 12 de noviembre de 2010.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8	Giovanna Minguzzi Clunes RUT 9.833.193-K