FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO <ganaganadepolla.cl> -ROL 8671-

Santiago, 28 de octubre de 2008

VISTO

PRIMERO: Que por oficio 8671 de 5 de marzo de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de revocación del nombre de dominio <ganaganadepolla.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S A, RUT: 61.604.000-6, Contacto Administrativo: Rodrigo Puchi Zurita, Dirección Postal: Compañía Nº 1085, Santiago Centro, Santiago y como segundo solicitante COMERCIAL PROMOCIONES Y TURISMO S.A. REP. SARGENT & KRAHN, RUT: 96.823.770-5, Contacto Administrativo: Sandra Seguel, dirección postal: HUERFANOS Nº 669 OFICINA 505, SANTIAGO

<u>CUARTO:</u> Que con fecha 28 de marzo de 2008, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 17 de marzo de 2008, a las 10:50 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

<u>QUINTO:</u> Que con fecha 17 de marzo de 2008, se llevó a cabo la referida audiencia en presencia de don Rodrigo Puchi Zurita, en representación del primer solicitante, de don Luís Ignacio Vergara en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 26 de marzo de 2008, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 8 de abril del presente año.

<u>SÉPTIMO</u>: Que con fecha 7 de abril de 2008, don Matías Somarriva Lara, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que Comercial Promociones y Turismo S.A., más conocida como Travel Club, otorga múltiples beneficios a sus socios, dentro de los cuales destaca la acumulación de dólares premio por compras. Entre estas promociones se encuentra aquella que ha sido denominada precisamente "GANA O GANA", la cual es llevada a cabo cada cierto tiempo por Comercial Promociones y Turismo S.A., de forma tal que ha estado presente a lo largo de toda su historia y

constituyendo una de sus herramientas más importantes para llegar al público consumidor.

- b) Que como parte de la estrategia para proteger diversas expresiones que han sido utilizadas para distinguir sus servicios, Comercial Promociones y Turismo S.A., se ha preocupado de obtener también la protección de las marcas comerciales relacionadas con esta conocida agencia de servicios. Así, entre otras, cuenta con el registro de la marca comercial "GANA O GANA" y otras.
- c) Que el segundo solicitante es una compañía reconocida a nivel nacional por los servicios que ofrece bajo Travel Club. Más aún ha desarrollado toda una campaña de promoción y difusión a través de la marca "GANA O GANA", la cual prácticamente identifica al dominio solicitado en estos autos.
- d) Que de la sola eliminación en el nombre de dominio en disputa de la conjunción "O", correspondientes a las expresiones iguales "GANA", bajo ningún punto de vista puede ser considerada como un elemento diferenciador, sino que todo lo contrario, constituye un claro riesgo de confusión para los usuarios de Internet.
- e) Que el primer solicitante se limitó a tomar la marca previamente registrada y utilizada por Comercial Promociones y Turismo S.A., y simplemente eliminarle la letra "O" central.
- f) Que la adición de la expresión "de polla" tampoco puede ser considerado como un elemento distintivo, toda vez que el término "polla" constituye un signo de uso común que es ocupado para referirse generalmente a juegos en que se encuentra presente el azar.
- g) Que cualquier usuario de Internet enfrentado a la expresión "GANA GANA" unida a la voz "DE POLLA" podría pensar que se trata de un sitio relacionado con una nueva promoción de Comercial Promociones y Turismo S.A., en que los beneficios dependen ahora del azar.
- h) Que la fórmula del primer solicitante consistente en asociar el signo "GANAGANA" con la expresión "DEPOLLA" y revela claramente el intento de aprovecharse de la fama y notoriedad que Comercial Promociones y Turismo S.A., le ha otorgado a la expresión "GANA O GANA
- i) Que el nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como 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.
- j) 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.
- k) 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, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.
- I) Que con fecha 1º 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 dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

