FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<annonimo.cl>
- ROL 9545-

Santiago, 24 de noviembre de 2008

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 9545 de 06 de octubre de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <annonimo.cl>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante LUÍS FELIPE NOGUEIRA LARENAS, RUT: 10.911.166-K, Dirección Postal: Camino a Farellones 18870, Lo Barnechea, Santiago y como segundo solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT: 81.698.900-0, REP. SARGENT & KRAHN, Contacto Administrativo: Paula Benavides, Dirección Postal: Ines Matte Urrejola 0848, Providencia, Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día miércoles 15 de octubre de 2008 en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al actual titular del nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, como consta a fojas 9, a la referida audiencia asistió doña Carolina Saez en representación del segundo solicitante y el señor Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las bases del procedimiento arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 17, con fecha 16 de octubre del presente año, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 30 de octubre de 2008.
SÉPTIMO: Que como consta a fojas 18, con fecha 29 de octubre de 2008, don Matías Somarriva Labra, en representación del segundo solicitante, Pontificia Universidad Católica de Chile, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que la Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada el 21 de Junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas.
b) Que forman parte de la Universidad Católica, el Club Deportivo de la Universidad Católica con más de 20 ramas deportivas, el Hospital Clínico, el Canal de Televisión de cobertura nacional, Canal 13 el cual corresponde a uno de los dos canales más tradicionales e importantes de la Televisión Chilena, el DUOC-UC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Fundación de

Vida Rural.
c) Que la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un canal de televisión chileno privado, que se transmite a través de la señal 13 abierto, y en el canal Nº 22 de compañías de cable. Pertenece al holding "Empresas UC" de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Las dependencias de este canal, ubicado en Inés Matte Urrejola 0848, Providencia, Santiago de Chile, poseen 50.000 m² de infraestructura.
d) Que "ANNONIMOS" corresponde a un popular programa de Canal 13, que comenzó a transmitirse el segundo semestre del año 2006, todos los días martes a las 23.15 horas. Es un programa que busca mostrar la otra cara de historias que han impactado el quehacer nacional, pero a través de los testimonios de personas comunes y corrientes, que se han visto envueltas en ellas.
e) Que dado el éxito y buena acogida del público, el miércoles 25 de abril de este año, comenzó a emitirse la segunda temporada de ANNONIMOS. Además, actualmente el Canal 13 Cable está emitiendo el programa ANNONIMOS todos los viernes a las 22.00 horas
f) Que tomando en consideración lo anterior, es muy importante que se disponga de una efectiva protección para una expresión que es reconocida y famosa en todo Chile y que identifica un programa de mi representada que se emite a nivel nacional.
g) Que en el caso que se le concediera el nombre de dominio en disputa "ANNONIMO.CL" a la contraparte, se estaría causando un grave perjuicio al segundo solicitante, permitiendo que un tercero, que en nada se relaciona con ella, sacara provecho de la notoriedad y fama de la cual goza el programa ANNONIMOS
h) Que con el objeto de proteger sus derechos, mi representada se ha preocupado de registrar como marca comercial la expresión que identifica este exitoso programa, esto es "ANNONIMOS", bajo los siguientes registros:
- Registro 783.928, "ANNONIMOS", mixta, para distinguir servicios en clase 41
- Registro 784.049, "ANNONIMOS", mixta, para distinguir servicios en clase 41
i) Que "ANNONIMOS" coincide de manera casi exacta con el nombre de dominio que la contraria pretende registrar a su favor.
j) Que la marca comercial y nombre de dominio de Pontificia Universidad Católica de Chile difiere del dominio en disputa únicamente en una letra "S" final, lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Así las cosas, el dominio pedido aparece como el singular del dominio y marca de la Pontificia Universidad Católica de Chile
k) Que se debe tomar en cuenta la fama y notoriedad del programa de televisión ANNONIMOS, la amplia cobertura que ha tenido este en los medios nacionales, la contraria no puede haber desconocido la fama y notoriedad de esta expresión para identificar el programa transmitido por Canal 13. Resulta evidente, que aquí existe un intento de apropiación indebida de una expresión notoria y famosa cuyo creador es mi representante.
l) Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un

instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.
m) Que Considerando el uso masivo de Internet, y la importancia que tiene como medio informativo y de comunicación, considerando que la expresión "ANNONIMOS" se usa efectivamente para distinguir uno de los programas de televisión de reportajes más famosos, resulta evidente que requiere reflejarse además en el ámbito de Internet.
n) Que el criterio "*first come, first served*" postula que el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita. Sin embargo, este criterio no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como ultima ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. De lo contrario, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "*eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*", y lo corrobora el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre…*" sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante.
ñ) Que tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.
o) Que el primer solicitante no cuenta con ninguna marca comercial, nombre de dominio u otro privilegio en virtud del cual pueda acreditar algún tipo de vinculación o derecho sobre el dominio en disputa.
p) Que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet.
q) Que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.
r) Que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

