MAT: Asignación de nombre de dominio **"laroja2010.cl"**

Santiago, veintiocho de Mayo de dos mil siete.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF06808 de fecha 16 de Octubre de 2006, el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"laroja2010.cl"**; entre Pontificia Universidad Católica de Chile como primer solicitante, y Asociación Nacional de Fútbol Profesional, como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 18 de Octubre de 2006, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 31 de Octubre de 2006 a las 12:00 horas en la sede del Tribunal Arbitral. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía de correo electrónico a los domicilios y direcciones registrador en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 31 de Octubre de 2006, con la asistencia de doña Andrea Dawson Ahumada por la parte de Asociación Nacional de Fútbol Profesional, como segundo solicitante, y en ausencia del primer

solicitante Pontificia Universidad Católica de Chile;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, dentro de plazo la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "laroja2010.cl", para lo cual sostuvo lo siguiente: a) En cuanto a los hechos señaló que, entre otros, forma parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile el Club Deportivo de la Universidad Católica con más de 20 ramas deportivas, y la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile (canal 13); b) Que, además la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile es un canal de televisión privado chileno, transmitido en la señal 13 (Santiago) abierto, y 22 de compañías de cable, perteneciente al holding Empresas UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile; c)Que fue a propósito del mundial de fútbol de 1962 realizado en Chile, el primer gran desafío de esta parte, llevar a los hogares chilenos las alternativas de la más importante competencia deportiva, marcando el inicio de una identidad que se ha consolidado en la memoria de las personas, como es la vinculación de esta parte con el nombre de Canal 13. Asimismo, desde 1995 posee una segunda señal, llamada Canal 13 Cable y, tiene a su cargo TELEDUC, creado en 1977, que es el centro de educación a distancia de la Universidad Católica. Lo anterior, sirve para demostrar la íntima relación existente entre la historia de esta parte y los eventos deportivos relacionados con la selección chilena de fútbol; d) En cuanto al Derecho señaló que, el principio "first come first served" si bien no es un principio absoluto debe ser un importante criterio a considerar a la hora de dirimir y asignar un nombre de dominio que se disputa. En tal sentido, esta parte ha sido el primero en solicitar el nombre en disputa, atendiendo a proyectos que dice relación con el canal de televisión y su programación. Lo anterior se apoya en que se ha utilizado por largo tiempo el término "La Roja"

para referirse a la selección chilena de fútbol tal como es comúnmente conocida y, a su vez, tiene un pasado que la une a la misma que se remonta a más de 4 décadas, con ocasión de la única Copa Mundial de Fútbol que tuvo lugar en nuestro país, la cual fue transmitida íntegramente por canal 13. Así, la lata relación que existe entre canal 13 y los eventos deportivos en que participa "La Roja" y, el que esta parte sea el primer solicitante, confirman no sólo la buena fe sino que además la procedencia de la aplicación del principio "first come first served"; e) Que, desde el mundial de fútbol de 1962 hasta la fecha, todas las participaciones que ha tenido la selección chilena – conocida comúnmente como "La Roja" – han sido cubiertas por el área deportiva de canal 13. De ahí, entonces que, la solicitud del nombre en dominio en disputa obedece a las preparaciones que el canal 13 estima para el mundial de fútbol del año 2010, donde en cada evento deportivo será uno de los actores más relevantes en las transmisiones; f) Que, al buscar la expresión "La Roja" en Google, los resultados se refieren a la selección chilena, tanto para sus encuentros amistosos como para campeonatos internacionales, destacando la Copa América 2007 a realizarse en Venezuela y Copa Mundial de fútbol 2010 a realizarse en Sudáfrica. Lo anterior, puede comprobarse con la visita en la programación habitual del canal 13 y en el sitio web www.canal13.cl; g) Que, canal 13 es uno de los más importantes medios de comunicación del país, encargado de difundir las actividades deportivas y, especialmente de fútbol profesional, y goza de un gran prestigio y reconocimiento del público; h) Que, en relación a todo lo expuesto esta parte concluye que, canal 13 goza del mejor derecho para la obtención del nombre en disputa por ser el primer solicitante, que tiene buena fe en virtud de su relación con el nombre de dominio en cuestión y, que tiene un legítimo derecho de solicitar el nombre de dominio en disputa; i) Que, en apoyo de sus

argumentaciones de hecho y de derecho acompañó copias simples de la búsqueda en Google de la expresión "La Roja".

