TYC.CL

Santiago, 11 de Mayo de 2011.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 11 de Agosto de 2009 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF11170/2009, denominada "Arbitraje dominio tyc.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 11 de Agosto de 2009. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 20 de Agosto de 2009 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día miércoles 2 de Septiembre de 2009, a las 17:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **TORO Y DEPOLO LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES**, RUT Nº77.440.670-0, representada por el señor Rodrigo Cooper Cortés y por doña Lorena Carvajal Valdés, ambos domiciliados en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, emails: jisanchez@netgroup.cl, llabbe@tyd.cl, rtoro@tyd.cl, dominios@cooper.cl; Teléfono: 4457419, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandada; y **Representando a Torneos y Competencias S.A. (RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO)**; RUT: 09.358.839-8, representada por los abogados señores Marino Porzio Bozzolo y Antonio Varas Braun, todos domiciliados en Avenida El Golf Nº40, piso 13, Comuna de Las Condes, Santiago; emails: avaras@porzio.cl, porzio@porzio.cl, rcovarrubias@porzio.cl, Teléfono 7290600, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 2 de Septiembre del año 2009, siendo las 17:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de los apoderados de ambos solicitantes y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes asistentes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 30 a fs. 35 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 36 a fs. 53 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., representada por don Rafael Covarrubias Porzio, dedujo en contra de TORO Y DEPOLO LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES, con el objeto que la asignación del nombre de dominio “tyc.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- Que Torneos y Competencias S.A. es una empresa de origen argentino dedicada a la transmisión de eventos deportivos.

- Que Torneos y Competencias inició sus actividades en los medios de comunicación en 1982, con un programa sobre golf. Desde entonces ha producido y puesto en el aire exitosos programas como “El deporte y el hombre”, “Tenis de Primera”, “Fútbol de Primera” y “La Magia de la NBA”, algunos con amplia cobertura en Chile.

- Que el avance de las comunicaciones, la revolución de la televisión satelital y el aumento de la frecuencia de los espectáculos deportivos se convirtieron en una posibilidad estratégica para Torneos y Competencias, que supo capitalizar el incremento de la demanda de los servicios de organización de eventos y de transmisiones deportivas

- Que la innovación tecnológica y la creatividad puesta al servicio de una amplia gama de espectáculos deportivos, fueron la clave del crecimiento de Torneos y Competencias, así como la respuesta que el público y la crítica le han dado a su trabajo.

- Que en la actualidad el nombre Torneos y Competencias se ha convertido en un sinónimo de difusión y promoción del deporte en la Argentina y sus países vecinos.

- Que en los últimos años, Torneos y Competencias amplió su campo de acción a otras áreas de la producción de espectáculos por televisión y se ha convertido en una productora integral de programas, incursionando incluso en el periodismo gráfico.

- Que “TyC” corresponde a la abreviación de la razón social del actor, la que se ha convertido en la actualidad en una expresión distintiva de los servicios prestados por Torneos y Competencias S.A. en el mercado.

- Que el actor es el creador, legítimo dueño y usuario de la marca “TyC”, la cual goza de un notable prestigio, habiendo adquirido a través de los años tal notoriedad que en la actualidad es ampliamente conocida en Argentina, Chile y otros países de la región. En este sentido, el actor sostiene que tiene registrada la marca “TyC” en Chile y asimismo el actor es dueño de múltiples registros para la marca “TYC” en el extranjero, en especial en Argentina y Colombia, los cuales detalla. Además, el actor manifiesta que es titular del nombre de dominio www.tyc.com.ar

- Que el actor durante sus casi 30 años de existencia ha invertido innumerables recursos para dotar a la marca “TYC” de la calidad y excelencia que hoy detenta, y que el conocimiento por parte del publico consumidor se hace patente en este caso ya que el canal TyC Sport (o T y Competencias) como parte de la parrilla de canales que ofrece tanto VTR como GTD Manquehue, de manera que de acuerdo a lo anterior un porcentaje significativo de consumidores que tienen acceso a televisión por cable ve o conoce el canal “TYC”.

- Que a diferencia del actor, el primer solicitante no es conocido en Chile o el extranjero por la denominación “TYC”, por lo que afirma categóricamente que la demandante es titular de derechos legítimos sobre la expresión “TYC” que justifican sus derechos sobre el nombre de dominio <tyc.cl>.

- Que los demandados Sres Toro y Depolo Limitada Abogados afectan los intereses del actor, toda vez que el publico consumidor asociará directamente el nombre de dominio “tyc.cl”, con la marca, nombre, logo, e imagen corporativa de Torneos y Competencias o TyC, generando, en consecuencia, confusión entre los consumidores y perjuicios económicos evidentes para los Sres Torneos y Competencias SA.

- Que el actor reafirma sus argumentos en los siguientes: A)Torneos y Competencias S.A. es una importante empresa argentina dedicada principalmente a la transmisión de eventos deportivos. B) son conocidos en el mercado por la abreviación de su razón social TyC. C) La expresión “TyC” está registrada como marca por el actor en Chile, Argentina y diversos países de la región. D) La utilización del nombre de dominio <tyc.cl> por parte del otro solicitante sería contraria al principio de la buena fe y la ética mercantil. E). El demandado no es conocido o identificado en Chile u otro país por la expresión “TyC”. F) El demandado no tiene alguna licencia otorgada por el demandante, ni ha sido autorizado de alguna otra forma para que haga uso de la marca registrada del demandante “TyC”, o para poder utilizar algún nombre de dominio similar a dicha marca. G) De otorgarse el nombre de dominio <tyc.cl> al primer solicitante se confundirá a los consumidores quienes se verán atraídos por la fama y notoriedad de la marca “TyC”, lo que producirá un perjuicio a los negocios del actor, además de un perjuicio general al correcto funcionamiento de Internet. H) Si se le otorga el nombre de dominio <tyc.cl> al primer solicitante, éste o su sucesor en el dominio del mismo,

podrían utilizar el nombre de dominio para perturbar o afectar los negocios del actor y causar una probable confusión en los consumidores.

- Que un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio Web en Internet, a través de un nombre de dominio se puede ubicar o identificado un contenido especifico dentro de la red.

- Que esta forma los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios asociados a Internet tales como páginas Web, correos electrónicos, localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser único en Internet y si bien un solo servidor Web puede servir múltiples páginas Web pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor.

- Que como en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicación y obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la práctica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar la identificación a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder. Por lo tanto es muy común que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos etc., a la cual corresponde efectivamente o se identifica esa “denominación”.

- Que de esta forma sostiene el actor es una práctica habitual y un medio legitimo de distribución, difusión y prestación de servicios que una empresa o una marca conocida tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurriría en este caso con los Sres. Torneos y Competencias S.A. titulares de la marca “TyC” y segundos solicitantes del nombre de dominio <tyc.cl>.

- Que en cuanto al cumplimiento de las normas Nic Chile, el actor expresa que ha cumplido las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio así como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de Mediación y Arbitraje.

- Que el actor considera abusiva la conducta del demandado, y que lo anterior se ajusta al articulo 22 del Reglamento, el cual señala que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción se haya realizado en forma abusiva.