r) Que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.
s) Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 6 bis establece que:
"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*."
Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "ANNONIMOS" han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.
t) Que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el público asociaría dicho nombre al segundo solicitante, o deduciría lógicamente que se trata de un sitio de propiedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, incurriendo en error y confusión ya que dicho tercero en nada se relaciona con la misma.
u) Que otro elemento a considerar es que la marca y nombre de dominio del segundo solicitante aún cuando fonéticamente sea idéntica a la palabra ANONIMOS, cuenta con una característica propia y particular, esto es, la doble "NN": "ANNONIMOS".
v) Que en un caso análogo al de autos, se asignó a la Pontificia Universidad Católica de Chile el nombre de dominio ANONIMOS.CL, señalando expresamente en su parte considerativa que "*…según se encuentra acreditado en autos, la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través, de su Canal de Televisión produce y ha emitido el programa denominado "annonimos", durante el año 2006 y 2007 y actualmente lo repite a través de su Canal 13 Cable, programa que goza de fama y notoriedad. En consecuencia, de otorgársele el nombre de dominio "anonimos.cl", engañosamente similar a la marca "annonimos" y al programa de televisión Annonimos, a quien no es titular de dicha marca, se produciría la denominada "dilución marcaria" y además confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web*".
w) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1. Copia de documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile respecto de los nombres de dominio.

2. Copia simple de certificados de registros marcarios.
3. Copias del sitio de Internet “www.canal13.cl”, en que constan artículos relacionados al programa de televisión ANNONIMOS.
4. Copia de la sentencia “anonimos.cl” de fecha 17 de agosto de 2007, mediante la cual el juez arbitro Felipe Bahamondez reconoce la fama de la marca del programa televisivo y asigna dicho nombre de dominio a la Pontificia Universidad Católica de Chile.

OCTAVO: Que como consta a fojas 36, con fecha 29 de octubre 2008, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Matías Somarriva Labra, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.

NOVENO: Que como consta a fojas , con fecha 3 de noviembre de 2008, este Tribunal declaró abierto el período de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 10 de noviembre del presente año.

DÉCIMO: Que como consta a fojas 37, con fecha 07 de noviembre de 2008, don Matías Somarriva Labra, en representación del segundo solicitante, evacuo el traslado conferido por este Tribunal cuyo contenido puede resumirse en lo siguiente:

a) Que sólo el segundo solicitante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa presentando la correspondiente demanda de “mejor derecho”.

b) Que lo anterior pone absolutamente de manifiesto la desidia y falta de interés del primer solicitante.

c) Que el hecho de haber solicitado primero un nombre de dominio en ningún caso le otorga un mejor derecho al primer solicitante, sino que por el contrario debe acreditar fehacientemente su mejor derecho.

d) Que el criterio “first come, first served”, no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

e) Que tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio “todochile.cl”, una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

f) Que considerando lo anteriormente señalado respecto del criterio “*first come first served*” y la nula argumentación de la contraria sobre sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa, corresponde la asignación del dominio de autos a la Pontificia Universidad Católica de Chile quien ha aportado debidamente al proceso los argumentos en los cuales fundamenta su derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

g) Que aún cuando en derecho, por regla general, el silencio no constituye aceptación de lo expuesto por el primer solicitante, sí existen ciertas instituciones jurídicas que sancionan la inactividad, tales como la deserción de la apelación, entre otras.

h) Que considerando que el primer solicitante no requiere patrocinio de un abogado para defenderse en la presente causa, ni tampoco le ha significado un

desembolso económico, esta inactividad de su parte debe ser considerada como un manifiesto desinterés en el nombre de dominio en disputa.
DECIMOPRIMERO: Que como consta a fojas 38 , con fecha 11 de noviembre de 2008, este Tribunal tuvo por evacuado el traslado, por don Matías Somarriva Labra en representación del segundo solicitante.
DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 40, con fecha 11 de noviembre de 2008, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas correspondientes, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, puede darse por acreditado, por la prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión ANNONIMO, siendo contenida completamente en el nombre de dominio en disputa. Todo lo cual que se encuentra acreditado en autos por la abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante.
SEGUNDO: Que, además, el segundo solicitante ha protegido la expresión ANNONIMOS, a través de la inscripción de diversas marcas comerciales que contienen dicha expresión, la que no puede considerarse genérica, pues la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile al agregar una “N” a la palabra “anónimos” ha incorporado un signo de distintividad al programa de Canal 13 “annonimos” que ya lleva dos temporadas en pantalla.
TERCERO: Que siendo tal nombre una invención original del segundo solicitante, al que ha dotado de fama a través del programa de televisión del mismo nombre, no es suficiente la circunstancia que el primer solicitante haya solicitado igual palabra en singular “annomimo”, con la sola diferencia de la letra “s”, para entender que no se podrá producir confusión entre la creación propia y original del segundo solicitante y el nombre de dominio en disputa.
CUARTO: Que, por lo expuesto, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los usuarios de Internet, toda vez que la expresión ANNONIMO, contenida en el nombre de dominio en cuestión, puede generar la impresión de que se trataría de una página Web vinculada al programa de televisión del segundo solicitante, cuyo nombre se encuentra protegido marcariamente.
QUINTO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.
SEXTO: Que el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, es una sanción procesal que

se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico tales como el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

SÉPTIMO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

OCTAVO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.

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

DÉCIMO: Que por último, y siguiendo con los razonamientos que la sana crítica y la prudencia otorgan a este sentenciador en su calidad de arbitrador, no cabe más que entender, como es el caso de autos, que sancionar al primer solicitante que no sólo no acredita un interés en el nombre de dominio sino que permanece en absoluto silencio durante el proceso, permite mitigar el efecto de la ciberocupación.

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

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio annonimo.cl al segundo solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT: 81.698.900-0.

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

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

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

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

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.2323.