6.- Por su parte, de acuerdo con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Asociación Nacional de Fútbol Profesional, estando dentro de plazo, hizo también valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones sobre el nombre en cuestión. Al efecto, sostuvo su mejor derecho sobre el nombre de dominio, fundado en lo siguiente: a) En cuanto a los hechos señaló que, con posterioridad a la solicitud del canal 13, esta parte presentó su solicitud competitiva, atendida la existencia previa de los siguientes registros marcarios de la cual es titular: Registros Nºs. 525.675, 525.676, 525.677, 525.678 y 593.634, todos bajo la expresión "La Roja" y, Registros Nºs. 525.679, 525.680, 525.681, 525.682, 525.683 y 525.633, todos bajo la expresión "La Roja de Todos"; b) Que, además es titular de los siguientes 14 nombres de dominio: www.anfp.cl, www.laroja2014.cl, www.larojaalmundial.cl, www.larojaalmundial2010.cl, www.larojaasudaferica.cl, www.larojadetodos.cl, www.larojaonline.cl, www.larojarumboasudafrica.cl, www.larojarumboasudafrica2010.cl, www.roja.cl, www.seleccionadonacional.cl, www.seleccionnacional.cl, www.vamoschile.cl, www.vamoschilenos.cl; c) Que, esta parte es el organismo rector del fútbol profesional en Chile. Asimismo, se relaciona con el Comité Olímpico de Chile y con la Confederación Sudamericana de Fútbol y, la FIFA a través de la Federación de Fútbol de Chile; d) Que, dentro de sus funciones, ejerce la supervigilancia deportiva y correccional sobre todos los clubes de fútbol que la conforman, y actúa como órgano contralor de los mismos. Y en cuanto a su estructura orgánica, está compuesta por distintas autoridades, destacándose entre ellas, La Comisión Técnica Nacional. Esta última, dentro de sus deberes y atribuciones, debe: 1) Coordinar las actividades referentes a las selecciones nacionales entre el Presidente

de la Asociación y el Director Técnico Nacional; 2) Coordinar las actividades de las selecciones en relación con las de los clubes y las competencias; 3) Proponer al Directorio los calendarios de actividades de las distintas selecciones y; 4) Controlar el funcionamiento técnico, disciplinario y económico de las selecciones. Así, esta parte, es la única entidad a cargo de coordinar todas las actividades de la Selección Nacional de Fútbol Profesional Chilena; e) Que, respecto a la denominación, se llama selección chilena porque está integrada solamente por jugadores profesionales de nacionalidad chilena; f) Que, la selección chilena de fútbol es comúnmente conocida bajo el nombre "La Roja", término que se ha masificado a tal grado que, no sólo la gente común y corriente en su vida diaria la utiliza sino que también todos los medios de comunicación, radial y televiso; g) Por otra parte, es importante destacar el número 2010, ya que éste se refiere al año en que se realizará el próximo Campeonato Mundial de Fútbol Internacional; h) Que, a pesar de que aún no están determinados los países participantes en el próximo mundial, el hecho de solicitar el nombre de dominio en disputa, es para usarlo en la etapa eliminatoria del mundial y durante el campeonato mismo; i) Como ya se adelantó, esta parte es titular del nombre de dominio "larojamundial2010.cl", entonces en el evento de otorgar a la contraria el nombre en cuestión, sólo produciría perjuicios a esta parte, quien además es titular de la marca comercial "La Roja" y, la única entidad a cargo de la selección nacional de fútbol chilena, es decir, a cargo de "La Roja"; j) Que, en consecuencia no se puede pretender usar como nombre de dominio una marca ya registrada y conocida por el público en relación a la selección chilena de fútbol profesional, selección que se encuentra bajo la tutela de esta parte, especialmente si se considera de que no hay relación alguna entre "La Roja" – oficialmente la selección nacional de fútbol – y Pontificia Universidad Católica de

Chile.Por esto, Asociación Nacional de Fútbol Profesional, tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa; k) Que, en cuanto a sus argumentaciones de derecho señaló lo siguiente: k.1) El nombre de dominio permite una adecuada identificación en la red y constituye una verdadera dirección electrónica, mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por ende un usuario de internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página. Inclusive más, que mejor seguridad de encontrar información de tu selección nacional ("La Roja") que aquella entregada por la misma entidad a cargo de ésta, es decir, La Asociación Nacional de Fútbol Profesional; k.2) Que, de acuerdo al derecho comparado y jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha considerado la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que entre ambos se comparten varias características, precisamente por tener un rol identificador de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen en internet. Por ende, al resolver el conflicto en autos se debe considerar la titularidad de los registros marcarios de esta parte, para el signo pedido como dominio; k.3) Que de acuerdo a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (UDRP), desarrollada por la Corporación de Nombres y Números asignados a Internet (ICANN), se reconoce como aspecto esencial para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y, en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, y por ende, si se asigna a la contraria el nombre de dominio en disputa, ello causaría graves confusiones entre los usuarios de internet o público

en general, contradiciendo el espíritu de la normativa marcaria vigente, así como los criterios determinados por ICANN reconocidos por la reglamentación de NIC Chile aplicables a esta materia; l) Que, en definitiva por todo lo expuesto esta parte es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en cuestión; m) Con el fin de respaldar sus alegaciones, el segundo solicitante acompañó: m.1)copia de imágenes de la página de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional; m.2) copia de artículos en donde los medios de comunicación aluden a la selección nacional de fútbol como "La Roja"; m.3) Copia de marcas registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial disponible online.

