Santiago, 22 de diciembre de dos mil diez.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**tvcolocolo.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, GARATE S.A., domiciliado en calle Alameda N° 4623, Santiago; y como segundo solicitante, BLANCO Y NEGRO S.A., con domicilio en Málaga N° 232 E, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en calle Huérfanos Nº 1189, Piso 7, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió el Segundo Solicitante representado por don Matías Moreno Poblete. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda por asignación del nombre de dominio en conflicto, haciendo presente lo siguiente:

- Que Club Social y Deportivo Colo-Colo es una institución dedicada al fútbol profesional con base en Santiago.
- Que fue fundado en el año 1925 por el Club Social y Deportivo Magallanes y en el año 2005 pasó a ser administrado por la sociedad anónima Blanco y negro S.A.A bajo un sistema de concesión.

- Que es el equipo que ha ganado más campeonatos en Chile y el único que ha ganado la copa Libertadores de América.
- Que ejerce como local en el Estadio Monumental.
- Que cuenta con una filial del primer equipo de futbol denominado Colo Colo B.
- Que el club cuenta con una filial de futbol femenino llamado Colo Colo femenino.
- Que Club Social y Deportivo Colo Colo es el principal y más importante actor en materia deportiva en nuestro país, quien además de ha caracterizado por ir incorporando progresivamente nuevos negocios vinculados a su giro principal con el fin de incorporar tecnología que haga a Colo Colo el Club más moderno de Chile.
- Que en el contexto antes señalado Club Social y Deportivo Colo Colo S.A. se ha caracterizado por proteger vigorosamente todos sus derechos de propiedad intelectual e industrial y en particular aquellos que involucran su razón social.
- Que el nombre solicitado TVCOLOCOLO.CL es idéntico a la razón social del Segundo Solicitante al que sólo se le ha agregado el diminutivo TV en alusión a televisión.
- Que la TV se refiere a la posibilidad de que el Segundo Solicitante desarrolle un canal propio de televisión que produzca y transmita las distintas actividades en que está involucrado el club, y principalmente los equipos de futbol en que el equipo titular tenga participación.
- Que es públicamente conocido que el canal del fútbol ha sido exitoso y también lo es el hecho de que en los partidos televisados que él participa la audiencia sube notoriamente por lo que no puede un tercero apropiarse de la razón social del Segundo Solicitante.
- Que Colo Colo no es sólo una razón social sino que también una marca comercial registrada en el INAPI en la clase 38.
- Que no es posible hacer un análisis basado en el first come, first served puesto que el primer solicitante no tiene derechos sobre el dominio solicitado TVCOLOCOLO.CL debido a que la clase 38 en la que el segundo solicitante tiene registrada la marca COLO COLO incluye los servicios de comunicación como radio, televisión e internet.

- Que en virtud del registro marcario del que es titular el Segundo Solicitante, éste está protegido por la Constitución de la República, el Convenio de Paris y otros cuerpos legales, los que le garantizan que en lo que se refiere a los servicios de internet, sólo ella puede utilizar en chile la expresión COLO COLO.
- Que el hecho que un tercero pretenda expropiar al segundo solicitante de sus derechos antes mencionados corresponde a una infracción a los cuerpos legales antes mencionados.
- Que el asignar el nombre de dominio al primer solicitante causaría graves perjuicios al club social y deportivo COLO COLO puesto que la información entregada en el sitio Web no emanaría del club y los consumidores podrían confundirse en cuanto al origen de la información ahí brindada.
- Los derechos del segundo solicitante son previos a la traba de la litis por lo que corresponde reconocerlos y desechar la presentación del primer solicitante.
- Que la conducta del primer solicitante podría ser considerada como una práctica de competencia desleal al pretender privar de su derecho legítimo al club social y deportivo Colo Colo de usar el nombre de su razón social y registro marcario.
- Que el Club Social y Deportivo Colo Colo es una corporación deportiva actualmente administrada por Blanco y Negro S.A. que ha implementado una serie de negocios dentro de los cuales se encuentran las telecomunicaciones, internet, radio y televisión. Estas constituyen una importante fuente de ingresos para el club.
- Que el derecho que otorga la Constitución chilena en virtud de los registros marcarios es un derecho exclusivo y excluyente.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- 1.- Copia de los registros Nº 766.954 y 899.215 de la marca Colo Colo en la clase 38.
- 2.- Listado de las marcas de propiedad de mi mandante que incluyen la expresión COLO COLO.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación de nombre de dominio presentada por el Segundo Solicitante, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de la presentación al Primer Solicitante.

