Santiago, 30 de noviembre de dos mil diez.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**chilevisiones.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, don GUIDO GUTIERREZ FERNANDEZ, domiciliado en Avda. Providencia Nº 1465, dpto. 5 H, Santiago; y como segundo solicitante, RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A, con domicilio en Málaga Nº 232 E , Las Condes, Santiago.

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

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió don JULIO NÚÑEZ IGLESIAS en representación del Primer Solicitante, y el Segundo Solicitante representado por don MATIAS MORENO POBLETE. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

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

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

- Que Red de Televisión Chilevisión S.A es una de los canales de televisión más antiguos de Chile, fue fundado en 1959.
- Que desde el año 1993 pasó a llamarse Chilevisión.

- Que hoy en día, Chilevisión S.A. es uno de los principales actores en materia televisiva y se ha caracterizado por su programación y por estar incorporando nuevas tecnologías.
- Que en los últimos dos años se han invertido más de 5 millones de dólares para modernizar las tecnologías existentes en televisión.
- Que Chilevisión S.A. se ha caracterizado por proteger vigorosamente todos sus derechos de propiedad intelectual e industrial y en particular aquellos que involucran su razón social.
- Que al solicitarse por un tercero el dominio chilevisiones.cl se tiene por objeto inducir al usuario a una confusión.
- Que el primer solicitante antes había solicitado nombres de dominio que hacían alusión al nombre registrado por el segundo solicitante, Chilevisión.
- Que Chilevisión no es sólo la razón social con la que el primer solicitante se identifica sino que además se encuentra registrada la marca para la clase 38, lo que incluye los servicios de internet.
- Que en este caso no es posible hacer un análisis del principio "First Come, First Served" puesto que el primer solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el nombre en conflicto.
- Que la marca Chilevisión se encuentra registrada para las clases 38 y 41.
- Que el segundo solicitante tiene derechos anteriores al primer solicitante en la marca Chilevisión.
- Que el segundo solicitante tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre la marca Chilevisión los cuales se encuentran protegidos por la Constitución Política de la República y están inscritos como marcas en el INAPI.

El Segundo Solicitante acompañó, con citación, los siguientes documentos:

1. Copia de los registros 797.621 y 747.682 de la marca Chilevisión en las clases 38 y 41.
2. Listado de marcas del Segundo Solicitante que incluyen la expresión Chilevisión.
3. Constancia extraída de NIC CHILE que acredita que el Primer Solicitante también solicitó el dominio chilevision3d.cl

SEXTO: Que, dentro de plazo, el **Primer Solicitante** presentó sus defensas, pretensiones y argumentaciones señalando lo siguiente:

- Que "Chile, visiones" es la abreviación de "Chile visión estereoscópica".
- El proyecto que lleva ese nombre está relacionado con la estereoscopia, imagen estereográfica o imagen 3D (tridimensional), la que, según Wikipedia es "cualquier técnica capaz de recoger información visual tridimensional o de crear la ilusión de profundidad de una imagen".
- Que la difusión y comercialización de imágenes en 3D requieren de anteojos especiales, rubro y giro que abarca el Primer Solicitante, para lo que ha importado muestras y diseños indispensables para el desarrollo de esta actividad, que contempla desde la producción de material hasta la visualización final de su contenido por parte del consumidor.
- Que en calidad de comunicador audiovisual, el Primer Solicitante lleva algo más de tres años invirtiendo y capacitándome paras producir esta clase de visiones estereoscópicas, más conocidas como "visión 3D" y he publicado muestras en la web, llegando a integrar foros especializados sobre el tema.
- Sobre esa base y con los conocimientos adquiridos, el Primer Solicitante se ha propuesto realizar un proyecto innovador, que sea de alto interés e impacto, nacional e internacional, y que a la vez constituya un efectivo aporte a los valores culturales del país, perdurables en el tiempo, en una forma nunca realizada hasta ahora.
- Que el proyecto, llamado "Chile:Visiones" tiene como objetivo hacer un catastro o retrato de Chile, visto en tres dimensiones, inicialmente con publicación de fotografías propias pero, en una segunda fase, pretende invitar a los usuarios a participar enviando sus propias fotografías y videos 3D, o muestras de paisajes y situaciones positivas de Chile grabados con esa técnica, conjugándolas, a la vez, con la visión "profunda" de Chile, significado alternativo que se otorga al concepto 3D.
- Que, durante el desarrollo dl proyecto, el Primer Solicitante se percató de que el mejor nombre para definir e identificarlo es el de "CHILE: Visión Estéreo", "CHILE: Visión Estereoscópica", optando finalmente por suprimir el signo de los dos puntos y abreviar el término "Estereoscópica", para adaptarlo a la normativa vigente en