- Que el principio general de derecho que busca respetar esta norma es el de la buena fe. El Diccionario de la Real Academia Española, define a la buena fe como: “Rectitud, honradez”; y en el campo del derecho, como la “convicción en que se halla una persona de que hace o posee una cosa con derecho legítimo”. Si analizamos al decir del actor la actitud del primer solicitante, esto es, al pretender registrar como nombre de dominio una expresión que contiene una marca notoria creada, desarrollada y promocionada por el actor como es “TyC”, se llegaría a la conclusión de que su actuar no se ajusta a los principios de la buena fe definidos anteriormente, teniendo en cuenta que la notoriedad de la marca “TyC”, la que cada día adquiere y adquirirá más relevancia en el mercado nacional e internacional.

- Que de esta forma Torneos y Competencias S.A. se ha opuesto a la solicitud de nombre de dominio <tyc.cl> de los Sres. Toro y Depolo Limitada Abogados Consultores, usando los medios que el Reglamento le concede, de buena fe, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y haciendo uso de su legítimo derecho a difundir vía Internet su marca "TyC", sin la competencia desleal que significa un nombre de dominio idéntico a nombre de un tercero, lo que sin lugar a dudas produciría error y confusión en el mercado.

- En otro orden de ideas el actor expresa que no es aplicable el principio "first come, first served", en atención a que cuenta con sólidos derechos marcarios sobre la expresión "TYC", con los que no cuenta el primer solicitante; que el nombre de dominio solicitado es la correspondencia exacta tanto de la marca como del nombre por el cual son conocidos en el marcado el actor. En cambio, los primeros solicitantes a lo sumo podrán hacer valer una referencia a su razón social, pero nunca una correspondencia directa; que tampoco puede ser desconocida en autos la fama y notoriedad alcanzada por la expresión "TYC" asociada exclusivamente a la marca, nombre y actividad del actor.

- Que el actor, previa mención de jurisprudencia nacional y extranjera atingente, concluye que en virtud de lo anterior, entiende que la pretensión del primer solicitante debe ser desestimada, por lo que el nombre de dominio <tyc.cl> debe ser adjudicado en definitiva a Torneos y Competencias S.A. por ser quienes tienen mejor para ser titular definitivo de éste.

I.4.2.- <u>Resoluciones y traslado</u>: A fs. 140 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de diez días hábiles; teniéndose por acompañados los documentos probatorios, con citación por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 141 y fs.142 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: A fs. 143 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, doña Helena Siebel Bierwirth en representación de TORO Y DEPOLO LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES, hoy TORO Y CIA., solicita se le otorgue a su representada el nombre de dominio "tyc.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes:

- Que TORO & DEPOLO, TORO Y CIA. fue establecido el año 2000 por profesionales de gran experiencia nacional e internacional en las principales áreas del derecho comercial o de los negocios, de propiedad intelectual y de seguros. Tras su inicio, el estudio jurídico del demandado ha experimentado un crecimiento continuo y constante, sobre una base cada vez mayor de clientes nacionales e internacionales, y de la experiencia y capacidad de su equipo de abogados.

- Que el Estudio tiene como objetivo proveer asesorías y servicios legales personalizados a sus clientes, en forma oportuna, eficaz y económica, en las principales áreas del derecho, especialmente Derecho de Sociedades, Civil y Comercial, Transacciones Comerciales Internacionales, Inversión Extranjera, Fusiones y Adquisiciones de Empresas, Arbitraje Comercial, Litigios, Propiedad Intelectual. Marcas Comerciales, Patentes de Invención y Modelos, Derecho de Autor, Derecho Laboral, Derecho Tributario, Seguros, Tecnologías de la información, Derecho de Telecomunicaciones, Derecho Financiero, y Derecho de Minería, entre otras, para lo cual asesora activamente en la creación y desarrollo de los negocios de sus clientes, proporcionando servicios legales de apoyo a las actividades cotidianas de su giro empresarial e involucrándose eficientemente en la prevención de contingencias y en la solución de conflictos.

- Que el equipo de TORO & CIA. está compuesto por profesionales egresados de prestigiosas universidades chilenas y todos ellos han realizado cursos de postgrado en universidades norteamericanas y europeas. Algunos de ellos han ejercido profesionalmente en el extranjero, tanto en instituciones internacionales como en estudios jurídicos y empresas.

- Que cabe hacer presente que TORO & DEPOLO ABOGADOS está asociado a SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY L.L.P., uno de los estudios jurídicos más grandes de Estados Unidos y del mundo, lo que permite ofrecer servicios legales integrados en Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica, Oriente Medio y África, de forma directa, oportuna y coordinada.

- Que mediante escritura pública de fecha 16 de abril de 2009, copia de la cual se acompaña al juicio, se cedieron los derechos de algunos socios del Estudio, cambiándose a su vez la razón social desde TORO Y DEPOLO LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES a la que tuvo con anterioridad, esto es, TORO Y CIA. LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES. Es así como la demandada pasó de ser llamada TORO Y CIA., por lo que fue también necesario cambiar el nombre de dominio usado por TORO Y DEPOLO LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES desde tyd.cl, al actual nombre de dominio materia de este arbitraje, tyc.cl, el cual se activó y comenzó a ser utilizado desde el primer momento.

- Que una vez que la parte demandada pidió el nombre de dominio tyc.cl, presentó su solicitud competitiva TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., atendida la existencia previa de la solicitud de marca N° 808.877 “TYC” que distingue “telecomunicaciones; comunicaciones por redes de fibras ópticas; comunicaciones radiofónicas; difusión de programas de televisión; difusión de programas radiofónicos; radiodifusión; transmisión vía satélite; televisión por cable, transmisión de imágenes y archivos, asistida por ordenador; difusión y transmisión de información a través de redes o Internet; emisión de programas a través de Internet; emisión, difusión y transmisión de imágenes visuales, información de audio, gráficos, datos y otras informaciones utilizando la radio, aparatos, de telecomunicación, medios electrónicos o Internet” de la clase 38 y “montaje y producción de programas radiofónicos y de televisión; diversiones radiofónicas; informaciones en materia de entretenimiento; entretenimientos televisados; producción de espectáculos y eventos deportivos; organización de

competiciones deportivas; organización y dirección de conferencias y/o congresos; edición de textos que no sean textos publicitarios; explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente); reportajes fotográficos; grabación (filmado) en cintas de video; servicios de reporteros; reserva de entradas para espectáculos deportivos; servicios de estudios de grabación; facilitación de información relacionada con el esparcimiento en línea desde una base de datos informática en Internet; servicios de programación de noticias e información deportiva para su transmisión a través de Internet" de la clase 41 . A su vez, la demandante es titular de diversos registros marcarios de la marca "TYC" en distintas clases en Argentina.

- Que tal como señala la demandante, TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. es una empresa de origen argentino dedicada a la transmisión de eventos deportivos la cual, si bien puede que sea conocida en Argentina, no corresponde a una empresa conocida o renombrada en nuestro país. En cuanto a la marca "TYC" citada como base de la presente demanda, ella es una solicitud que recientemente ha sido aceptada a registro, por lo que lógicamente no corresponde a una marca que goce de fama o notoriedad alguna en nuestro país. En cuanto a su cobertura, los servicios de las clases 38 y 41 amparados por la marca citada, no guardan relación alguna con los servicios de asesoría legal prestados por la parte demandada. En este sentido, al parecer del primer solicitante, parece curioso que la demandante presente una solicitud competitiva en contra de su solicitud, en circunstancias que con posterioridad a la presentación de la solicitud de la marca "TYC" N° 808.877, don RODRIGO BERNARDO CALABRANO SOTO inscribió el dominio tycdeportes.cl, sin que el Segundo Solicitante de autos haya presentado una solicitud competitiva. Pareciera lógico que una empresa dedicada a la transmisión de eventos deportivos, se opusiera a la solicitud del dominio tycdeportes.cl pero, no solamente no lo hizo, sino que se opuso a la solicitud del dominio tyc.cl del demandado, el cual se utiliza en relación a servicios distintos y no relacionados con los que presta la demandante.