- m) Que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), 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.
- n) Que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.
- ñ) Que si se asignara el nombre de dominio a Polla Chilena de beneficencia S.A., se estaría produciendo una dilución de las reconocidas marcas que corresponden o contienen el signo <u>"GANA O GANA"</u> de Comercial Promociones y Turismo S.A., y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "GANAGANADEPOLLA.CL".
- o) Que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, se causaría una confusión indeseable y de proporciones en los usuarios de internet, nombre que es de gran interés para Comercial Promociones y Turismo S.A., toda vez que constituye una gran herramienta para publicitar sus promociones.
- p) Que el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo 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, lo que hace Comercial Promociones y Turismo S.A.
- q) Que el criterio de la identidad 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. Por lo que el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a Comercial Promociones y Turismo S.A., ya que es titular de la marca "GANA O GANA", cuyo elemento determinante es idéntico a la partícula distintiva del nombre de dominio en disputa. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "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...".
- r) Que quien ha creado una denominación, en este caso la extensa línea de productos y servicios identificados con el signo "GANA O GANA" debe poder ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que atendida las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, el nombre con el cual son conocidos los productos, servicios y promociones de Comercial Promociones y Turismo S.A., es uno de sus activos más importantes.
- s) Que el criterio de la notoriedad del signo pedido postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, además, indica que cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio su campo de protección

debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros, lo que se apoya en lo establecido en el Convenio de París lo que obliga a concluir que Comercial Promociones y Turismo S.A., tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, debido a que el signo "GANA O GANA fue creado por ella, y ha sido éste quien le ha otorgado fama y prestigio.

- t) Que el Convenio de París, en su artículo 6 bis 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." Lo que implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la serie de marcas comerciales de Comercial Promociones y Turismo S.A., que contienen la expresión "GANA O GANA", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión.
- u) Que el artículo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia desleal, 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.
- v) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
- 1. Copia de los certificados de los registros marcarios.
- 2. Copia del sitio de Internet www.travelclub.cl de Comercial Promociones y Turismo S.A.
- 3. Copia de fallo arbitral recaído sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl".
- <u>OCTAVO:</u> Que con fecha 24 de abril de 2008, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Matías Somarriva Labra, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.

NOVENO: Que con fecha 08 de abril de 2008, don Rodrigo Puchi Zurita en representación del primer solicitante presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que Polla Chilena de beneficencia S.A., creó un concepto que dice relación con una nueva modalidad de juego que se denomina GANA GANA, y en este caso particular se le ha agregado el origen empresarial del juego cual es de polla. Por ello, GANAGANADEPOLLA es una expresión que denota un concepto, con el origen empresarial del mismo.
- b) Que la expresión Gana Gana, se encuentra debidamente amparada desde el punto de vista marcario, conforme a las solicitudes Nº 783.193, marca GANA GANA, y registro Nº 783.195, marca GANA GANA.
- c) Que el dictamen N° 1127 emanado de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000 se señaló que: (considerando 7.8) "Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.

Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.

Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."

- d) Que Polla Chilena de Beneficencia S.A., haya solicitado la expresión GANAGANA, como una forma de promocionar esta modalidad de juego a través de Internet es consecuencia de su legítimo derecho en la creación de la expresión y de allí que le nazca una preferencia en torno al nombre de dominio en cuestión, que no afecta en caso alguno derechos de terceros
- e) Que el principio "first come, first served", ha establecido de manera reiterada por parte de la jurisprudencia que se presume el mejor derecho del primer solicitante, salvo en cuanto un tercero dentro del procedimiento respectivo alegue y acredite un mejor derecho. Este principio se encuentra configurado en el Reglamento respectivo, al señalarse en su artículo 10 inciso primero parte final que "...dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 días corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".
- f) Que polla tiene un legítimo derecho sobre la expresión solicitada, avalada por la creación y posicionamiento mercantil de la expresión GANAGANA, y sobretodo por el hecho de agregar expresamente que dicho juego es de POLLA, así como por las solicitudes de marcas acompañadas. Refuerza este aserto el hecho que el mismo Reglamento en lo tocante a las costas señala "las costas del arbitraje serán

- compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción,...".
- g) Que el artículo 14 del Reglamento señala que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros.
- h) Que Polla respeta todos y cada uno de los presupuestos de responsabilidad asignados por parte de Nic Chile, y las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, y sobretodo los derechos validamente adquiridos que tiene sobre la expresión solicitada. Analizaremos separadamente lo anterior.
- i) Que la publicidad como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto determinado no encuentra una consagración a nivel de texto legal. Este vacío se puede llenar a través de la aplicación de dos normas. En primer término, la Ley 19.733 que regula las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. Dicha norma no establece normas claras en torno a la publicidad, estableciendo de manera genérica el derecho de aclaración y de rectificación en caso que se haya sido aludido injustamente por un medio de comunicación. (arts. 16 v ss.)
- j) Que el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, el cual sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como "una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta.". Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos: Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:
- A. Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico;
- B. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse;
- C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;
- D. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención;
- E. Condiciones de la garantía;
- F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;
- G. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe

utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene.

- Art. 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria.
- k) Que estas normas son respetadas por Polla, quien es titular de derechos de propiedad industrial, y además, sus signos tienen asociado un "goodwill" o imagen adquirida, de lo cual se sigue que estos principios son respetados a cabalidad por Polla Chilena de Beneficencia S.A. Incluso más, es previsible que dado el nivel de conocimiento de la expresión GANAGANADE POLLA, terceros procuren aprovecharse de esa imagen adquirida de Polla, y de allí que al crear una expresión, al posicionarla en el mercado, y al darle un prestigio asociado, se deba concluir que el primer solicitante es quien tiene un derecho preferente en torno a dicha expresión.
- I) Que no existe norma positiva que regle un catálogo de principios de competencia leal y de ética mercantil, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3:

"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial.

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"
- m) Que se incurrirá en una confusión mercantil al conceder el nombre de dominio al segundo solicitante, pues tiene un derecho e imagen adquirida en relación a la expresión en conflicto, precisamente es Polla Chilena de beneficencia S.A.
- n) Que la hipótesis que un nombre de dominio no puede afectar derechos válidamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.
- ñ) Que la Ley N° 19.946, de protección al Consumidor, en su artículo 28 A, señala: "asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores"
- o) Que si dicha norma se interpreta conforme al criterio a contrario sensu, se arriba a la conclusión que cualquier tipo de mensaje publicitario proveniente de un

tercero relativo a la expresión en conflicto, representaría una infracción a dicha norma.

- p) Que el nombre de dominio solicitado se encuentra amparado por el principio del "first come, first served", y Polla Chilena de Beneficencia S.A., ha respetado todas las hipótesis que exige la Reglamentación de Nic Chile, de lo cual se sigue que si alguien tiene un derecho sobre la expresión en conflicto, dicha persona es Polla.
- q) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:
- 1) Copia del impreso extraído del sitio web www.dpi.cl de la solicitud de registro Nº 783.193, marca GANA GANA, que distingue productos de la clase 16.
- 2) Copia del impreso extraído del sitio web www.dpi.cl de la solicitud de registro Nº 783.195, marca GANA GANA, que distingue servicios de la clase 41.
- 3) Afiche publicitario con el logo "Ahora juega POLLA LOTO con GANAGANA"
- 4) Afiche colgante para las agencias en cartón con el logo "Ahora juega POLLA LOTO con GANAGANA".
- 5) Folletos promocionales que se entregan el público en las agencias con el logo "Ahora juega POLLA LOTO con GANAGANA".
- 6) Exhibidor de resultados Loto y GANAGANA para las agencias, donde se anotan los seis números sorteados.
- 7) Exhibidor de resultados del juego GANA GANA.
- 8) CD con comercial de televisión con la expresión Gana Gana.
- r) Que el primer solicitante en el segundo otrosí de su presentación solicitó a este Tribunal realizar una inspección ocular al sitio web www.polla.cl levantando un acta al efecto.