SEPTIMO: Que, evacuando el traslado conferido, el Primer Solicitante, en lo medular y sustancial, argumento lo siguiente:

- Que se ha inscrito válidamente el dominio en cuestión, en razón de poder contar con una herramienta legítima, para el cumplimiento del propio quehacer del primer solicitante. Esto en cuanto a que la sociedad "GARATE S.A." es la titular de diversos medios de comunicación, entre los que se encuentra la concesión de la frecuencia FM 107.5 radio "COLO-COLO", siendo su giro principal el de las comunicaciones.
- Que, desde el año 2002, la marca COLOCOLO, se encuentra inscrita en la clase 38 (telecomunicaciones) a nombre del principal referente y conductor de la radio ya señalada, Don Omar Gárate Gamboa, lo cual consta en documento que se acompaña.
- Que el propio desarrollo y modernización de las comunicaciones, que es el objeto principal de la Sociedad del primer solicitante, ha significado el uso e implementación de otras formas y medios; tales como Internet. Es así que la radio COLOCOLO, por medio del dominio WEB www.radiocolocolo.cl mantiene transmisión on-line, existiendo en el mismo sitio un link tvcolocolo.
- Que el link tv colocolo, mantiene transmisiones permanentes de contenidos y programación identificada con la emisora de Garate S.A., sin ser bajo ningún punto de vista una competencia a la actividad del recurrente, ni menos aún, un elemento que pueda significar inducir a algún tipo de error a su afición.
- Que, técnica y estratégicamente el dominio en discusión, reviste una gran trascendencia para el primer solicitante.
- Que de acuerdo al registro de nombres existentes en NIC CHILE, puedo indicar que el nombre "TV COLOCO.CL", se encuentra registrado por esta parte, desde el 04-05-2006, habiendo empezado el 2008 también este trámite el Club Deportivo y Social Colo Colo, no habiendo pagado este los respectivos derechos, por lo que se dejo sin efecto su solicitud; (del cual el recurrente es su continuador).

- Por su parte, en el registro de marcas de acuerdo al listado obtenido de INAPI, se puede señalar que en las clases respectivas conviven una serie de nombres similares, siendo algunos de propiedad del recurrente, como también de terceros.
- El concepto de "TV.COLOCOLO.CL", en este caso no puede ser atribuible en caso alguno solo a un equipo de fútbol. Lo anterior por elementos de índole formal, como la ausencia de inscripción del mencionado nombre (tvcolocolo) en el Registro de marcas; como que el equipo de fútbol y distintos medios de comunicación han convivido durante décadas con igual nombre.
- Está claramente desarrollada la idea de esta parte en relación al nombre de dominio, siendo el titular recurrido socio administrador de la Empresa GARATE S.A. dueña de la radio Colo Colo entre otros medios, quien desarrolla una actividad claramente identificada por su público.
- Que, de esta forma la empresa del primer solicitante, tiene como objetivo desarrollar una actividad económica completamente lícita, que no es contraria a la moral, al orden público, o a la seguridad nacional, la que se encuentra protegida por nuestra carta fundamental, en el artículo 19 N°21 inciso 1°, y que para el desarrollo de su negocio ocupará los medios reconocidos y aceptados por nuestro legislador. Como lo es, la posibilidad de adquirir el nombre de un dominio, adquisición también protegida por nuestra Constitución Política de la República, en su numeral 23.
- Que, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de las cosas por medios legítimos exentos de fraude y de cualquier otro vicio. Debiéndose probar la mala fe y presumirse la buena fe.
- Que el interés que ha servido de causa para esta inscripción es anterior a la del recurrente; no pudiendo ser real, la intención de tratar de confundir al público en general con este nombre de dominio, sino solo es la posibilidad de mantener el desarrollo del giro de la sociedad de que el primer solicitante es parte, ocupando los medios tecnológicos existentes legalmente.
- Este nombre de dominio no causa confusión con la marca del reclamante, en cuanto en el registro de marcas conviven diversos nombres similares, tal es el caso de la propia radio colo colo la cual se encuentra inscrita hace décadas, no siendo su funcionamiento a través del tiempo objeto de la descripción indicada.