- Que la marca "TYC" N° 808.877 distingue servicios de las clases 38 y 41 . A su vez, la marca "TORO Y COMPAÑÍA" del demandado, y las siglas "TYC" que utiliza, si bien no están registradas como marcas comerciales aún, se registrarían eventualmente en la clase 42, al corresponder a "servicios jurídicos o legales". Al respecto, es necesario considerar que, en el evento de que el demandado intentara registrar la marca "TYC" para servicios de la clase 42, la demandante de autos no podría oponerse exitosamente, ya que los servicios amparados por su marca corresponden a clases distintas y no relacionadas a los "servicios jurídicos o legales" que presta TORO Y CÍA. Es así como en contra de la marca "TYC" Solicitud N° 808.877, en su oportunidad se opusieron las empresas COMERCIAL TASE TEXTIL LIMITADA sobre la base de la marca "T&C" Registro N° 768.349 para productos de la clase 25 y CANAL DOS S.A., sobre la base de la marca "TC" Registro N° 752.441 para distinguir "producción de programas de radio y televisión; montaje de programas radiofónicos y de televisión; grabaciones en audio, video y audiovisuales; estudio de películas, producción de shows, entretención en televisión, producción de teatro producción de espectáculos en general; servicios de grabaciones de imágenes digitalizadas; organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium por televisión con fines educacionales y de entretención;

alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de equipos audiovisuales; alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos; alquiler de cámaras de video, equipos de audio, cintas de video, grabaciones sonoras y videos" de la clase 41 . La sentencia dictada en relación a estas dos oposiciones rechazó ambas: la oposición basada en la marca "T&C" Registro N° 768.349 para productos de la clase 25, a pesar de ser prácticamente idéntica a la marca pedida, correspondía a una clase distinta y no relacionada, y la basada en la marca "TC" Registro N° 752.441, a pesar de corresponder muchos de los servicios a los mismos pedidos por la demandante en la clase 41 , también fue rechazada. En consecuencia, hoy coexiste la marca "TYC" base de esta solicitud competitiva, con la marca "TC" para los mismos servicios en la clase 41 y con la marca "TYC" que distingue productos de la clase 25 . Por consiguiente, agrega el demandado, es de toda lógica que la demandante no pueda pretender derechos exclusivos y excluyentes sobre la expresión "TYC", más aún cuando existen otras marcas comerciales idénticas orno "TYC" Registro N° 552.706 (Solicitud de Renovación N° 881 .891) para productos de las clases 1 1 y 12, "T&C" Registro N° 768.349 para productos de la clase 25, "T&C" Registro N° 692.214 para servicios de las clases 35 y 37, entre otras. Por consiguiente, y contrariamente a lo que señala la demandante, la expresión "TYC" no corresponde a una reacción original del Segundo Solicitante, siendo una sigla que ha estado registrada en Chile desde mucho antes que TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. la pidiera como marca comercial en Chile o en Argentina.

- Que tampoco puede entenderse lo que afirma la demandante en el sentido que la solicitud del nombre de dominio tyc.cl por parte de TORO Y CIA. LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES, "provoca un grave daño para los intereses de mi representada, toda vez que el público consumidor asociará directamente el nombre de dominio tyc.cl con la marca, nombre, logo e imagen corporativa de Torneos y competencias o TyC, generando, en consecuencia, confusión entre los consumidores y perjuicios económicos evidentes para los Sres. Torneos y Competencias SA. ", ya que el dominio en conflicto fue solicitado para su uso en relación a un estudio de abogados, específicamente para la página Web del estudio, y para el correo electrónico de los abogados y personal que lo integran. Durante los seis meses en que la página Web y las direcciones de correos electrónicos tyc.cl han estado operativas, no ha habido confusión alguna entre los usuarios de Internet ni los consumidores en general, ni tendría por qué haberla. El dominio tyc.cl estuvo asignado a terceros ajenos a este juicio casi permanentemente entre el 12 de marzo de 1998 y el 9 de septiembre de 2OO8, sin causarle año alguno a los intereses del Segundo Solicitante, ni se prestó para confusión o error alguno.

- Respecto a los hechos a través de los cuales el Segundo Solicitante supuestamente demuestra que el demandado carece de derechos legítimos sobre el nombre de dominio en conflicto, ellos no tienen asidero. En efecto, señala que "TORNEOS Y COMPETENCIAS SA. es una importante empresa argentina dedicada principalmente a la transmisión de eventos deportivos", que ellos "son conocidos en el mercado por la abreviación de su razón social", que "la expresión "TYC" está registrada como marca" por ellos en Chile, (lo que en todo caso no es efectivo, ya que es aún una mera solicitud), entre otras razones. Sin embargo, ninguno de los hechos mencionados por el Segundo Solicitante sirve para acreditar que el primer solicitante no tiene derechos

sobre el dominio tyc.cl en conflicto. En cambio, los derechos e intereses legítimos del Primer Solicitante, quedan en evidencia de lo siguiente: 1 . El dominio tye.cl solicitado corresponde a una sigla formada por las iniciales de la nueva razón social del Estudio, TORO Y CÍA; 2. El demandado hace un uso real y efectivo de la marca “TORO Y CIA.”, tal como se acredita mediante la abundante documentación que se acompaña; 3. Que como consecuencia de lo anterior, y desde el punto de vista del legítimo derecho, queda de manifiesto que al primer solicitante le asiste tal condición en razón de que el nombre de dominio corresponde a las iniciales de la razón social que actualmente utiliza, TORO Y CIA. La parte contraria extrañamente se opone sobre la base de argumentos alarmistas que no tienen relación alguna con la realidad, tales como que al solicitar mi representada el dominio tyc.cl de autos, se les provoca un grave daño para los intereses” de la demandante. Estos argumentos carecen completamente de asidero en la realidad, toda vez que, como ya se indicó, el dominio tyc.cl ya estuvo inscrito durante casi 10 años, sin causarle daño alguno a los intereses del Segundo Solicitante. Por consiguiente, vemos que la solicitud competitiva presentada por TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., tiene como única finalidad el impedir el normal desarrollo de mi representada, toda vez que se opone a un nombre de dominio que no tiene relación directa ni indirecta con sus actividades, mientras que no toma acción alguna en contra dominios que sí afectan sus intereses al estar directamente relacionados con sus actividades, como lo es el dominio tycdeportes.cl, sitio Web que incluso utiliza en su página de inicio la expresión “ESCUELAS TORNEOS COMPETENCIAS”. Por consiguiente, estima que la actitud de la parte contraria es claramente un ejemplo de competencia desleal al impedir que mi representada pueda normalmente, y en sana competencia, seguir desarrollando sus actividad legales con normalidad. 4. Que en atención al cambio de su nombre desde TORO Y DEPOLO a TORO Y CIA., es natural el interés del primer solicitante en poder utilizar un nuevo nombre de dominio lo más similar al dominio tyd.cl que ha utilizado durante casi 10 años. Si bien, puede que el Primer Solicitante no se identifique frente a sus clientes como el estudio “TYC”, tampoco lo hacen los otros estudios que utilizan las siglas de su nombre como nombre de dominio, tales como el estudio Alcaíno Rodríguez Sahli que utiliza el dominio arys.cl, Barros y Errázuriz que utiliza el dominio bye.cl, Barros Letelier & Compañía que utiliza el dominio blc.cl, Beuchat Barros y Pfenniger que utiliza el dominio bbp.cl, Bulnes, Pellegrini y Urrutia que usa el dominio bpu.cl, Johansson & Langlois que utiliza el dominio jl.cl, Noguera, Larraín & Dulanto que utiliza el dominio nld.cl, Portaluppi, Guzmán y Bezanilla que utiliza el dominio pgb.cl, Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr que utiliza el dominio urod.cl, Uribe, Hubner & Canales que utiliza el dominio uhc.cl e Yrarrázabal, Ruíz-Tagle, Goldenberg, Lagos & Silva que utiliza el dominio yrgls.cL Evidentemente, la razón por la cual ellos utilizan dichas siglas, es para facilitarle la vida tanto a los clientes, cuando quieran ingresar a su página Web o enviarles correos electrónicos, y para los mismos usuarios del dominio, al ser más fácil de recordar y de escribir una dirección compuesta de una sigla. A su vez, si bien es efectivo lo que dice la contraparte de que el demandado “no es conocido en Chile o en el extranjero por la denominación “TYC”, tampoco son conocidos por sus iniciales los otros estudios antes individualizados, lo que no obsta a que ellos tengan un interés legítimo en utilizar como nombre de dominio las siglas de su razón social.

