Santiago, 17 Julio 2007

Juicio arbitral antena3tv.cl

VISTOS:
Que mediante OF07363 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio antena3tv.cl
Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 29 de Marzo 2007 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día miércoles 18 de Abril, a las 16:30 hrs. en el despacho de esta juez arbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada de 29 de Marzo 2007 a las partes, lo que consta en autos
Que con fecha 18 de Abril, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Eduardo Arias González, habilitado de derecho, quien actuó con fianza de rato, por **el primer solicitante AD3 CHILE S.A.,** don Rafael Pastor, abogado, con poder delegado del abogado d. Guillermo Rivas Sureda, del Estudio Albagli & Zaliasnik, en representación del **segundo solicitante, la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicaciones UNIACC** y el árbitro que conoce de este conflicto
Que conforme lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente las partes asistentes.
Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio
Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron sus argumentos y documentos, lo que consta en autos. Luego, con fecha 25 de Mayo se recibió la causa a prueba y el 12 de Junio se citó para oír sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO:
a) Que **el primer solicitante** ha fundado su pretensión señalando que le es aplicable el principio rector del sistema de nombres de dominio, esto es, "first come, first served", que se alza en una presunción de mejor derecho y buena fe para la asignación del dominio disputado a su favor.

b) Que A3D Chile S.A. es dueña de antena3d.cl y antena3directo.cl. El nombre de dominio en disputa es una variación de los nombres de dominio anteriormente señalados, de manera que si ha sido posible adquirir la titularidad sobre aquellos, no existe un motivo razonable para decidir, ahora, de manera contraria. Lo expuesto, permitiría sostener que se producirá una asociación entre los nombres antena3tv.cl , antena3d.cl, y antena3directo.cl. Esta sola circunstancia respalda un mejor derecho a favor de la demandada, por el hecho de ser dueña de nombres de dominios similares y que, recogen el elemento central del solicitado en autos, esto es, antena3

c) Que la sociedad A3D Chile S.A. es dueña de las siguientes marcas comerciales concedidas y vigentes:
- "ANTENA 3 DIRECTO", registro Nº645.541, que distingue los siguientes productos de la clase 05: productos farmacéuticos y sustancias dietéticas y adelgazantes, naturales y/o químicos y otras sustancias similares.
- "ANTENA 3 DIRECTO", registro Nº645.541, que distingue: de la clase 35, servicios de publicidad y servicios de compra y venta al público de toda tipo de productos por medio de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos y digitales, incluido el comercio electrónico, servicios de propaganda radiada o televisada, importación, exportación y representación de productos,

distribución de muestras directamente o por correo; y, de la clase 39, servicios de transporte, embalaje y almacenaje de toda clase de productos.

Que este antecedente avala también un mejor derecho para la asignación del dominio disputado, al ser dueña esta empresa de una marca comercial muy similar al nombre de dominio en disputa. En efecto, la marca "ANTENA 3 DIRECTO" reproduce el elemento principal del nombre solicitado en autos, esto es, ANTENA3. Lo anterior, importará una asociación entre el domino de autos y las marcas registradas

d) Que AD3 Chile S.A. es una sociedad cuyo objeto social, es "la adquisición, transferencia, comercialización, distribución, importación, exportación, reexportación por cuenta propia o ajena, en Chile o en el extranjero de todo tipo de bienes, corporales e incorporales muebles e inmuebles, la creación, producción y dirección de programas, la venta y publicidad por cualquier medio, el desarrollo de de todo tipo de actividades de internet o comercio electrónico, actividades de marketing directo y relacional u otro similar, la compraventa, administración y arrendamiento de medios y espacios publicitarios, el transporte de carga o mercaderías, por cuenta propia o de terceros, la realización de inversiones en toda clase de bienes, corporales e incorporales, muebles e inmuebles, administrar sus inversiones y percibir sus frutos y rentas, explotar los bienes que adquiera o administre, por cuenta propia o ajena"·.

e) Que conforme a las impresiones de una de las páginas web de la empresa www.a3d.cl aparece con toda claridad la actividad económica que efectúa, esto es, la publicidad y venta de productos a través de internet. Precisamente es esta actividad económica la que la sociedad efectuará bajo el nombre de domino cuya asignación pretende en autos y que es consecuente con su objeto social.

f) Que la segunda solicitante, Universidad de Artes Ciencias y Comunicaciones UNIACC, tiene como su actividad económica principal una del todo diferente a la que ejerce la demandada, de manera tal que las mismas no se interfieren entre sí. Las partes en litigio desarrollan sus respectivas actividades económicas en ámbitos absolutamente diferentes y en nada relacionados.

g) Que para acreditar sus dichos el primer solicitante acompañó la siguiente documentación, no objetada por la contraria
- Impresiones obtenidas de la página www.nic.cl que acreditan la propiedad del demandado sobre los nombres de domino ya aludidos
- Impresiones obtenidas de la página www.dpi.cl que acreditan que la demandada es dueña de las marcas comerciales antes aludidas
- Copia de la escritura de constitución de la sociedad A3D Chile S.A.
- Impresiones obtenidas de la página www.a3d.cl .

