**FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO MARATONDELATELETON.CL**

Santiago, 25 de enero de 2010.

VISTOS:

1. El correo electrónico de fecha 06 de abril de 2009, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio MARATONDELATELETON.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrónico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 06 de abril de 2009, en el que se adjunta copia del oficio N°10513.

3. El oficio OF10513 fecha 06 de abril de 2009, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre Comunicaciones y Producciones Mauro Oyarzun Martínez E.I.R.L., como primer solicitante y como segundo solicitante Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, representada por Sargent & Krhan (SOCIEDAD PRO AYUDA DEL NIÑO LISIADO), que rola a fojas 3 del expediente.

4. La individualización de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolución de fojas 6 de fecha 13 de abril de 2009, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Correo electrónico que rola a fojas 9 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se comunica que ha tomado conocimiento con fecha 14 de abril de 2009 de la aceptación del suscrito como arbitro del presente caso.

7. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 10 y 11 de autos en los cuales consta que la notificación del número 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 14 de abril de 2009, por correo certificado.

8. Resolución de primera audiencia que rola a fojas 12 de fecha 27 de abril de 2009, en la que constan las firmas de don Felipe A. Fernández González, en representación de Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, como segundo solicitante; y la del árbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrónico, tal como consta a fojas 13 del expediente.

9. Escrito que rola a fojas 14 y siguientes, presentados por doña Carmen Paz Álvarez Enríquez, en representación de Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, en el que acompaña documentos y en el que delega poder en Don Felipe Fernández González.

10. Escrito que rola a fojas 19 y siguientes, presentados por doña Carmen Paz Álvarez Enríquez, en representación de Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, con fecha 12 de mayo de 2009, en el que deduce demanda por asignación de nombre de dominio y en el que acompaña documentos con citación.

11. Escrito que rola a fojas 155 por el cual el Sr. Eduardo Lobos Vajovic, en representación de Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, viene en solicitar que se de curso progresivo a los autos.

Y TENIENDO PRESENTE:

I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo Nº 1 de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del día 27 de abril de 2009, fijada en la resolución que rola a fojas 6 para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, asistió don Felipe Fernández González, en representación de Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, como segundo solicitante.

III. Que con fecha 12 de mayo de 2009, doña Carmen Álvarez, en representación de Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, presentó escrito de demanda en este caso, en el cual señala que los orígenes de su representada se remontan al 8 de mayo de 1947, fecha en la cual se crea el Comité Pro-Ayuda del Niño Lisiado. Que en sus orígenes el comité obtenía recursos y lograba su financiamiento a través de una colecta que se realizaba una vez al año, sin perjuicio de diversas actividades. Que en 1977, con la ayuda e incentivo del animador Mario Kreutzberger, se crea lo que hoy se conoce como TELETON, la cual es una campaña destinada a obtener financiamiento para la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, que luego da paso a la Fundación TELETON, cuyo objetivo es realizar una campaña periódica de recaudación de fondos a través de un programa motivacional denominada, precisamente, TELETON, dinero que finalmente va en beneficio de Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado. Que de esta manera, con más de 30 años de desarrollo, la conocida TELETON cuenta con un renombre indiscutible tanto a nivel nacional como internacional, expresión que se encuentra indudablemente asociada a su mandante, la que además goza de fama y notoriedad.

IV. Que doña Carmen Álvarez en su escrito agrega, que su representada ha registrado la expresión TELETON, en las diversas clases del clasificador internacional para distinguir sus diversos productos y

servicios, que así la marca TELETON, denominativa, se encuentra amparada por los registros marcarios N° 602.880 en clase 1 a la 34; N° 602.881 en clase 42; N° 639.506 en clase 42; N° 602.647 en clases 1 a la 34; N° 602.648 en clases 35, 36, 37, 39 y 41; N° 596.083 en clase 38; N° 555.984 en clase 16; N° 559.079 en clase 35; N° 606.449 en clases 1 a la; N° 555.984 en clase 16; N° 559.079 en clase 35; N° 606.449 en clases 1 a la 34; y la marca TELETON, mixta, amparada por los registros N° 651.962 en clase 42; N° 651.967 en clase 39; N° 651.968 en clase 38; N° 651.969 en clase 36; N° 651.970 en clase 33; N° 651.971 en clase 32; N° 651.972 en clase 30; N° 651.973 en clase 29; N° 651.974 en clase 28; N° 651.975 en clase 25; N°651.976 en clase 16; N° 651.977 en clase 5; N° 651.978 en clase 3. Que la familia de registros marcarios recién enumerados es una muestra del mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que el dominio solicitado comprende íntegramente la marca de su mandante. Que a mayor abundamiento, Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado es titular de nombres de dominio, entre otros, de TEATROTELETON2005.CL, TELETONVALDIVIA.CL, TELETONDELOSRIOS.CL, TELETONCEPECH.CL, TELETONCPECH.CL, VALDIVIATELETON.CL, VOLUNTARIADO-TELETON.CL, REGGAETELETON.CL, TELETON.BIZ, TELETON.NET, TELETON.WS. Que el dominio en disputa MARATONDELATELETON.CL aparece como una simple extensión de los dominios de su representada y que existe una clara y evidente similitud entre la marca de su mandante, sus nombres de dominio y el nombre de dominio en disputa, como se puede apreciar de la comparación de TELETON (marca registrada por su mandante), MARATONDELATELETON (nombre de dominio en disputa), TELETON.NET, TELETONVALDIVIA.CL y VOLUNTARIADO-TELETON.CL (todos nombres de dominio de su representada), lo cual evidentemente producirá todo tipo de confusiones en el público consumidor. Que resulta evidente que el solicitante se limitó a tomar la expresión TELETON, previamente registrada por su mandante ante NIC Chile y el INAPI, y adicionarle la expresión "MARATON DE LA".

