Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "canal24.cl"

Santiago, 06 de septiembre de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 14161 de fecha 25 de abril de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "canal24.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Boris Alejandro Vargas Rojas, con domicilio en Agustinas 1751, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio canal24.cl con fecha 8 de enero de 2011, a las 01:37:33 GMT, y Televisión Nacional de Chile, representada por Silva & Cía., en la persona de Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio canal24.cl con fecha 11 de enero de 2011 a las 20:13:28 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 25 de abril de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "canal24.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 2 de mayo de 2011, a las 12:20 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 25 de abril de 2011 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 27 de abril de 2011, según consta en comprobantes que rolan a fojas 9 y 10 de autos.
QUINTO: Que el día 2 de mayo de 2011, a las 12:20 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Arancibia, por la oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 16 de autos.
SEXTO: Que con fecha 3 de mayo de 2011 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 16, según consta a fojas 18.
SEPTIMO: Que con fecha 14 de mayo de 2011, mediante presentación que rola a fojas 19 y siguientes, el primer solicitante, Boris Alejandro Vargas Rojas, presentó sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que al momento de registrar el dominio la marca canal24 no se encontraba inscrita en INAPI, con lo que no violó ningún derecho de propiedad intelectual o industrial, y que se encontraba de buena fe. Que su objetivo es desarrollar un proyecto de televisión online para un portal de su propiedad con información sobre la venta de autos usados de terceras personas, naturales y jurídicas. Que chileautomarket.cl es un portal de su propiedad, y que en la idea de innovar y ofrecer nuevos servicios quiere desarrollar un canal de televisión en Internet para que las automotoras puedan ofrecer los vehículos que tienen en venta, lo anterior puesto que no existen hoy en la red portales del rubro que ofrezcan este tipo de servicio. Que a partir de esa idea se registra el dominio canal24.cl en alusión a las 24 horas de Le Mans, mítica carrera de automóviles que se disputa una vez al año, en el mes de junio, en Francia. Que la palabra canal es genérica, y que junto con el número 24 componen un dominio que no tiene relación con la oponente, puesto que ella tiene el dominio 24horas.cl, que es un web destinado a noticias, giro que es distinto del suyo. Que tampoco la oponente es dueña del dominio canal7.cl, que pertenece a un tercero, Los Leones Internet Limitada. Que tampoco la marca canal24 se encontraba ni encuentra registrada en Inapi ni con solicitud pendiente, lo que denota falta de interés en esa expresión. Que, por el contrario, la oponente disputó en arbitraje en el pasado y obtuvo, en el año 2001, el dominio 24horas.cl. Que la oponente ocupa 2 dominios para sus sitios en Internet: tvn.cl y

24horas.cl, sin que pueda ocupar canal7.cl, al no ser de su propiedad. Que el primero de ellos ofrece información sobre el canal y el segundo tiene un uso exclusivo para noticias. Que, en su caso, asegura que el dominio tendrá el fin exclusivo para el cual lo registró, ya explicado, lo que no ocurrirá si el dominio es asignado a la oponente, pues esta no desea ocuparlo, sino sólo redirigirlo a sus sitios tvn.cl y 24horas.cl. Aduce, con ello, mala fe de la oponente. Cita doctrina y en mérito de todo lo anterior solicita le sea asignado el dominio.