- Este recurrente es el dueño de la inscripción <u>www.radiocolocolo.cl.</u> en la cual se puede apreciar el link tvcolocolo. Habiendo sido la sociedad Garate S.A. la propulsora de este tipo de comunicaciones.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Copia de cédula nacional de identidad del suscrito.
- Copia de Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público René Santelices Gamboa, de fecha 31 de Marzo de 1997, correspondiente al acta de primera sesión de Directorio de la Sociedad GARATE S.A. En la cual consta mi capacidad de representación.
- Solicitudes en trámite TVCOLOCOLO.CL, de NIC CHILE, en la cual la Sociedad GARATE S.A. requiere el registro con fecha 04-05-2006
- Inscripción de marca, (frase) "colocolo siempre mas, siempre mejor", siendo el solicitante Comunicaciones Financhile S.A. de fecha 31-08-1993, clase 38.
- Inscripción de marca, "colocolo internacional", siendo el solicitante Comunicaciones Financhile S.A. de fecha 31-08-1993, clase 38.
- Inscripción de marca, "colocolo", siendo el solicitante Comunicaciones Financhile S.A. de fecha 14-11-2002, clase 38
- Impresión de portada pantalla www.radiocolocolo.cl, LINK tycolocolo.
- Decreto Supremo Nº11 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de fecha 23-01-2003.
- Copia de publicación del Diario Oficial de fechas 30-12-2003 página 43 y fecha 03-03-2010, en la cual consta extracto de resolución de concesión de radio difusión sonora que se indica.
- Copia de certificado de título que reconoce la calidad de abogado de mi representante.
- Set de 04 DVD que dan cuenta de actividad de tvcolocolo.

OCTAVO: Que el Primer Solicitante señaló los siguientes argumentos:

 Que, interpuso la excepción dilatoria contemplada por el artículo 303 Nº 2, del Código de Procedimiento Civil, esto es, "la falta de capacidad del demandante o de personería o de representación legal del que comparezca en su nombre" la

- cual fue rechazada por el tribunal en virtud del mérito de los documentos acompañados en autos.
- Que, contextualizando las presentaciones se hace presente que el club de fútbol Colo Colo tiene una larga y destacada participación en la historia deportiva del país. Paralelamente con ello, desde hace bastantes décadas, (12 de Octubre de 1974) existe la radio Colo Colo, la cual ha tenido distintos concesionarios de su frecuencia, siendo actualmente el titular de ésta, mi representada, la sociedad GARATE S.A.
- Que, como todas las instituciones cuya definición corresponde a: "una creación del hombre con el objeto de satisfacer necesidades sociales, que no sean contrarias al derecho, a la moral y a las buenas costumbres", las cuales por si, tienen un desarrollo y una consecuente evolución. En el caso particular, esto se materializa por medio de nuevos medios tecnológicos de información y comunicación, como es la red de Internet.
- Durante cerca de cuatro décadas el medio de comunicación de mi representada ha ejercido una actividad completamente lícita, teniendo un público permanente, sin que exista ningún hecho que intente situarse como medio de comunicación del club deportivo, ni realizar propaganda u otro acto que se tienda a parecer.
- Que, en la actualidad no existe programación de índole deportiva.
- Que, de esta forma la radio colo colo, su página web www.radiocolocolo.cl y el actual link tv colocolo que aparece en la página ya citada, el cual se convertirá próximamente en página web, mantiene una línea editorial continua, identificada con la cultura popular, sin incidir de forma alguna en el desarrollo de la actividad de la parte recurrente.
- Que el link que se hace a tvcolocolo mantiene transmisiones permanentes de contenidos y programación identificada con la emisora, sin ser bajo ningún punto de vista una competencia a la actividad del recurrente ni menos un elemento que pueda significar inducir a algún tipo de error.
- Que, en cuanto a las alegaciones realizadas por la recurrente, y de la forma que los señala ésta en su presentación, el primer solicitante concuerda en que