- Que por otro lado, TORO Y CIA. solicita el nombre de dominio en conflicto en primer por lo que es aplicable el principio “flrst come, first served”, principio que sumado a los otros argumentos hechos valer en su contestación, consolidaría definitivamente el mejor derecho del primer solicitante al dominio tyc.cl., puesto que éste ha actuado en la más absoluta buena fe, e indudablemente tiene legítimos intereses en el dominio en conflicto.

- Que en este caso, no cabe duda alguna de que el Primer Solicitante está haciendo un uso legítimo no comercial del nombre de dominio, al utilizarlo únicamente con la finalidad de seguir dándose a conocer en el mercado bajo su nueva razón social, y para los correos electrónicos de las personas que conforman el Estudio. Por consiguiente, queda de manifiesto que TORO Y CIA. no pretende obtener una ganancia comercial a través del nombre de dominio en conflicto, y lo último que quisiera es confundir a los consumidores, puesto que el más perjudicado en el evento de confundirse los usuarios de Internet sería el propio Primer Solicitante.

- Que en definitiva, de acuerdo a lo planteado, estima el demandado que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de la expresión tyc.cl, en especial teniendo presente que el primer solicitante ya ha utilizado ampliamente el dominio con la finalidad de identificarse en la red, sin que se hayan producido los errores o confusiones a los que alude el Segundo Solicitante, por consiguiente, la buena fe, el interés legitimo, la presencia comercial, la trayectoria y posicionamientos consolidados del demandado, además de ser el primero en pedir el dominio en litigio, son todos elementos que llevan a concluir que seria titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión.

I.4.4.- <u>Resolución</u> Por resolución de fecha 24 de noviembre de 2009 y que rola a fs. 227 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 228 y a fs. 229 de autos.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 24 de Noviembre de 2009, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “tyc.cl”.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 228 y a fs. 229 de autos.

1.5.2.- <u>Prueba documental</u>: Parte demandante. La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda y en el escrito de fojas 230, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: A.- Impresión de www.inapi.cl que da cuenta de la solicitud de marca (ya aceptada a registro) N° 808.877 “TyC”, clases 38 y 41. B.- Impresiones de las respectivas páginas oficiales de las Oficinas de

Marcas de Argentina, Colombia y Brasil que dan cuenta de los siguientes registros o solicitudes de marca: 1 .- Registro de marca argentino N° 17301 1 1 “TYC”, clase 35, de fecha 25 de febrero de 2009. 2.- Registro de marca argentino N° 2272622 “TYC”, clase 36, de fecha 25 de febrero de 2009. 3.- Registro de marca argentino N° 2272623 “TYC”, clase 37, de fecha 25 de febrero de 2009. 4.- Registro de marca argentino N° 2272624 “TYC”, clase 38, de fecha 25 de febrero de 2009. 5.- Registro de marca argentino N° 2272626 “TYC”, clase 39, de fecha 25 de febrero de 2009. 6.- Registro de marca argentino N° 2272629 “TYC”, clase 40, de fecha 25 de febrero de 2009. 7.- Registro de marca argentino N° 2272630 “TYC”, clase 41, de fecha 25 de febrero de 2009. 8.- Registro de marca argentino N° 227263 1 “TYC”, clase 42, de fecha 25 de febrero de 2009. 9.- Registro de marca argentino N° 2272627 “TYC”, clase 43, de fecha 25 de febrero de 2009. 10.- Registro de marca argentino N° 2272632 “TYC”, clase 44, de fecha 25 de febrero de 2009. 11.- Registro de marca argentino N° 2272633 “TYC”, clase 45, de fecha 25 de febrero de 2009. 12.- Registro de marca argentino N° 2272635 “TYC”, clase 5, de fecha 25 de febrero de 2009. 13 - Registro de marca argentino N° 2272636 “TYC”, clase 8, de fecha 25 de febrero de 2009. 14 - Registro de marca argentino N° 2272637 “TYC”, clase 9, de fecha 25 de febrero de 2009. 15 - Registro de marca argentino N° 227263 8 “TYC”, clase 14, de fecha 25 de febrero de 2009. 16 - Registro de marca argentino N° 227639 “TYC”, clase 1 6, de fecha 25 de febrero de 2009. 17 - Registro de marca argentino N° 2272640 “TYC”, clase 18, de fecha 25 de febrero de 2009. 18 - Registro de marca argentino N° 2272641 “TYC”, clase 21, de fecha 25 de febrero de 2009. 19 - Registro de marca argentino N° 2272642 “TYC”, clase 24, de fecha 25 de febrero de 2009. 20 - Registro de marca argentino N° 2272643 “TYC”, clase 25, de fecha 25 de febrero de 2009. 21 - Registro de marca argentino N° 2272645 “TYC”, clase 30, de fecha 25 de febrero de 2009. 22 - Registro de marca argentino N° 2272646 “TYC”, clase 32, de fecha 25 de febrero de 2009. 23 - Registro de marca argentino N° 2262647 “TYC”, clase 33, de fecha 25 de febrero de 2009. 24 - Registro de marca argentino N° 1730111 “TYC CAFE”, clase 42, de fecha 9 de noviembre de 1999. 25 - Registro de marca argentino N° 1730117 “TYC CAFE” (mixta), clase 42, de fecha 9 de noviembre de 1999. 26 - Registro de marca argentino N° 18763 19 “TYC DEPORTVO”, clase 38, de fecha 30 de septiembre de 2002. 27 - Solicitud de marca brasileña N° 829759662 “TYC”, clase 38, de fecha 27 de junio de 2008. 28 - Solicitud de marca brasileña N° 829830014 “TYC”, clase 41, de fecha 27 de junio de 2008. 29 - Registro de marca colombiano N° 08 01 5071 “TYC”, clase 3 8, de fecha 3 1 de octubre de 2008. 30.- Registro de marca colombiano N° 08 015072 “TYC”, clase 41, de fecha 29 de agosto de 2008. 31 - Registro de marca colombiano N° 06 095606 “TYC”, clase 38, de fecha 29 de marzo de 2007. C.- Impresión de la pagina web www.nic.com.ar que da cuenta de la titularidad por parte de mis mandantes del nombre de dominio <tyc.com.ar>. D- Impresión de la pagina web www losandes com ar, donde se hace referencia a mis representados como TyC. E. Impresión de la pagina web www bbc.co.uk donde se hace referencia a mis representados como TyC. F.- Impresión de la pagina web www.vtr.com, donde se ofrece a TYC Sport como parte de su parrilla de canales disponibles para el publico chileno. G.- Correo electrónico enviado por una ejecutiva de ventas de GTD Manquehue donde se ofrece dentro de sus canales temáticos a T y Competencias. H - Impresión de www.google.cl, que muestra los resultados para la búsqueda de TYC. F.- Comunicado de Prensa “Aviso” por los 1000 programas emitidos por TyC Sports. I.- Listado de solicitudes o registros de marca que