V. Que doña Carmen Álvarez señala en su escrito que su representada, a través de sus marcas TELETON y nombres de dominio, ha posicionado dicha expresión en el mercado, de modo tal que cualquier usuario de Internet o consumidor en general asocia dicha expresión con su mandante, sin perjuicio de que lo anterior es un hecho público y notorio. Que la campaña destinada a obtener financiamiento para el desarrollo de las actividades desplegadas por su mandante que ordinariamente se realiza una vez al año, es conocida por lo intensa, continua e ininterrumpida, lo que justamente la ha llevado a ser también conocida como "MARATON DE LA TELETÓN". Que por lo demás, cabe agregar que incluso en los últimos años de las campañas televisivas se ha creado, a fin de incentivar el apoyo y las donaciones, una "MARATON DE LA TELETON", que se trata de una competencia que se desarrolla por las principales avenidas de nuestra capital durante la "TELETON", con el fin de incentivar directamente a la gente, de forma que el riesgo de confusión es aún mayor puesto que cualquier persona enfrentada al dominio materia de autos pensará que se trata de un sitio perteneciente a su representada en que se encuentra información de los eventos que se realizarán por la "TELETON" como lo es la "MARATON DE LA TELETON" o de la campaña en sí, la que se conoce también como la "MARATON DE LA TELETON", como se acredita a fojas 64 a 71, y que existe un uso efectivo de este expresión por su mandante, como se acredita a fojas 22 y 23. Que por tanto, existen similitudes gráficas y conceptuales que hacen que sea prácticamente imposible diferenciar el nombre de dominio en disputa con las marcas, dominios y actividades de su mandante.

VI. Que la Sra. Carmen Álvarez funda sus argumentos de derecho en el concepto de nombre de dominio y que éste lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, Coca-Cola, Sony o McDonald's, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. Que es posible afirmar, que los nombres de dominio 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, además han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. Que se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Que el criterio que reconoce 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 su representada es titular de una familia de registros marcarios para el signo "TELETON".

VII. Que doña Carmen Álvarez señala que otro elemento a considerar, es que la expresión "TELETON" corresponde a un signo creado y utilizado legítimamente por su mandante. Que su mandante ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos los servicios y productos de su mandante en el mercado uno de sus activos más importantes. Que en efecto, el signo "TELETON" identifica y distingue a su representada tanto en Chile como en el extranjero, y así es reconocido por los usuarios de Internet así como por las diversas publicaciones en diversos medios de comunicación. Que el criterio de la identidad ha sido recogido por la jurisprudencia nacional en el fallo sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" que concluyó 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..."*. Que el criterio de la notoriedad del signo pedido postula que el titular del nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio, lo cual en la especie, corresponde a su representada, ya que la sigla "TELETON" es un signo creado, desarrollado y publicitado por ella. Que al ingresar la expresión "MARATON DE LA TELETON" en el buscador www.google.cl, donde es posible advertir que todos sus resultados hacen directa alusión a las actividades de su mandante y en ninguna de ellas se refiere a la demandada de autos. Que si el buscador más famoso del mundo asocia el nombre de dominio en disputa con su representada, ¿cuál sería la razón para que los usuarios de Internet no hicieren lo mismo?. Que en el hipotético e improbable caso que no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiría que un tercero haga uso de una marca famosa y notoria y se estaría produciendo una dilución de la marca TELETON, además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero.

VIII. Que la resolución de primera audiencia que fijó las normas de procedimiento, efectuada con fecha 27 de abril de 2009, señala en la parte final de su punto 1°, que si el primer solicitante no hace su presentación dentro del plazo indicado, esto es dentro de 10 días, se entiende que renuncia a su petición a favor del segundo solicitante, y que al no haber hecho presentación alguna ni haber concurrido a la audiencia en estos autos, y luego de transcurrido tanto tiempo, corresponde declarar que ha renunciado en su petición a favor del segundo solicitante.

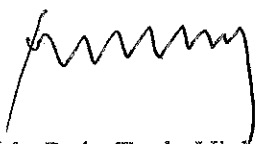
IX. Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por parte del primer y segundo solicitante en cada uno de sus escritos y la ponderación de toda la prueba instrumental acompañada a estos autos y por los medios que aconseja la recta razón, el criterio racional puesto en juicio, el sentido común y la recta intención, han permitido a este arbitro alcanzar la convicción necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio MARATONDELATELETON.CL

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio MARATONDELATELETON.CL, pedida por Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado.

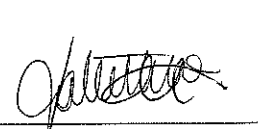
2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio MARATONDELATELETON.CL, pedida por Comunicaciones y Producciones Mauro Oyarzun Martínez E.I.R.L.

**NOTIFIQUESE** a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo.

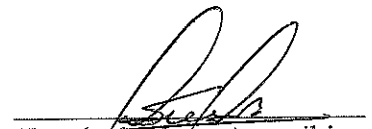


Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Valentina Mora Cornejo y don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna de las Condes.



Valentina Mora Cornejo
Rut. 15.638.908-0



Hernán Soriano Arancibia
Rut. 6.925.757-7