7.- Por resolución de fecha 21 de Noviembre de 2006, se tuvo por presentada las respectivas demandas y pretensiones, y se dio traslado a ambas partes para contestarlas o rebatirlas, lo que no fue evacuado por ninguna de las partes;

8.- En consideración de las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, como de hecho ocurrió por ambas partes, se omitió recibir la causa a prueba, y se resolvió derechamente dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "laroja2010.cl", basado en argumentos de hecho, toda vez que ninguno de los solicitantes ha acreditado tener un derecho preferente sobre idéntica denominación fundado en alguna forma de protección jurídica;

10.- Que de acuerdo a lo expuesto, resulta de los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados por las partes que:

a) La parte de Pontificia Universidad Católica de Chile solicitó a NIC

Chile, con fecha 14 de Julio de 2006, la inscripción del nombre de dominio "laroja2010.cl", previniendo de esta forma a cualquier otra solicitud sobre dicha denominación, en particular respecto de la presentada para la inscripción de aquella por la parte de Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y en consecuencia se encuentra amparado por el principio de "first come, first served" aplicable en estas materias;

b) Que, este Árbitro ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta. En efecto, este principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombre de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, situaciones que a juicio de este Árbitro no se verifican en estos autos;

11.- Que también es un hecho indiscutido, que la denominación "La Roja" bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marcas comerciales, nombres de dominio, etc. , es y ha sido de titularidad y uso del segundo solicitante, quien ha acreditado una fuerte vinculación con la misma, con sendas copias de registros de marcas comerciales, nombres de dominios, etc.;

12.- Que frente a lo expuesto, corresponde entonces a este Juez Árbitro determinar a quién corresponde el legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de dominio "laroja2010.cl", ya que si bien el mismo no es idéntico a la afamada expresión "La Roja" de propiedad indiscutible del segundo solicitante, es substancialmente similar;

13.- Que desde este punto de vista, no cabe duda a este Árbitro que cualquier referencia que se haga con la expresión "La Roja", o con

alguna que la contenga íntegramente, sin asociarla con otro carácter o elemento distintivo y/o suficientemente novedoso, tenderá inmediatamente a ser vinculado o asociado por el público a la Selección Nacional de Fútbol Profesional. Este hecho además, ha sido expresamente reconocido por el primer solicitante en sus propias presentaciones;

14.- Que, en el orden de ideas expuestos en el numeral anterior, resulta también relevante el hecho de ser el segundo solicitante titular de una serie de conceptos registrados como nombres de dominio, en que la expresión "La Roja" se encuentra asociada, precisamente, a términos o expresiones indicativos del próximo Campeonato Mundial de Fútbol a realizarse el año 2010 en Sudáfrica, i.e. "larojaalmundial.cl"; "larojaalmundial2010.cl"; "larojaasudafrica.cl"; "larojarumboasudafrica.cl"; "larojarumboasudafrica2010.cl", tal como sucede con el nombre de dominio en disputa;

15.- Que sin embargo, el primer solicitante ha sostenido su pretensión planteada en autos, fundamentalmente, en su calidad de "primer solicitante", y en ser una estación de Televisión que habitualmente cubre los eventos de la Selección Nacional de Fútbol, pero reconociendo expresamente a su vez que esta última es notoria y masivamente identificada como "La Roja";

16.- Que así las cosas, ha quedado acreditado en autos, y es de todos conocidos que la expresión "La Roja" tiene un claro carácter notorio y distintivo de la Selección Nacional de Fútbol, por lo que la titularidad a nombre de terceros de expresiones substancialmente similares, para distinguir las actividades de esta escuadra nacional, induciría al público a una confusión respecto al origen del signo y una dilución de la expresión original "La Roja" de propiedad del segundo solicitante;

17.- Que los hechos expuestos por el segundo solicitante, confirman a

su vez que la Selección Nacional de Fútbol o "La Roja", depende en cuanto a su organización, financiamiento, coordinación y control de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, confirmado así también el legítimo interés comprometido de esta última en la causa;

18.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, de acuerdo al Reglamento, los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros, y que por las mismas razones ya expuestas, al tratarse de una expresión substancialmente similar a un signo notorio y característico del segundo solicitante, resultaba esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por argumentos y medios de prueba suficientes, circunstancia que a juicio de este Árbitro no ocurrió;

19.- Que de acuerdo a lo anterior, existen para este Juez Árbitro argumentos de peso para sostener que no es posible abstraerse de la relevancia de la sola expresión "La Roja", más aún cuando se le identifique o asocie con un evento deportivo propio y característico de su concepto esencial, cual es, el próximo Campeonato Mundial de Fútbol a realizarse el año 2010 en Sudáfrica. En consecuencia, cualquier uso que se pretenda hacer en la red de Internet de la denominación "La Roja", vinculada a eventos deportivos, no puede llevar a otra conclusión de que se trata de una actividad o tiene su origen sin distinción en el segundo solicitante;

20.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por los solicitantes de autos para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción absoluta de que es

el segundo solicitante a quien corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio “laroja2010.cl”;

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento por el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, especialmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad lo indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “laroja2010.cl” a la parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Rechácese la solicitud presentada por el primer solicitante, Pontificia Universidad Católica de Chile.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dése copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman las partes la sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Dora Yañez Terán Carmen Gloria García M.

1 | C.I Nº 13.688.508-1 C.I Nº 11.708.049-8 |