incluyen la expresión TYC; J.- Impresiones de solicitudes de nombres de dominio arys.cl, bye.cl, blc.cl, bbp.cl, bpu.cl, jl.cl, nld.cl, pgb.cl, urod.cl, uhc.cl e yrgls.cl.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó, con citación, en su escrito de contestación de demanda, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: 1. Fotocopia simple de escritura pública de modificación de la sociedad del demandado, y su cambio de razón social a TORO Y CIA. LIMITADA, ABOGADOS CONSULTORES. 2. Fotocopia simple de solicitud de protocolización del extracto de la modificación de la sociedad TORO Y CIA. LIMITADA, ABOGADOS CONSULTORES. 3. Fotocopia simple de la sentencia N° 145386 de fecha 5 de junio de 2009 emitida por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en relación a la solicitud de la marca "TYC" N° 808.877 para servicios de las ciases 38 y 41, marca base de la solicitud competitiva de autos, en la cual puede apreciarse que efectivamente fue objeto de oposiciones basadas en las marcas "T&C" y "TC". 4. Copia impresa tomada de la portada de la página Web tycdeportes.cl. 5. Selección de sobres y hojas de carta con membrete del demandado, TORO Y CIA., en los cuales puede apreciarse el uso real, efectivo y de buena fe del dominio tyc.cl. 6. Fotocopia simple de factura del demandado, con el uso de su nueva razón social TORO Y CIA. LIMITADA ASESORES CONSULTORES. 7. Fotocopia simple del RUT del demandado, con el uso de su nueva razón social TORO Y CIA. LIMITADA ASESORES CONSULTORES. 8. Fotocopia simple de cheque de la cuenta corriente del demandado, con el uso de su nueva razón social TORO Y CIA. LIMITADA ASESORES CONSULTORES. 9. Copia impresa de correo electrónico interno del demandado, en el que se ve la asignación de las nuevas direcciones de correo electrónico bajo el amparo del dominio tyc.cl. 10. Copias simples de correspondencia, presupuestos y muestras de proveedores para el cambio de la imagen corporativa del demandado, desde FORO & DEPOLO a TORO & CIA. 11. Copias simples de información emitida por SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY L.L.P. relativa a los estudios jurídicos con los que se ha asociado a nivel internacional, incluyendo al demandado. 12. Información proporcionada por SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY L.L.P. relativa al demandado, con quien dicho estudio está asociado. 13. Presentación del estudio del demandado, incluyendo su historia, los abogados que lo integran, las especialidades legales a las que se dedican, etc. 14. Copia de email informando a un proveedor el cambio de la razón social del demandado. 15. Presentaciones cortas del estudio TORO & COMPAÑÍA, en castellano e inglés.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 11 de Mayo de 2010 y atendido el hecho que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 252 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa

de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 253 y a fs. 254 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio “tyc.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, representando a Torneos y Competencias S.A. (RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO) ha tenido el carácter de parte demandante y TORO Y DEPOLO LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: 1) Que Torneos y Competencias S.A. es una empresa de origen argentino dedicada a la transmisión de eventos deportivos; 2) Que Torneos y Competencias inició sus actividades en los medios de comunicación en 1982, con un programa sobre golf. Desde entonces ha producido y puesto en el aire exitosos programas como “El deporte y el hombre”, “Tenis de Primera”, “Fútbol de Primera” y “La Magia de la NBA”, algunos con amplia cobertura en Chile; 3) Que el avance de las comunicaciones, la revolución de la televisión satelital y el aumento de la frecuencia de los espectáculos deportivos se convirtieron en una posibilidad estratégica para Torneos y Competencias, que supo capitalizar el incremento de la demanda de los servicios de organización de eventos y de transmisiones deportivas; 4) Que la innovación tecnológica y la creatividad puesta al servicio de una amplia gama de espectáculos deportivos, fueron la clave del crecimiento de Torneos y Competencias, así como la respuesta que el público y la crítica le han dado a su trabajo; 5) Que en la actualidad el nombre Torneos y Competencias se ha convertido en un sinónimo de difusión y promoción del deporte en la Argentina y sus países vecinos; 6) Que en los últimos años, Torneos y Competencias amplió su campo de acción a otras áreas de la producción de espectáculos por televisión y se ha convertido en una productora integral de programas, incursionando incluso en el periodismo gráfico; 7) Que “TyC” corresponde a la abreviación de la razón social del actor, la que se ha convertido en la actualidad en una expresión distintiva de los servicios prestados por Torneos y Competencias S.A. en el mercado; 8) Que el actor es el creador, legítimo dueño y usuario de la marca “TyC”, la cual goza de un notable prestigio, habiendo adquirido a través de los años tal notoriedad que en la actualidad es ampliamente conocida en Argentina, Chile y otros países de la región. En este sentido, el actor tiene registrada la marca “TyC” en Chile y asimismo el actor es dueño de múltiples registros para la marca “TYC” en el extranjero, en especial en Argentina y Colombia, los cuales detalla. Además, el actor manifiesta que es titular del nombre de dominio www.tyc.com.ar; 9) Que el actor durante sus casi 30 años de existencia ha invertido innumerables recursos