<u>**DECIMO**</u>: Que con fecha 5 de junio de 2008, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda por don Rodrigo Puchi Zurita, en representación del primer solicitante, tuvo por acompañados los documentos con citación, y accedió a la diligencia solicitada, esto es, inspección ocular a la página web www.polla.cl

<u>DECIMOPRIMERO</u>: Que con fecha 5 de junio de 2008, este tribunal arbitral declaró abierto el período de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 12 de junio del presente año.

<u>DECIMOSEGUNDO</u>: Que con fecha 12 de junio de 2008, don Matías Somarriva Labra, en representación del segundo solicitante, contestó el traslado dado por este Tribunal, en escrito cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que el principio "Fist come first served", no tiene aplicación en el caso en que el segundo solicitante tenga un mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado, como sucede precisamente en el caso de autos.
- b) Que este criterio postula, que el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita. Sin embargo, este criterio no es absoluto e incluso, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como *ultima ratio*, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. De lo contrario, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio", y lo corrobora el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero "Será de

- responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre..." sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante.
- c) Que como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl" de 3 de abril de 2002, "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".
- d) Que las alegaciones del primer solicitante se basan en que ella es la creadora de la expresión "GANA GANA" y en que ha sido ella quien ha posicionado en el mercado dicha expresión, para ello acompaña en su presentación impresiones del sitio web www.dpi.cl que acreditan que con fecha primero de agosto de 2007 solicitó el registro del signo "GANA GANA".
- e) Que Comercial Promociones y Turismo S.A., sin embargo es titular desde el año 2004 de diversos registros marcarios que se estructuran sobre las palabras GANA O GANA.
- f) Que por lo tanto, es Comercial Promociones y Turismo S.A., quien ha creado esta expresión y quien, consecuentemente, la ha posicionado en el mercado.
- g) Que el primer solicitante más que crear una expresión nueva y posicionarla en el mercado, lo que hizo fue tomar una marca famosa y notoria y suprimir el único carácter que tenuemente las diferencia, a saber, la letra "O".
- h) Que las solicitudes de marcas en las que basa su mejor derecho la contraria son de agosto de este año, es decir, tres años después de que Comercial Promociones y Turismo S.A., registrara la expresión "GANA O GANA". De ahí que es totalmente erróneo esgrimir que la expresión "GANA GANA" ha sido una creación intelectual de POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA S.A.
- i) Que el dictamen Nº 1127 de la Comisión Preventiva Central, que cita el primer solicitante reafirma aún más esta posición, ya que señala que para los nombres de dominio no rigen los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas
- j) Que si bien según el derecho Marcario dos marcas idénticas pueden coexistir si se encuentran en distintas clases, como sucedería si se aceptaran a registro los solicitudes de marca Nº 783.193 y Nº 783.195, esto no es aplicable a los nombres de dominio, por ello sólo uno de los solicitantes puede ser el titular del dominio ganaganadepolla.cl.
- k) Que el primer solicitante cita el art. 4 del Código Chileno de Ética Publicitaria que señala: "Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad, o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en espacial con relación a: F) Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, dísenos y modelos, nombres comerciales."
- I) Que esta norma reafirma el mejor derecho de Comercial Promociones y Turismo S.A., ya que es ella quien cuenta con marcas registradas que se estructuran sobre la expresión "GANA GANA", en consecuencia, es Polla, quien está induciendo a los consumidores a conclusiones erróneas al solicitar el nombre de domino ganaganadepolla.cl.

m) Que el art. 13 del mencionado código y el art. 10 Nº 1 y 3 del Convenio de Paris y también favorecen al segundo solicitante ya que ella es la creadora de la expresión "GANAGANA" y Polla es quien está creando confusión al incluir una expresión que no ha creado dentro del nombre de dominio en conflicto.

<u>DECIMOTERCERO</u>: Que con fecha 25 de junio de 2008, este Tribunal tuvo por evacuado el traslado por don Matías Somarriva Labra, en representación del segundo solicitante.