Internet y facilitar al usuario su digitación, lo que no incide en la denominación final.

- Que, el vocablo "Chile" constituye el objetivo esencial del proyecto, muestra su origen y establece la frontera del ámbito del registro en el sitio web; la expresión "visiones" determina los márgenes de la acción y técnica del trabajo a desarrollar, sentando las bases de las condiciones del material que se expone. En su contexto "Chilevisiones" significa "vistas de Chile en profundidad" y puntos de vista particulares de Chile, entregando así una descripción visual al concepto que la Real Academia de la Lengua Española otorga al vocablo "visión" complementándolo con el agregado de ser en tres dimensiones, estereoscópicas, o en 3D.
- Que terminado el proyecto, el Primer Solicitante registró el nombre de dominio en disputa, luego de constatar que en los registros de NIC CHILE no aparecía registrado el nombre de dominio "Chilevisiones.cl", que lo define a cabalidad y que se encuentra ad portas de hacer su debut en la web.
- Que la asignación le corresponde al Primer Solicitante por haber sido el primero en solicitar su inscripción, respecto de una actividad cultural y comercial, como la descrita precedentemente, que el Segundo Solicitante no desarrolla en la actualidad ni ha mostrado señales de que pretenda hacerlo en un futuro cercano.
- Que es un hecho público y notorio que los canales de televisión nacionales, han sido reacios a asumir las modalidades de la nueva tecnología 3D, siquiera en forma parcial, quizás por las complejidades que implica su desarrollo comercial, entre ellas, tener que importar o fabricar lentes adecuados y todos los insumos e implementos que exige la actividad o, tal vez, porque estiman que el mercado chileno no está suficientemente preparado para este desafío.
- Que el nombre de dominio es una forma de identificar un directorio en la red, un domicilio y dirección única. En consecuencia, en un nombre de dominio se conjugan los conceptos de nombre o identidad con los de dirección o domicilio, dando paso a un término común que los engloba, el que en la normativa técnica de Internet se considera primordialmente una dirección, un sitio.
- Que en terreno virtual podemos encontrar múltiples casos de sitios o direcciones con términos idénticos o muy similares que difieren en sólo una letra, un punto, un guión, sin que afecte la identidad del sitio o interfiera en sus actividades. Si nos

detenemos a observar, en Nic Chile, solamente los nombres de dominio que han estado en disputa, podemos constatar que, entre éstos, existen a lo menos 56 registros que incluyen el nombre "Chile", 36 que mencionan "casazul", 28 que se refieren a "grupo", 23 utilizan el concepto "club", 18 se identifican con "mundo", 17 señalan el término "easy", 14 contienen el "123", 12 aluden al concepto "empresa", etc.