para dotar a la marca “TYC” de la calidad y excelencia que hoy detenta, y que el conocimiento por parte del publico consumidor se hace patente en este caso ya que el canal TyC Sport (o T y Competencias) como parte de la parrilla de canales que ofrece tanto VTR como GTD Manquehue, de manera que de acuerdo a lo anterior un porcentaje significativo de consumidores que tienen acceso a televisión por cable ve o conoce el canal “TYC”; 10) Que a diferencia del actor el primer solicitante no es conocido en Chile o el extranjero por la denominación “TYC”, por lo que afirma categóricamente que la demandante es titular de derechos legítimos sobre la expresión “TYC” que justifican sus derechos sobre el nombre de dominio <tyc.cl>; 11) Que los demandados Sres Toro y Depolo Limitada Abogados afectan los intereses del actor, toda vez que el publico consumidor asociará directamente el nombre de dominio “tyc.cl”, con la marca, nombre, logo, e imagen corporativa de Torneos y Competencias o TyC, generando, en consecuencia, confusión entre los consumidores y perjuicios económicos evidentes para los Sres Torneos y Competencias SA.; 12) Que el actor reafirma sus argumentos en los siguientes: a)Torneos y Competencias S A es una importante empresa argentina dedicada principalmente a la transmisión de eventos deportivos. b) son conocidos en el mercado por la abreviación de su razón social TyC. C) La expresión “TyC” esta registrada como marca por el actor en Chile, Argentina y diversos países de la región, d) La utilización del nombre de dominio <tyc.cl> por parte del otro solicitante sería contraria al principio de la buena fe y la ética mercantil. e). El demandado no es conocido o identificado en Chile u otro país por la expresión “TyC”. f) El demandado no tiene alguna licencia otorgada por el demandante, ni ha sido autorizado de alguna otra forma para que haga uso de la marca registrada del demandante “TyC”, o para poder utilizar algún nombre de dominio similar a dicha marca. G) De otorgarse el nombre de dominio <tyc.cl> al primer solicitante se confundirá a los consumidores quienes se verán atraídos por la fama y notoriedad de la marca “TyC”, lo que producirá un perjuicio a los negocios del actor, además de un perjuicio general al correcto funcionamiento de Internet. H). Si se le otorga el nombre de dominio <tyc.cl> al primer solicitante, éste o su sucesor en el dominio del mismo, podrían utilizar el nombre de dominio para perturbar o afectar los negocios del actor y causar una probable confusión en los consumidores; 13) Que un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio Web en Internet, a través de un nombre de dominio se puede ubicar o identificado un contenido especifico dentro de la red; 14) Que esta forma los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios asociados a Internet tales como páginas Web, correos electrónicos, localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser único en Internet y si bien un solo servidor Web puede servir múltiples páginas Web pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor; 15) Que como en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicación y obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la práctica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar la identificación a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder. Por lo tanto es muy común que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos etc., a la cual corresponde efectivamente o se identifica esa “denominación”, 16) Que de esta forma es una práctica habitual y un medio legitimo de distribución, difusión y prestación de servicios que una empresa o una marca conocida tenga un nombre de dominio

asociado a su nombre en Internet, como ocurriría en este caso con los Sres. Torneos y Competencias S.A. titulares de la marca “TyC” y segundos solicitantes del nombre de dominio <tyc.cl>; 17) Que en cuanto al cumplimiento de las normas Nic Chile, el actor ha cumplido las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio así como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de Mediación y Arbitraje: - Que el actor considera abusiva la conducta del demandado, y que lo anterior se ajusta al articulo 22 del Reglamento, el cual señala que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción se haya realizado en forma abusiva.; 18) Que el principio general de derecho que busca respetar esta norma es el de la buena fe. El Diccionario de la Real Academia Española, define a la buena fe como: “Rectitud, honradez”; y en el campo del derecho, como la “convicción en que se halla una persona de que hace o posee una cosa con derecho legítimo”. Si analizamos la actitud del primer solicitante, que como ya hemos señalado, al pretender registrar como nombre de dominio una expresión que contiene una marca notoria creada, desarrollada y promocionada por el actor como es “TyC”, se llega a la conclusión de que su actuar no se ajusta a los principios de la buena fe definidos anteriormente, teniendo en cuenta que la notoriedad de la marca “TyC”, la que cada día adquiere y adquirirá más relevancia en el mercado nacional e internacional; 19)- Que de esta forma Torneos y Competencias S.A. se ha opuesto a la solicitud de nombre de dominio <tyc.cl> de los Sres. Toro y Depolo Limitada Abogados Consultores, usando los medios que el Reglamento le concede, de buena fe, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y haciendo uso de su legítimo derecho a difundir vía Internet su marca “TyC”, sin la competencia desleal que significa un nombre de dominio idéntico a nombre de un tercero, lo que sin lugar a dudas produciría error y confusión en el mercado; 20) Que en otro orden de ideas el actor expresa que no es aplicable el principio “first come, first served”, en atención a que cuenta con sólidos derechos marcarios sobre la expresión “TYC”, con los que no cuenta el primer solicitante; que el nombre de dominio solicitado es la correspondencia exacta tanto de la marca como del nombre por el cual son conocidos en el marcado el actor. En cambio los primeros solicitantes a lo sumo podrán hacer valer una referencia a su razón social, pero nunca una correspondencia directa; que tampoco puede ser desconocida en autos la fama y notoriedad alcanzada por la expresión “TYC” asociada exclusivamente a la marca, nombre y actividad del actor; 21) Que el actor, previa mención de jurisprudencia nacional y extranjera atingente, concluye que en virtud de lo anterior, entiende que la pretensión del primer solicitante debe ser desestimada, por lo que el nombre de dominio <tyc.cl> debe ser adjudicado en definitiva a Torneos y Competencias S.A. por ser quienes tienen mejor para ser titular definitivo de éste.

CUARTO: Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: **i)** Que TORO & DEPOLO, TORO Y CIA. fue establecido el año 2000 por profesionales de gran experiencia nacional e internacional en las principales áreas del derecho comercial o de los negocios, de propiedad intelectual y de seguros. Tras su inicio, el estudio jurídico del demandado ha experimentado un crecimiento continuo y constante, sobre una base cada vez mayor de clientes nacionales e internacionales, y de la experiencia y capacidad de su equipo de abogados; **ii)** Que el Estudio tiene como objetivo proveer

asesorías y servicios legales personalizados a sus clientes, en forma oportuna, eficaz y económica, en las principales áreas del derecho, especialmente Derecho de Sociedades, Civil y Comercial, Transacciones Comerciales Internacionales, Inversión Extranjera, Fusiones y Adquisiciones de Empresas, Arbitraje Comercial, Litigios, Propiedad Intelectual. Marcas Comerciales, Patentes de Invención y Modelos, Derecho de Autor, Derecho Laboral, Derecho Tributario, Seguros, Tecnologías de la información, Derecho de Telecomunicaciones, Derecho Financiero, y Derecho de Minería, entre otras, para lo cual asesora activamente en la creación y desarrollo de los negocios de sus clientes, proporcionando servicios legales de apoyo a las actividades cotidianas de su giro empresarial e involucrándose eficientemente en la prevención de contingencias y en la solución de conflictos; **iii)** Que el equipo de TORO & CIA. está compuesto por profesionales egresados de prestigiosas universidades chilenas y todos ellos han realizado cursos de postgrado en universidades norteamericanas y europeas. Algunos de ellos han ejercido profesionalmente en el extranjero, tanto en instituciones internacionales como en estudios jurídicos y empresas; **iv)** Que cabe hacer presente que TORO & DEPOLO ABOGADOS está asociado a SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY L.L.P., uno de los estudios jurídicos más grandes de Estados Unidos y del mundo, lo que permite ofrecer servicios legales integrados en Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica, Oriente Medio y África, de forma directa, oportuna y coordinada; v) Que mediante escritura pública de fecha 16 de abril de 2009, copia de la cual se acompaña al juicio, se cedieron los derechos de algunos socios del Estudio, cambiándose a su vez la razón social desde TORO Y DEPOLO LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES a la que tuvo con anterioridad, esto es, TORO Y CIA. LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES. Es así como la demandada pasó de ser llamada TORO Y CIA., por lo que fue también necesario cambiar el nombre de dominio usado por TORO Y DEPOLO LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES desde tyd.cl, al actual nombre de dominio materia de este arbitraje, tyc.cl, el cual se activó y comenzó a ser utilizado desde el primer momento; **v)** Que una vez que la parte demandada pidió el nombre de dominio tyc.cl, presentó su solicitud competitiva TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., atendida la existencia previa de la solicitud de marca N° 808.877 “TYC” que distingue “telecomunicaciones; comunicaciones por redes de fibras ópticas; comunicaciones radiofónicas; difusión de programas de televisión; difusión de programas radiofónicos; radiodifusión; transmisión vía satélite; televisión por cable, transmisión de imágenes y archivos, asistida por ordenador; difusión y transmisión de información a través de redes o Internet; emisión de programas a través de Internet; emisión, difusión y transmisión de imágenes visuales, información de audio, gráficos, datos y otras informaciones utilizando la radio, aparatos, de telecomunicación, medios electrónicos o Internet” de la clase 38 y “montaje y producción de programas radiofónicos y de televisión; diversiones radiofónicas; informaciones en materia de entretenimiento; entretenimientos televisados; producción de espectáculos y eventos deportivos; organización de competiciones deportivas; organización y dirección de conferencias y/o congresos; edición de textos que no sean textos publicitarios; explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente); reportajes fotográficos; grabación (filmado) en cintas de video; servicios de reporteros; reserva de entradas para espectáculos deportivos; servicios de estudios de grabación; facilitación de información relacionada con el esparcimiento en línea desde una base de datos informática en Internet; servicios de programación de noticias e información deportiva para su transmisión a través de Internet” de la clase 41 . A su vez, la demandante es