<u>DECIMOCUARTO:</u> Que con fecha 13 de junio de 2008, don Rodrigo Puchi Zurita acompañó copia del fallo del nombre de dominio ganagana.cl emitido por la arbitro Lorena Donoso Abarca.

<u>DECIMOQUINTO:</u> Que con fecha 25 de junio de 2008, este Tribunal Arbitral habiendo detectado que el documento ofrecido no ha sido acompañado en forma legal y en uso de las facultades que tiene el Tribunal para corregir de oficio errores que observe en la tramitación del juicio y que pudieren producir vicios procesales, se resuelve que se tenga por acompañado el documento con citación.

<u>**DECIMOSEXTO:**</u> Que con fecha 11 de julio de 2008, don Rodrigo Puchi Zurita hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

- a) Que el fallo acompañado da cuenta de un conflicto sustanciado entre Comercial Promociones y Turismo S.A., y Polla Chilena de Beneficencia S.A., en torno al nombre de dominio ganagana.cl. Lo relevante de dicho conflicto, es que las alegaciones de Comercial Promociones y Turismo S.A., se basaban precisamente en la circunstancia de ser titular de las marcas GANA O GANA.
- b) Que las alegaciones en dicho conflicto son prácticamente idénticos al presente caso, pues en el fondo se trata de obtener el registro de la expresión GANA GANA a nombre del segundo solicitante, sin reparar que el presente conflicto lleva adscrita de manera fatal la expresión de POLLA, con lo cual resulta absolutamente inductivo a error de terceros la potencial asignación del dominio a la contraria.
- c) Que Polla Chilena de Beneficencia S.A., es una empresa de un giro único y determinado que en caso alguno se confundirá con las marcas del segundo solicitante. Tan cierto es ello, que el fallo que se acompañó señaló en su considerando cuatro lo siguiente: "Que analizado el sitio web ganaogana.cl de la segunda solicitante se aprecia que constituye un espejo del sitio web travelclub.cl, que se diferencia del primero en tanto algunas funciones no están operativas, no siendo efectivo, como sostiene la primera solicitante que el sitio no se encuentre operativo. A su turno, respecto del sitio web ganagana, se aprecia que la primera solicitante lo utiliza en la promoción de una modalidad especial de juego enmarcado en el concepto de loterías y apuestas...."
- d) Que refuerza este aserto, parte del considerando sexto que señala: "...en el caso de autos, la primera solicitante (esto es Polla Chilena) ha acreditado suficientemente que está haciendo un uso del nombre de dominio, conforme a su naturaleza y dentro de las actividades propias de su giro, las cuales no son competencia de las actividades desarrolladas por el segundo solicitante. Asimismo, es público y notorio el desempeño de esta empresa en el segmento de mercado "juegos de lotería y apuestas", por lo que no resulta verosímil que signifique un aprovechamiento de la fama ajena por el empleo de la expresión ganagana, como nombre de dominio".

- e) Que el considerando séptimo indica "Que a mayor abundamiento la segunda solicitante cuenta con un nombre de dominio ganaogana que es idéntico a la marca que invoca, quedando plenamente satisfecha su aspiración de contar con un nombre de dominio que le identifique en Internet, el cual simplemente reconduce a los usuarios a su sitio principal, travelclub.cl, lo que lleva a concluir que esta árbitro que la denominación se usa en términos secundarios, siendo la marca travelclub la que se desea posicionar por esta parte en Internet"
- f) Que estos considerandos, dan cuenta del hecho cierto que Polla Chilena de Beneficencia S.A., es una empresa que está abocada al negocio de los juegos de azar, y de allí que el mercado objetivo es diametralmente diferente al de la opositora. Esta última, tiene su marca registrada para efectos de ser un soporte de la expresión TRAVELCLUB, con lo cual queda en evidencia que se trata de realidades comerciales no confluyentes.
- g) Que por todo lo indicado es a Polla Chilena de Beneficencia a quien tiene un mejor derecho en torno al nombre de dominio en cuestión.