- Los conflictos por dominio de identidad o dirección se suscitarán solamente cuando exista verdadero riesgo de confusión o inducción a error, lo que ocurrirá solamente en el caso que uno de los interesados ofrezca productos o servicios idénticos o similares a los de su oponente, pretenda usurpar o interferir en su esfera de acción, suplantar su identidad, socavar su prestigio o desviar su clientela, lo que no se producirá, en caso alguno, cuando la finalidad o naturaleza del negocio de uno u otro sea diferente y/o se desarrolle sobre plataformas diversas.
- Que en la especie, no interfieren ni se cruzan los conceptos, pues, en el caso de la red de televisión Chilevisión S.A, su actividad se desarrolla fundamentalmente en la plataforma televisiva, en la que el primer solicitante no incursiona nipodría hacerlo, pues para ello se requiere una concesión legal y, por otra parte, dicha estación no explora el terreno de la emisión en tres dimensiones.
- Que ChileVisión S.A., justamente por ser una entidad reconocida en el ambiente nacional e internacional, no requiere del nombre de dominio en disputa, pues si pretendiera desarrollar en el futuro la televisión tridimensional no tiene más que promover y difundir su material a través de los distintos nombres de dominio que la identifican y mantiene registrados.
- Que las marcas comerciales se refieren al nombre de una persona, establecimiento, actividad o producto, mientras que el nombre de dominio constituye una dirección.
- Que no es posible aplicar la normativa de la Ley N° 19.039 a los conflictos por los nombres de dominio.
- Que estamos en presencia de una "dirección" y no de una marca, por lo que la existencia de ésta no puede constituir más que un simple antecedente a conjugar en el mérito de una disputa. De lo contrario, extenderíamos los efectos de la ley de marcas a una materia completamente ajena a ella. Como anticipamos, lo que sucede es que muchas veces, bajo la deformación y el lucro que mueve la

actividad mercantil, más que proteger las marcas, para dominar el mercado, se intenta cerrar el paso a eventuales y aún supuestos competidores, por ello algunos postulan a multiplicidad de sitios o direcciones en la web, tantos como sean sus productos. Son frecuentes los casos en que una entidad ha disputado la asignación de nombres de dominio para el sólo efecto de impedir que éstos queden en manos de la competencia. De aceptar ese criterio, si un supermercado decidiera inscribir nombres de dominio por cada uno de los productos que expende, eliminaría de una plumada toda la competencia, lo que distorsionaría o haría colapsar la web.

- Que la marca comercial CHILEVISION, que ostenta la contraparte, está conformada por los vocablos "Chile" y "visión" y que si bien la unión de tales términos configura la marca registrada dl segundo solicitante, es el hecho que la ley 19.039 sobre propiedad industrial, en su artículo 20 letra a), impide registrar como marca las denominaciones o siglas de cualquier Estado, entre las que se cuenta "Chile" y, en su acápite e), extiende la prohibición, entre otras, a las expresiones o signos empleados para indicar el género o naturaleza de los productos, servicios o establecimientos, caso en que se encuentra la palabra "visión".
- Que al inscribir la marca Chilevisión, el segundo solicitante sabía que los vocablos *"Chile"* y *"visión"* no están protegidos por la ley Nº 19.039 y, por tanto, aceptó correr el riesgo que cualquier otro interesado pudiera incluir uno o ambos vocablos en otros nombres o marcas. Y si esto ocurre en el ámbito marcario, con mayor razón es legítimo en el terreno de los nombres de dominio que no tiene las limitaciones de aquél.
- Que, estando prohibido registrar el nombre del Estado de Chile en una marca comercial, sin excepción alguna, el artículo 19 bis C de la ley 19.039 autoriza las marcas que incluyan un concepto genérico a condición de que éste, unido a otro signo, elemento o expresión, le otorgue diferente sentido o identidad, pero dejando expresa constancia de que no se otorga protección al referido elemento genérico aisladamente considerados. De modo que si eliminamos de la marca chilevisión el vocablo "Chile", esta queda conformada sólo con el concepto genérico "visión", aislado y sin protección legal.
- Que, en consecuencia, la inscripción marcaria así concebida y dados los márgenes impuestos por la norma legal que la reconoce, nace con la limitación de que,

pudiendo ser utilizada, no puede oponerse a la existencia de otras similares que incluyan el nombre "Chile" o el vocablo "visión", porque todos tenemos derecho a utilizar el nombre del país que nos cobija y a denominar el concepto que define nuestra actividad, siempre que no interfiramos en las labores propias del Estado o de sus órganos. Sostener lo contrario nos conduciría al absurdo, pues implicaría reconocer un privilegio en circunstancias que la ley expresamente se encarga de negar al excluir tales expresiones de la protección marcaria; bajo tal subterfugio, la ley ampararía lo que expresamente se niega a proteger y aceptaría lo que explícitamente quiso evitar.