SEGUNDO: por su parte el segundo solicitante presentó su demanda a fs. 49 y expuso:
a) Que la Universidad UNIACC, es un proyecto educativo creado e impulsado por quienes asumen y promueven la innovación como un factor estratégico para el desarrollo. En la actualidad, ofrece diez programas de pregrado, cuatro de postgrado y cuatro de formación continua. También desarrolla proyectos académicos en el área de la capacitación y el perfeccionamiento profesional, tanto en forma presencial como en modalidad online. En el ámbito de la docencia y la investigación aplicada, la Universidad UNIACC es reconocida como una universidad acreditada, plenamente autónoma, que ha logrado alcanzar una posición de liderazgo en el ámbito de las comunicaciones, el arte y las aplicaciones tecnológicas. Su proyección está ligada al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, como también a la reflexión y estudio de las tendencias de frontera en el ámbito de las comunicaciones, la creatividad aplicada y la innovación. Ha logrado

configurar una de las más completas plataformas de tecnología interactiva existentes en el medio universitario, concebida especialmente para la educación, la comunicación y la creatividad.

b) Que la UNIACC posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa ANTENA3TV.CL, toda vez que es titular del nombre de dominio ANTENATV.CL; hay una identidad entre el nombre de dominio ANTENA3TV.CL vs. ANTENATV.CL. Respecto a la identidad entre el nombre de dominio de la UNIACC y el nombre de dominio solicitado por el primer solicitante, sólo cabe manifestar que el mismo no ha hecho más que agregar el número 3, al nombre de dominio ANTENATV.CL de propiedad de la UNIACC. Es decir, hay una persona distinta al dueño de este nombre de dominio, registrado con anterioridad, lo inscribe como nombre de dominio, simplemente agregando el número 3 al mismo, lo que demostraría una ausencia de mejor derecho por parte del primer solicitante, quien se ha apropiado de un nombre de dominio ajeno, simplemente agregándole el número 3.

c) Que al señalar los fundamentos de derecho y los criterios aplicables al conflicto, expresa que la UNIACC, al registrar el nombre de dominio ANTENATV.CL, celebró electrónicamente un contrato de prestación de servicios que, además, es un contrato de adhesión con un prestador de servicios monopólico (NIC Chile); que no cabe duda que el nombre de dominio ANTENATV.CL, al ser una especie de propiedad incorporal a nombre de la UNIACC, que se encuentra plenamente amparada por el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, le otorga claramente a la UNIACC un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto ANTENA3TV.CL; de otra parte, también le es aplicable el criterio del Mejor Derecho - Buena Fe o Justo motivo: el nombre de dominio ANTENA3TV.CL, muy equivalente a ANTENATV.CL, es una expresión de fantasía, creada y desarrollada por la UNIACC. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet. Existe un prestigio que debe ser resguardado, por lo que la designación del nombre de dominio en disputa, podría causar un daño irreparable a la UNIACC, y, existe el potencial de engañar y defraudar a los consumidores, comerciantes y público en general a través de este medio. Por lo demás, la imagen y trayectoria comercial de la UNIACC puede ser ampliamente afectada si se otorga el registro solicitado al demandado. Se hace imperativo aplicar el principio doctrinal de la "dilución", ya que los consumidores tendrán dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la página de Internet ANTENA3TV.CL, ya que se identifica plenamente con el dominio registrado por la demandante, lo que es contrario al orden público económico que debe imperar en el comercio. Finalmente indica la inaplicabilidad del principio doctrinal del “first come, first served” puesto que éste sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, de este modo que debe ser aplicado en su calidad de “Ultima Ratio” y no puede imperar sobre los principios generales del derecho.

TERCERO:
Que solo el primer solicitante evacuó el traslado, enfatizando sus argumentos de la demanda e insistiendo en que la oponente no usa ni tiene interés legítimo en el nombre de dominio en disputa, por lo que la demanda opositora carece de fundamento.

CUARTO:
Que a fs. 59 se ordenó recibir la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
-Derechos e intereses de las partes en la denominación antena3tv.
-Utilización efectiva que hayan efectuado las partes de la denominación antena3tv.