<u>DECIMOSEPTIMO:</u> Que con fecha 29 de septiembre de 2008, este Tribunal tuvo presente lo señalado por don Rodrigo Puchi Zurita en representación del primer solicitante.

<u>DECIMOCTAVO</u>: Que con fecha 02 de septiembre de 2008, este Tribunal levantó acta de la inspección ocular a la página web www.polla.cl solicitada por don Rodrigo Puchi Zurita, en representación del primer solicitante, cuyo contenido puede resumirse en lo siguiente:

- En la página web antes descrita se observa publicidad de juegos de azar, como TOTO3, Experto, Loto, entre otros, resultados de sorteos anteriores, se indican también los pozos y fechas de los sorteos correspondientes y un mapa del sitio web www.polla.cl.

<u>**DECIMONOVENO:**</u> Que con fecha 02 de octubre de 2008, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL - Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante además de haber alegado a su favor el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, ha indicado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia de que, creó un concepto que dice relación con una nueva modalidad de juego que se denomina "GANA GANA", al cual se le agregó el origen empresarial del juego "DE POLLA". Alega además que fue él quien creo

el concepto y como consecuencia de ello tiene un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa.

<u>TERCERO</u>: Que el segundo solicitante, indica que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, dado que constituye una herramienta de publicidad de sus promociones junto con su extensa línea de productos y servicios, y es titular de la marca GANA O GANA, cuyo elemento determinante es idéntico a la partícula distintiva del nombre de dominio en disputa, y por lo demás es él su creador y quien le ha brindado fama y prestigio.

<u>CUARTO:</u> Que, así las cosas, el conflicto pareciere haberse trabado en la circunstancia de si las expresiones "gana o gana" y "gana gana de polla" son idénticas o engañosamente similares, así como en el eventual mejor derecho alegado por la segunda solicitante para usar el nombre de dominio "gana gana de polla".

QUINTO: Que, sobre el primer aspecto, esto es, si las expresiones son idénticas, basta una simple revisión de ambas para darse cuenta que no lo son. Ni siquiera las expresiones "gana o gana" y "gana gana", considerada aisladamente, pueden considerarse idénticas. La primera de ellas "gana o gana" se encuentra conformada aparentemente como juicio disyuntivo, utilizando la disyunción "o". El efecto normal de un juicio disyuntivo es el de enunciar dos realidades incompatibles entre sí, de modo que si una es verdadera la otra no lo puede ser verbi gratia, esta vivo o muerto. No obstante, la segunda solicitante ha utilizado una aparente disyunción con la misma palabra, lo que no logra el efecto propio de las disyunciones, sino que crea un efecto retórico o publicitario en el sentido de asegurar que en cualquier hipótesis se gana. Por el contrario la expresión gana gana, no produce el mismo resultado indicado, sino que enuncia o evoca la idea de que se gana dos veces o muchas veces.

SEXTO: Que, tampoco este tribunal considera engañosamente similar las expresiones "gana o gana" y "gana gana", pues la utilizada por el primer solicitante agrega "de polla", adicionando en términos explícitos que dicho juego es de Polla, esto es, Polla Chilena de Beneficencia, empresa que se dedica al rubro juegos de azar.

SEPTIMO: Que, por lo dicho, este tribunal estimará la alegación formulada por el primer solicitante en el sentido que la frase "gana gana de polla" es una expresión que denota un concepto, vinculado al juego, con un nítido origen empresarial del mismo.

<u>OCTAVO:</u> Que, a mayor abundamiento, y reforzando en el presente caso el criterio de preferencia temporal para la asignación de nombres de dominio, la expresión Gana Gana, se encuentra debidamente amparada desde el punto de vista marcario también a favor del primer solicitante, conforme al registro Nº 783.195, marca GANA GANA.