OCTAVO: Que mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2011, rolante a fojas 24 de autos, la parte de televisión Nacional de Chile expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "canal24.cl" manifestando lo siguiente: Que Televisión Nacional de Chile, más conocida por su sigla TVN, es una de las principales cadenas de televisión de libre recepción de Chile, y pertenece en su totalidad al Estado Chileno. Que, adicionalmente, cuenta con una señal internacional llamada TV Chile, que tiene presencia en todo el mundo vía diversas cableoperadoras y también a través de Internet desde el sitio web de TVN para el territorio chileno y por el sitio de Internet Jump TV para el resto del mundo; que, además, desde el 4 de marzo de 2009, TVN cuenta con una señal de noticias del área de prensa, el Canal 24 Horas, que se emite a través de varias cableoperadoras chilenas. Que este canal es asociado a ANATEL y a la Organización de Televisión Iberoamericana (OTI), y a diferencia de otras cadenas televisivas estatales del mundo como NHK de Japón, RAI de Italia, France Télévisions, la BBC de Reino Unido, la TVE de España o la TV Pública de Argentina, entre otras, no recibe financiamiento total o parcial del Estado, por lo que debe autofinanciarse, en virtud de la Ley 19.132 de 1992. Que sus orígenes datan del año 1958, y ha tenido vicisitudes históricas, las que narra. Que el día 1 de agosto de 2008, VTR dio a conocer la puesta al aire del Canal 24 Horas, una señal de noticias del área de prensa de TVN disponible sólo para los subscriptores de VTR en la señal 14 y la compañía de televisión por cable GTD Manquehue en la frecuencia 131. Que esta señal inició sus transmisiones el día 4 de marzo de 2009 a las 20:00 hrs., lo cual marca un hito para TVN, toda vez que se prepara para la introducción de la televisión digital terrestre en los hogares chilenos. Que en enero de 2010 la Cadena de Telecomunicaciones Movistar, Movistar Hogar (Chile) (ex Telefónica Chile), anunció su convenio con el canal estatal Chileno, para transmitir dentro de su parrilla satelital el Canal 24 Horas; sin embargo en TuVes HD, DirecTV y Telmex TV (Claro) no cuentan con la señal de noticias y no son transmitidos. Que una de las áreas con mayor éxito de TVN es su área periodística de noticias, cubriendo hechos noticiosos nacionales e internacionales, desde guerras con enviados especiales, como tragedias naturales como la del pasado terremoto, cambios de mando etc., siendo una de las áreas más potenciadas y respetadas en cuanto a Noticias. Que dado el carácter que poseen los servicios entregados por la parte, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial los conceptos de 24, CANAL A24, CANAL 24 HORAS SIEMPRE ES HORA DE NOTICIAS, es decir, un conjunto de marcarias compuestas. Que, a mayor abundamiento, la parte ha inscrito como nombre de dominio su marca comercial tvn.cl como también una serie de combinaciones del nombre de dominio que giran en torno a TVN. Que la parte, lo que busca con esta oposición del nombre de dominio, no es impedir que el primer solicitante pueda iniciar una actividad económica. sino que en el mercado no se produzcan confusiones con el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos, velando porque el consumidor, al momento de elegir, sepa y tenga real conciencia del producto o servicio que está seleccionando libremente, sin que pueda estar inducido por confusión. Que, de esta manera, al existir un nombre de dominio como CANAL24, teniendo en su estructura elementos que son característicos y propios de la parte, como lo son CANAL 24, es inductivo a error para los usuarios de internet, haciendo que sea conceptualmente idéntico a la parte. Que el nombre de dominio en disputa se estructura y compone de diversas semejanzas, la primera de ellas contiene la marca de la parte TVN, marca ancla mediante la cual es conocida tanto en Chile como en diversos países, marca utilizada profusamente por la parte, habiendo invertido gran cantidad de recursos para posicionarla en

donde está hoy, uno de los canales con mayor sintonía y credibilidad ante el público. Alega mejor derecho y riesgo de confusión y error en el público consumidor. Que la identidad de las expresiones, la identidad de rubros y el hecho de que solo la parte tenga registrada y protegida su marca se constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado. Solicita que el caso sea evaluado mas allá del criterio first come, first served; invoca los artículos 19 N° 24 y 25 de la Constitución y 582, 583 y 584 del Código Civil, artículos 14 y 22 del Reglamento de NIC CHILE, cita jurisprudencia, alega riesgos de dilución y atentado a la "identidad comercial", notoriedad de sus marcas, y en suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos como elementos que perfilan a la parte como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión, razones por las cuales solicita le sea asignado en definitiva, con costas.