titular de diversos registros marcarios de la marca “TYC” en distintas clases en Argentina; **vi)** Que tal como señala la demandante, TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. es una empresa de origen argentino dedicada a la transmisión de eventos deportivos la cual, si bien puede que sea conocida en Argentina, no corresponde a una empresa conocida o renombrada en nuestro país. En cuanto a la marca “TYC” citada como base de la presente demanda, ella es una solicitud que recientemente ha sido aceptada a registro, por lo que lógicamente no corresponde a una marca que goce de fama o notoriedad alguna en nuestro país. En cuanto a su cobertura, los servicios de las clases 38 y 41 amparados por la marca citada, no guardan relación alguna con los servicios de asesoría legal prestados por la parte demandada. En este sentido, al parecer del primer solicitante, parece curioso que la demandante presente una solicitud competitiva en contra de su solicitud, en circunstancias que con posterioridad a la presentación de la solicitud de la marca “TYC” N° 808.877, don RODRIGO BERNARDO CALABRANO SOTO inscribió el dominio tycdeportes.cl, sin que el Segundo Solicitante de autos haya presentado una solicitud competitiva. Pareciera lógico que una empresa dedicada a la transmisión de eventos deportivos, se opusiera a la solicitud del dominio tycdeportes.cl pero, no solamente no lo hizo, sino que se opuso a la solicitud del dominio tyc.cl del demandado, el cual se utiliza en relación a servicios distintos y no relacionados con los que presta la demandante; **vii)** Que la marca “TYC” N° 808.877 distingue servicios de las clases 38 y 41 . A su vez, la marca “TORO Y COMPAÑÍA” del demandado, y las siglas “TYC” que utiliza, si bien no están registradas como marcas comerciales aún, se registrarían eventualmente en la clase 42, al corresponder a “servicios jurídicos o legales”. Al respecto, es necesario considerar que, en el evento de que el demandado intentara registrar la marca “TYC” para servicios de la clase 42, la demandante de autos no podría oponerse exitosamente, ya que los servicios amparados por su marca corresponden a clases distintas y no relacionadas a los “servicios jurídicos o legales” que presta TORO Y CÍA. Es así como en contra de la marca “TYC” Solicitud N° 808.877, en su oportunidad se opusieron las empresas COMERCIAL TASE TEXTIL LIMITADA sobre la base de la marca “T&C” Registro N° 768.349 para productos de la clase 25 y CANAL DOS S.A., sobre la base de la marca “TC” Registro N° 752.441 para distinguir “producción de programas de radio y televisión; montaje de programas radiofónicos y de televisión; grabaciones en audio, video y audiovisuales; estudio de películas, producción de shows, entretención en televisión, producción de teatro producción de espectáculos en general; servicios de grabaciones de imágenes digitalizadas; organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium por televisión con fines educacionales y de entretención; alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de equipos audiovisuales; alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos; alquiler de cámaras de video, equipos de audio, cintas de video, grabaciones sonoras y videos” de la clase 41 . La sentencia dictada en relación a estas dos oposiciones rechazó ambas: la oposición basada en la marca “T&C” Registro N° 768.349 para productos de la clase 25, a pesar de ser prácticamente idéntica a la marca pedida, correspondía a una clase distinta y no relacionada, y la basada en la marca “TC” Registro N° 752.441, a pesar de corresponder muchos de los servicios a los mismos pedidos por la demandante en la clase 41 , también fue rechazada. En consecuencia, hoy coexiste la marca “TYC” base de esta solicitud competitiva, con la marca “TC” para los mismos servicios en la clase 41 y con la marca “TYC” que distingue productos de la clase 25 . Por consiguiente, agrega el demandado, es de toda lógica

que la demandante no pueda pretender derechos exclusivos y excluyentes sobre la expresión “TYC”, más aún cuando existen otras marcas comerciales idénticas orno “TYC” Registro N° 552.706 (Solicitud de Renovación N° 881 .891) para productos de las clases 1 1 y 12, “T&C” Registro N° 768.349 para productos de la clase 25, “T&C” Registro N° 692.214 para servicios de las clases 35 y 37, entre otras. Por consiguiente, y contrariamente a lo que señala la demandante, la expresión “TYC” no corresponde a una reacción original del Segundo Solicitante, siendo una sigla que ha estado registrada en Chile desde mucho antes que TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. la pidiera como marca comercial en Chile o en Argentina; **viii)** Que tampoco puede entenderse lo que afirma la demandante en el sentido que la solicitud del nombre de dominio tyc.cl por parte de TORO Y CIA. LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES, “provoca un grave daño para los intereses de mi representada, toda vez que el público consumidor asociará directamente el nombre de dominio tyc.cl con la marca, nombre, logo e imagen corporativa de Torneos y competencias o TyC, generando, en consecuencia, confusión entre los consumidores y perjuicios económicos evidentes para los Sres. Torneos y Competencias SA. “, ya que el dominio en conflicto fue solicitado para su uso en relación a un estudio de abogados, específicamente para la página Web del estudio, y para el correo electrónico de los abogados y personal que lo integran. Durante los seis meses en que la página Web y las direcciones de correos electrónicos tyc.cl han estado operativas, no ha habido confusión alguna entre los usuarios de Internet ni los consumidores en general, ni tendría por qué haberla. El dominio tyc.cl estuvo asignado a terceros ajenos a este juicio casi permanentemente entre el 12 de marzo de 1998 y el 9 de septiembre de 2OO8, sin causarle año alguno a los intereses del Segundo Solicitante, ni se prestó para confusión o error alguno; **ix)** Que respecto a los hechos a través de los cuales el Segundo Solicitante supuestamente demuestra que el demandado carece de derechos legítimos sobre el nombre de dominio en conflicto, ellos no tienen asidero. En efecto, señala que “TORNEOS Y COMPETENCIAS SA. es una importante empresa argentina dedicada principalmente a la transmisión de eventos deportivos”, que ellos “son conocidos en el mercado por la abreviación de su razón social”, que “la expresión “TYC” está registrada como marca” por ellos en Chile, (lo que en todo caso no es efectivo, ya que es aún una mera solicitud), entre otras razones. Sin embargo, ninguno de los hechos mencionados por el Segundo Solicitante sirve para acreditar que el primer solicitante no tiene derechos sobre el dominio tyc.cl en conflicto. En cambio, los derechos e intereses legítimos del Primer Solicitante, quedan en evidencia de lo siguiente: 1. El dominio tye.cl solicitado corresponde a una sigla formada por las iniciales de la nueva razón social del Estudio, TORO Y CÍA; 2. El demandado hace un uso real y efectivo de la marca “TORO Y CIA.”, tal como se acredita mediante la abundante documentación que se acompaña; 3. Que como consecuencia de lo anterior, y desde el punto de vista del legítimo derecho, queda de manifiesto que al primer solicitante le asiste tal condición en razón de que el nombre de dominio corresponde a las iniciales de la razón social que actualmente utiliza, TORO Y CIA. La parte contraria extrañamente se opone sobre la base de argumentos alarmistas que no tienen relación alguna con la realidad, tales como que al solicitar mi representada el dominio tyc.cl de autos, se les provoca un grave daño para los intereses” de la demandante. Estos argumentos carecen completamente de asidero en la realidad, toda vez que, como ya se indicó, el dominio tyc.cl ya estuvo inscrito durante casi 10 años, sin causarle daño alguno a los intereses del Segundo Solicitante. Por consiguiente, vemos que la solicitud competitiva presentada por TORNEOS Y