- Que bajo la normativa de Internet, no puede considerarse iguales ni similares las denominaciones "chilevision" y "chilevisiones", porque el concepto "visiones" que incluye este último constituye suficiente elemento diferenciador respecto del primero, tanto como nombre o dirección y en cuanto al producto que se ofrece.
- Que el primer solicitante tiene mejor derecho que el segundo solicitante para ser titular del nombre chilevisiones.cl, porque su trabajo mostrará una gran visión de Chile en tres dimensiones, nombre y contenido que nadie ha inscrito ni desarrollado con anterioridad, favoreciéndole desde ya los principios del *first come, first served* así como el de la especialidad.
- Que Chilevision S.A. tuvo veinte años para inscribir el nombre en disputa y no lo hizo, por lo que se presume su desinterés, o negligencia.
- Que el proyecto del primer solicitante no puede llevar otro nombre, porque su protagonista es **Chile** a quien tiene como sujeto y objetivo central y único. No podemos reemplazarlo, disfrazarlo ni omitirlo, porque es su identidad natural, aunque no le guste a Chilevisión, del mismo modo que el vocablo **visión** es el término que genuina y naturalmente corresponde a la difusión de sus imágenes.El segundo solicitante, según la ley de marcas y todo el derecho económico, no puede tener el monopolio de la emisión visual ni de la utilización de tal concepto.
- El nombre Chilevisión de la red televisiva constituye sólo un nombre de fantasía mientras que nuestro proyecto constituye una elaboración cultural concebida en homenaje a Chile y en provecho directo de nuestra cultura y nacionalidad. Dar preferencia a un nombre de fantasía, de carácter comercial o de marketing, en desmedro de un proyecto cultural, constituiría un despropósito, porque sería una

demostración manifiesta de los excesos y contradicciones en que se puede incurrir al utilizar, en una marca comercial, el nombre de nuestro país.

- Que en un terreno que no regula la ley de propiedad industrial, una de las razones por las cuales no resulta conveniente incluir el nombre de nuestro país en una marca comercial es que si chilevisión pretende usar el nombre de nuestro país en forma exclusiva y excluyente en el área de la emisión visual de imágenes y fotografías estaría asumiendo derechos y prerrogativas propias del estado de chile, porque de acuerdo a la legislación vigente, y aún por sobre ella, todos tenemos igual derecho al uso de ese nombre que en ningún caso y bajo ningún respecto puede ser objeto de comercio.
- Que sin perjuicio de los argumentos que preceden, al margen de lo expresado y a mayor abundamiento, se hace presente a SS. que el concepto chilevisión, en sí mismo, no es patrimonio exclusivo de la red televisiva que interviene en este arbitraje. Prueba de ello es que no le pertenece el nombre de dominio chilevision.com y una consulta rápida sólo a los Nic name de España nos informa que se encuentran disponibles los sitios chilevision.es, chilevision.eu, chilevision.info, chilevision-online.es, chilevision-page.es, chilevision-site.es, chilevisononline.es, chilevisionschop.es, chilevisionweb.es y my.chilevision.es, situación que, sin duda, se multiplica al considerar los demás países del orbe.
- Que la idea en sí misma, tampoco fue creada originalmente porel segundo solicitante, ya que fue tomada del nombre de su antecesora "Venevision", con la diferencia que en aquel caso, lógicamente, no se utilizó el nombre completo de Venezuela.
- Que el primer solicitante alude a la doctrina y jurisprudencia que se ha ido construyendo al alero del registro de los nombres de dominio, predominando el criterio de que no debe deducirse que la utilización de un nombre de dominio infrinja en todo caso el derecho del titular de una marca, pues, para ello resulta preciso que exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que la marca está registrada y aquellos en relación con los cuales se produce la utilización del nombre de dominio, de modo que, como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de inducción a error o de inducción a confusión.
- Que en Estados Unidos, frente a denominaciones idénticas o similares, se protegen

los derechos cuando existe similitud entre las marcas y los productos. En Argentina, el principio de la especialidad permite que existan marcas idénticas para distinguir productos distintos, estimándose que la restricción a esa norma sólo se configura en el supuesto de una confusión entre los productos mismos como su venta en los mismos lugares.