- ambas partes han tratado de proteger vigorosamente todos sus derechos de propiedad intelectual e industrial; sin perjuicio de la diligencia de cada uno.
- La marca COLO COLO en la clasificación Nº38, se ha encontrado inscrita por el ex-concesionario de la frecuencia de la radio del mismo nombre desde 1992, (registro Nº391877), siendo su actual titular don Omar Gárate Gamboa, hermano del representante legal y socio mayoritario de la Sociedad GÁRATE S.A. titular del mismo medio de comunicación, quien es el titular de la misma marca desde 1992 (registro Nº648746). Corresponde indicar que la recurrente señala también tener inscrita en la clasificación Nº38 la marca, lo cual resulta imposible, ya que ambas se encuentran vigente. Pero realizando un análisis con mayor detalle, la marca inscrita por el club deportivo corresponde a COLO-COLO, existiendo un guión de por medio. De esta forma, la recurrente cuando señala en su presentación, que es el titular de la marca COLO COLO, en la clasificación Nº38, no es real.
- Que, el club deportivo intentó registrar el dominio web en controversia el año 2008, no habiendo pagado sus derechos, por lo que fue rechazado anteriormente de plano su solicitud. de otra forma podría la recurrente solicitar el dominio tycolo-colo, siguiendo la misma identidad de la marca registrada.
- Que, en cuanto a lo señalado por el club en su presentación, la cual reza, "pretende apropiase de tvcolocolo, no puede deberse a una simple casualidad, sino del evidente intento de apropiarse de la razón social de mi mandante unida a una expresión que indudablemente inducirá a engaño o error". El primer solicitante estima que es del todo repudiable los términos en que se expresa, ya que desconoce elementos tan evidentes como que ambas instituciones conviven en nuestra sociedad hace a los menos 35 años, bajo el mismo nombre, y que claramente no es casualidad el nombre tvcolocolo, el cual sigue la misma suerte que el dominio www.radiocolocolo.cl cuyo titular es el primer solicitante, y que por otra parte ni siquiera se encuentra registrada dicha marca.
- Que en cuanto a la supuesta confusión que significaría que el titular del dominio en controversia fuera el primer solicitante, carece de toda lógica, ya

- que esa es la situación actual que lleva cerca de 5 años, no pudiendo acreditar la recurrente conducta alguna que acredite lo argumentado.
- Que, cada uno de los supuestos en que el segundo solicitante basa una supuesta competencia desleal de mi mandante, carece de toda justificación, de acuerdo a lo ya señalado. Del mismo modo, al señalar que existe infracción al convenio de Paris, éste corresponde en primer lugar a la protección de marcas, que como es de suyo saber, no tienen tratamiento por analogía con la materia sometida a vuestro conocimiento; sin perjuicio de aquello, fundamentado en la historia de objeto de ambas instituciones, no se da la confusión objeto de interés de la contraria.
- Que, es posible tanto en los hechos como en el derecho, mantener como titular del dominio en controversia al primer solicitante, debiendo existir plena protección en la titularidad de sus derechos.
- Que, razonar de acuerdo a lo manifestado por la recurrente, sería del todo impropio, ya que desconocería tanto la realidad de convivencia de ambas instituciones, como que habría un franco y claro abuso del derecho, negando la posibilidad de que mi representada desarrolle su actividad, en el marco de plena legalidad, que en lo particular corresponde a mantener una señal on-line, coincidente con la línea editorial de la radio colo colo y demás medios de comunicación de mi mandante, los cuales nunca han confundido ni tendido a confundir a los seguidores del club deportivo.

NOVENO: Que, atendido lo solicitado por el primer solicitante el tribunal realizó la revisión del registro de marcas correspondiente a www.inapi.cl, nº 648.746, marca Colo Colo, clase 38 observando que ésta pertenece al primer solicitante.

DÉCIMO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

<u>DÉCIMO PRIMERO</u>: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

DÉCIMO TERCERO: Que, siendo efectivo que Gárate S.A. fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO CUARTO: Que, a través de los documentos acompañados por el Primer Solicitante, queda suficientemente acreditado que Gárate S.A. ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar la comercialización de productos que importa y comercializa a través de personas jurídicas relacionadas, en el rubro de las telecomunicaciones.

DÉCIMO QUINTO: Que, en relación con el Segundo de los Solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada en autos, que es titular de la marca "Colo-Colo" que individualiza en sus presentaciones. De lo anteriormente señalado se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

DÉCIMO SEXTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí considerado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

<u>DÉCIMO SÉPTIMOO</u>: Que, a juicio de este sentenciador, el Primer Solicitante no ha demostrado con la documentación acompañada en autos ningún tipo de vinculación entre su sociedad Gárate S.A. y la expresión "tvcolocolo".

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio "tvcolocolo.cl" al <u>Segundo Solicitante</u>, BLANCO Y NEGRO S.A., con domicilio en Málaga 232 E, Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico. Rol N° 58 - 2010

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y doña Catalina Otero Pérez.