COMPETENCIAS S.A., tiene como única finalidad el impedir el normal desarrollo de mi representada, toda vez que se opone a un nombre de dominio que no tiene relación directa ni indirecta con sus actividades, mientras que no toma acción alguna en contra dominios que sí afectan sus intereses al estar directamente relacionados con sus actividades, como lo es el dominio tycdeportes.cl, sitio Web que incluso utiliza en su página de inicio la expresión "ESCUELAS TORNEOS COMPETENCIAS". Por consiguiente, estima que la actitud de la parte contraria es claramente un ejemplo de competencia desleal al impedir que mi representada pueda normalmente, y en sana competencia, seguir desarrollando sus actividad legales con normalidad. 4. Que en atención al cambio de su nombre desde TORO Y DEPOLO a TORO Y CIA., es natural el interés del primer solicitante en poder utilizar un nuevo nombre de dominio lo más similar al dominio tyd.cl que ha utilizado durante casi 10 años. Si bien, puede que el Primer Solicitante no se identifique frente a sus clientes como el estudio "TYC", tampoco lo hacen los otros estudios que utilizan las siglas de su nombre como nombre de dominio, tales como el estudio Alcaíno Rodríguez Sahli que utiliza el dominio arys.cl, Barros y Errázuriz que utiliza el dominio bye.cl, Barros Letelier & Compañía que utiliza el dominio blc.cl, Beuchat Barros y Pfenniger que utiliza el dominio bbp.cl, Bulnes, Pellegrini y Urrutia que usa el dominio bpu.cl, Johansson & Langlois que utiliza el dominio jl.cl, Noguera, Larraín & Dulanto que utiliza el dominio nld.cl, Portaluppi, Guzmán y Bezanilla que utiliza el dominio pgb.cl, Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr que utiliza el dominio urod.cl, Uribe, Hubner & Canales que utiliza el dominio uhc.cl e Yrarrázabal, Ruíz-Tagle, Goldenberg, Lagos & Silva que utiliza el dominio yrgls.cL Evidentemente, la razón por la cual ellos utilizan dichas siglas, es para facilitarle la vida tanto a los clientes, cuando quieran ingresar a su página Web o enviarles correos electrónicos, y para los mismos usuarios del dominio, al ser más fácil de recordar y de escribir una dirección compuesta de una sigla. A su vez, si bien es efectivo lo que dice la contraparte de que el demandado "no es conocido en Chile o en el extranjero por la denominación "TYC", tampoco son conocidos por sus iniciales los otros estudios antes individualizados, lo que no obsta a que ellos tengan un interés legítimo en utilizar como nombre de dominio las siglas de su razón social; **x)** Que por otro lado, TORO Y CIA. solicita el nombre de dominio en conflicto en primer por lo que es aplicable el principio "flrst come, first served", principio que sumado a los otros argumentos hechos valer en su contestación, consolidaría definitivamente el mejor derecho del primer solicitante al dominio tyc.cl., puesto que éste ha actuado en la más absoluta buena fe, e indudablemente tiene legítimos intereses en el dominio en conflicto; **xi)** Que en este caso, no cabe duda alguna de que el Primer Solicitante está haciendo un uso legítimo no comercial del nombre de dominio, al utilizarlo únicamente con la finalidad de seguir dándose a conocer en el mercado bajo su nueva razón social, y para los correos electrónicos de las personas que conforman el Estudio. Por consiguiente, queda de manifiesto que TORO Y CIA. no pretende obtener una ganancia comercial a través del nombre de dominio en conflicto, y lo último que quisiera es confundir a los consumidores, puesto que el más perjudicado en el evento de confundirse los usuarios de Internet sería el propio Primer Solicitante; y **xii)** Que en definitiva, de acuerdo a lo planteado, estima el demandado que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de la expresión tyc.cl, en especial teniendo presente que el primer solicitante ya ha utilizado ampliamente el dominio con la finalidad de identificarse en la red, sin que se hayan producido los errores o confusiones

a los que alude el Segundo Solicitante, por consiguiente, la buena fe, el interés legitimo, la presencia comercial, la trayectoria y posicionamientos consolidados del demandado, además de ser el primero en pedir el dominio en litigio, son todos elementos que llevan a concluir que seria titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión.

QUINTO: Que la parte demandante ha acompañado documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i) que el demandante es titular de un sinnúmero de marcas que contienen la expresión "TyC" en el extranjero; y (ii) que la protección marcaria amparada por las marcas antes mencionadas no dicen relación con la actividad de servicios de asesoría jurídica del demandado.

SEXTO: Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detalla en el punto I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i) Que la demandada es un Estudio de Abogados con varios años de trayectoria en nuestro país; (ii) Que la demandada ha sido la primera solicitante del nombre de dominio en disputa, (iii) Que la demandada tiene un legítimo interés en desarrollar proyectos o actividades en el ámbito de la asesoría jurídica; (iv) Que la actividad de la demandada no tiene relación alguna con las actividades que ejerce la parte demandante; y (v) Que el nombre de fantasía de la demandada es Toro y Cía. Ltda., lo que considerando sólo sus iniciales, está acorde con la expresión TyC que forma parte del nombre de dominio en disputa.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, no contraviene las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por el actor.

OCTAVO: Que atendido lo expuesto, y en especial, el hecho que: (i) la parte demandada es el primer solicitante, quien pretende utilizar el nombre de dominio "tyc.cl" para actividades legítimas; (ii) que la actividad de la parte demandada relativa a la prestación de servicios de asesoría jurídica, no tiene relación alguna con la actividad de la parte demandante, y (iii) que ninguna de las partes ha acreditado tener un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa; este Sentenciador llega a la conclusión que en el caso que nos ocupa, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por aplicación del principio del "First Come, First Served".

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “tyc.cl” a **TORO Y DEPOLO LIMITADA ABOGADOS CONSULTORES**, RUT Nº77.440.670-0;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo electrónico y por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº13.771.745-K, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal

Joanna Rojas Negrete