NOVENO: Que por resolución de fecha 23 de mayo de 2011, rolante a fojas 50, se confirió traslado de las demandas de ambas partes, los que fueron evacuados en rebeldía.

DECIMO: Que por resolución de fecha 14 de junio de 2011, la que rola a fojas 60, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "canal24". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "canal24".

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Televisión Nacional de Chile, la documental siguiente: 1) Impreso de sitio web www.24horas.cl (fs.34 a 43); 2) Impreso reporte de marcas comerciales (fs. 44 a 46); 3) Impreso reporte nombres de dominio (fs. 47); 4) Impreso de búsqueda en Google para la expresión “Canal 24” (fs. 48 a 49); 5) Impreso de página web del Sernam (fs. 67); 6) Impreso de http://guidoguirardi.cl (fs. 68); 7) Impreso de página www.museodeprensa.cl (fs. 69); 8) Impreso de página observatoriofucatel.cl (fs. 70 a 74); 9) Impreso de Wikipedia.org (fs. 75 a 78).

La parte de Boris Alejandro Vargas Rojas rindió la documental siguiente: 1) Impreso de Portal de Noticias de Cable Operador GTD Manquehue (fs. 57); 2) Impreso con programación de VTR del día 26 de mayo de 2011 (fs. 58); 3) Impreso de página web de Movistar-Noticias (fs. 59).

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 1º de agosto de 2011, rolante a fojas 80, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en su escrito de fojas 65 la oponente impugnó de falta de autenticidad, falta de fecha cierta y falta de certeza de su origen, a la documental acompañada por el primer solicitante y que se ha referenciado en el resultando undécimo.

SEGUNDO: Que se rechazará la impugnación de documentos por no contener motivos concretos de objeción al tenor de las causales señaladas, razón por la cual se tendrá por reconocida la totalidad de la documental acompañada por ambas partes, y se le atribuirá valor probatorio.

TERCERO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

CUARTO: Que el primer solicitante, la parte de Boris Alejandro Vargas Rojas, manifestó encontrarse de buena fe, y ser su objetivo el de desarrollar un proyecto de televisión online para un portal de su propiedad con información sobre la venta de autos usados de terceras personas, naturales y jurídicas. Que eligió el dominio canal24.cl en alusión a las 24 horas de Le Mans, mítica carrera de automóviles que se disputa una vez al año, en el mes de junio, en Francia. Que la palabra canal es genérica y que junto con el número 24 componen un dominio que no tiene relación con la oponente, puesto que ella tiene el dominio 24horas.cl, que es un

web destinado a noticias, giro que es distinto del suyo. Que la marca canal24 no se encontraba ni encuentra registrada en Inapi ni con solicitud pendiente, lo que denota falta de interés de la oponente en esa expresión, corroborada por la circunstancia de encontrarse vacante el dominio al momento de su solicitud del mismo. Que la prueba acompañada por esta parte no da cuenta de su proyecto, ni de utilización efectiva de la expresión canal 24.

QUINTO: Que la oponente manifestó tener en el aire el Canal 24 Horas, lo que comprobó con la documental rolante de fojas 67 a 78. Demostró también tener activo el sitio web www.24horas.cl (fs. 34 a 43), la titularidad de las marcas comerciales "canal 24 horas siempre es hora de noticias", "canal A 24", y Canal de noticias 24 horas", la más antigua de ellas desde el 27 de diciembre de 2009 (fs. 44); Demostró también la titularidad del dominio canaldenoticias24horas (fs. 47).

SEXTO: Que, al tenor de los puntos fijados en el auto de prueba de fojas 60, sólo la oponente demostró tener derechos preexistentes sobre la expresión "canal 24" u otras que la contienen, y utilización efectiva y notoria del Canal 24, razón por la cual este árbitro estima que la oponente ha justificado poseer mejores derechos a la denominación en controversia que su contraparte, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Televisión Nacional de Chile en contra de Boris Alejandro Vargas Rojas, y se asigna el nombre de dominio canal24.cl a favor de Televisión Nacional de Chile, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.