Que solamente la primera solicitante adicionó documental, en apoyo a sus argumentos vertidos en la demanda, la que no fue objetada por la parte contraria

QUINTO:
Que a fs. 65 se citó a la partes para oír sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE
PRIMERO:
Que las disposiciones de la Reglamentación de Nic Chile, en su Art.14 señalan que sería responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

SEGUNDO: Que en consecuencia, corresponde en autos determinar cual de las dos partes posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado antena3tv.cl y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentada para tal dominio, vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

TERCERO: Que la UNIACC es titular del nombre de dominio ANTENATV.CL, que difiere del nombre de dominio en disputa solo por la inclusión al centro del numero 3, quedando como antena3tv.cl. Que la denominación "antena tv" se identificaría mejor y estaría asociada con el nombre de la UNIACC, y su uso se habría producido con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por el primer solicitante, lo que sin embargo no acreditó. Que el nombre de dominio ANTENA3TV.CL, muy equivalente a ANTENATV.CL, es una expresión de fantasía, creada y desarrollada por la UNIACC, que tampoco acreditó; sin embargo, el aducido interés legitimo en dicho nombre de dominio no lo es, puesto que la citada dirección electrónica www.antenatv.cl no dirige a sitio web alguno, como pudo apreciar personalmente este sentenciador. En consecuencia, al no usar este nombre, el que aduce como fundamento de su pretensión, mal podrá ver afectados sus intereses si le asignara al contradictor, por lo que la dilución o confusión anunciada no es tal, lo que le resta legitimidad para su oposición.

CUARTO: Que sin embargo, y en virtud de los documentos acompañados, se encuentra acreditado en autos el legítimo interés que tuvo la parte demandante para ser titular del nombre de domino en disputa y oponerse, ya que incuestionablemente se trata de un nombre de dominio que utiliza las expresiones "antena" y "tv", solamente que entre ambas palabras se adicionó el número 3, razón por la cual se encontraría en mejor posición de legitimación que el primer solicitante, para ser titular del nombre de dominio antena3tv.cl

QUINTO:
Que el primer solicitante ha acreditado el dominio de los nombres antena3d.cl y antena3directo.cl, que revisten similitud con el nombre de dominio en conflicto antena3tv.cl , puesto que todos comienzan por antena3; acreditó asimismo tener registradas las marcas comerciales Antena 3 Directo para distinguir productos de la clase 05 y Antena 3 Directo, para distinguir productos de la clase 35 y acreditó también que el giro u objeto de la sociedad AD 3 Chile S.A. es, entre otros, la publicidad y venta de productos a través de internet; finalmente obra en su favor el hecho de haber solicitado el nombre de dominio con anterioridad a su oponente.

SEXTO: Que el primer solicitante es una empresa de marketing directo, que inició sus operaciones y se constituyó legalmente el año 2001, y sus actividades se basan en la comercialización de productos a través de

marketing directo, por diferentes medios, tales como televisión, correo directo, telemarketing e internet y su objetivo en posicionarse en el mercado como una gran empresa de marketing directo, para poner al alcance de los consumidores una amplia gama de productos para el hogar, belleza, fitness y salud.

SEPTIMO: Que gravitan a favor de la primera solicitante los siguientes criterios para determinar la asignación del domino de autos a la misma: **a)** su calidad de primera solicitante del dominio en disputa; **b)** que es dueña de nombres de dominio similares; **c)** que es dueña de marcas registradas similares en el rubro que es propio a su objeto social; **d)** que bajo el nombre de dominio en disputa pretende ejercer una actividad económica real y lícita; y, **e)** que dicha actividad económica en nada interfiere ni se asemeja a la de la contraria.

OCTAVO
Y que finalmente, la titularidad que ostenta el oponente o segunda solicitante sobre el nombre de dominio antenatv.cl por sí solo, no es un elemento decisivo ni demuestra ser un mejor derecho para ser asignatario del nombre de dominio en disputa.

NOVENO: Que atendida la sana razón y justa prudencia que debe observar este Tribunal Arbitral en una contienda de las especiales características que tiene una relativa a la asignación de un nombre de dominio, no cabe sino otorgar protección jurídica en el tráfico virtual al primer solicitante, a través de la asignación del nombre de dominio "antena3tv.cl"

DECIMO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

SE RESUELVE:
Asignase el nombre de dominio **"antena3tv. cl"** al primer solicitante la empresa **A3d Chile S.A.,** Rut 96.955.880-7
Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.

Janett Fuentealba R.
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza el presente fallo el Notario Público Titular de Santiago, don Pedro Sadá Azar.