<u>NOVENO</u>: Que recurriendo al Código Chileno de Ética Publicitaria, norma aplicable por analogía a los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red y, específicamente a su artículo 4, que prescribe "Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas", este tribunal concluye que el nombre de dominio solicitado por el primer solicitante

no contiene implicaciones, omisiones o ambigüedades que puedan vincular tal dirección de Internet con el segundo solicitante, sino que, concluyentemente con el primer solicitante: Polla Chilena de Beneficencia S. A.

<u>DÉCIMO</u>: Que, haciéndose cargo el tribunal de argumentos adicionales hechos valer por el segundo solicitante, entre otros el criterio de la identidad, que como bien dice la parte 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, el tribunal estima que no puede recibir aplicación en la especie del modo pretendido por el segundo solicitante, pues "gana o gana" no es idéntico ni gráficamente, ni mucho menos semánticamente al nombre de dominio "ganaganadepolla", ni menos aún engañosamente similar. Así las cosas, si es deber del tribunal, actuando de acuerdo a las reglas de la prudencia y la equidad, dada su calidad de arbitro arbitrador, aplicar el criterio de identidad, este nos lleva en la especie a considerar que el primer solicitante es quien tiene una relación más directa con el dominio disputado.

<u>DÉCIMOPRIMERO</u>: Que, el criterio de la notoriedad del signo pedido, como bien señala el segundo solicitante, postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio, tampoco, en este caso favorece al segundo solicitante, pues de todos los conceptos usados en las expresiones que se comparan el más famoso, tal como ha podido constatar personal y directamente este juez árbitro arbitrador, es "polla", más aún cuando va asociado a un término directamente vinculado a los juegos de azar como lo es "gana".

<u>DÉCIMOSEGUNDO</u>: Que, en relación al argumento vinculado a la mayor antigüedad de los Registros Marcarios del segundo solicitante, tampoco puede aceptarse como criterio decisorio a su favor, toda vez que como se ha dicho reiteradamente en nombres de dominio no rigen los principios de especialidad y territorial, principios que, por el contrario hacen que en la actualidad subsistan dentro del plano perfecto de la legalidad marcaria tanto "gana o gana" del segundo solicitante como "gana gana" del primero.

<u>DÉCIMOTERCERO</u>: Que, la segunda solicitante cuenta con un nombre de dominio ganaogana.cl que es idéntico a la marca que invoca, quedando plenamente satisfecha su aspiración de contar con un nombre de dominio que le identifique en Internet y garantizado el principio de libertad de emprendimiento en materia económica que reconoce la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 21, como derecho subjetivo publico que favorece al segundo solicitante. No obstante, debe advertirse que tal dirección de Internet, tal como lo ha comprobado personalmente este juez árbitro, redirecciona a los usuarios al sitio travelclub.cl, lo que lleva a concluir que este árbitro, en un criterio idéntico al expuesto por la Jueza del Sistema de Resolución de Conflictos Nic-Chile, doña Lorena Donoso Abarca, en sentencia definitiva ganagana.cl de 26 de mayo de 2008, que la denominación "gana o gana" se usa en términos secundarios, siendo la marca travelclub la que se desea posicionar por parte del segundo solicitante en Internet.

<u>DÉCIMOCUARTO</u>: Que, por el contrario a lo señalado por la segunda solicitante, este tribunal considera, dado que la sociedad primera solicitante Polla Chilena de Beneficencia S.A., es una empresa de un giro único y determinado, y que la expresión más famosa es "polla", la asignación del nombre de dominio en disputa al segundo solicitante llevará a confusión a los usuarios u consumidores en Internet, pues seguramente el público asociará el nombre de dominio "ganaganadepolla" con la empresa de juegos de azar Polla Chilena de Beneficencia S.A.

DÉCIMOQUINTO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como considerando 8°, se expresa en el -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2-Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "...el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de gueja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y lo señalado en la parte considerativa.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <ganaganadepolla.cl>, al primer solicitante POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S A, RUT: 61.604.000-6.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Andrés Pinochet Olave, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.