- El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos a su presentación:

  1. Láminas explicativas del proceso de televisión 3d.
  2. Fotografía estereoscópica de la plaza Baquedano.
  3. Copias de facturas de Volta Importaciones.
  4. Copia de boleta de venta por compra de batería para cámara 3d.
  5. Copia de factura por importación de cámara 3d.
  6. Copia de mail por cotización de material 3d.
  7. Copia de cotización de material 3d.
  8. Copia de despacho de gran angular para cámaras de video kit 3d.

  Comprobante de pago electrónico por compra de insumos.

  9. Copia de mail de Sven Sorensen de empresa Color Code 3d.
  10. Comprobante de compra de software.
  11. Copia de comercial invoice emitida por American Paper Optics.
  12. Copia de flete y compra de cámara 3d.
  13. Confirmación de orden de compra electrónica de grabador de estéreo 3d.
  14. Lentes de visor 3d.
  15. Copia de factura por pagos de IVA, derechos de aduana y flete por importación de cámara 3d.

SÉPTIMO: Que, el **Primer Solicitante** presentó las siguientes argumentaciones y defensas:

- El Primer Solicitante en su condición de comunicador audiovisual, ideó un proyecto cultural relevante y novedoso para editar, publicar y difundir a través de Internet, fotografías, videos e imágenes estereoscópicas de Chile, alternativas que responden al concepto común de "visiones", según el significado natural del vocablo.

- Que el nombre que corresponde asignar al sitio que publicará y difundirá tales visiones de Chile es el pedido: chilevisiones.
- Que no obstante la amplia gama de nombres y marcas comerciales que mantiene registradas nuestra oponente, el Primer Solicitante constató que, entre ellas, no aparecen los nombres "Chilevision3d.cl" ni "chilevisiones.cl", denominaciones que tampoco estaban inscritas en NIC CHILE, razón por la cual, desde ya, ha de presumirse desinterés, o cuando menos imprevisión, de la estación televisiva a este respecto, sobre todo si consideramos que ha tenido veinte años, desde la aparición de Internet para protegerse de esta eventualidad.
- Que se consultó la reglamentación de Nic Chile y, en especial, los criterios interpretativos contenidos en los diversos fallos arbitrales sobre nombres de dominio en disputa y se verificó que, siendo un antecedente válido en ciertos aspectos, la normativa sobre marcas no es aplicable a la asignación de nombres de dominio en internet, pues se trata de materias diversas, con principios interpretativos incompatibles, hecho que abordamos en nuestra primera presentación.
- Que sin perjuicio de su inaplicabilidad conceptual al caso sub lite, del mismo modo, el Primer Solicitante señala que aún en el terreno marcario, la legislación específica (ley 19.039) no protege, en caso alguno, la inclusión del nombre del Estado de Chile en una marca comercial, del mismo modo que no permite derechos de exclusividad respecto a vocablos genéricos como es el término "visión", lo que también expusimos en nuestra solicitud inicial.
- Que en un terreno ajeno al derecho marcario, es insostenible la protección de una marca comercial determinada, porque, siendo la ley una manifestación del sentido común, no ha querido afectar los derechos que válidamente pueden nacer o ser adquiridos en otras áreas de la vida social, entre ellas, la cultural.
- Que una marca comercial, mal podría inhibir la creación cultural que, sin propósitos comerciales, debe invocar ineludiblemente el nombre de Chile y sus visiones para promover nuestros paisajes, físicos y humanos.
- Que, el Primer Solicitante estimó de toda legitimidad y justicia solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, criterio que compartimos, porque es el que le corresponde y más se aviene con la naturaleza del proyecto, teniendo

presente, además, que se trata de un programa dedicado exclusivamente a visiones de Chile, por lo que, con mejor derecho y mayor propiedad, debe utilizar el nombre en discusión frente a una red televisiva que, llevando un nombre similar, desarrolla sus intereses comerciales sobre múltiples y variados temas, entre los cuales el nombre y desarrollo de nuestro país posee un grado de atención menor y en ningún caso exclusivo. Todo ello sin olvidar que el Segundo Solicitante, en el arbitraje de *"chiletelevisióndigital.cl "*, reconoció que en su razón social no utiliza el término "visión" en su sentido natural y exacto sino como abreviatura del vocablo televisión, lo que implica que todos los conflictos que puedan suscitarse a este respecto derivan única y exclusivamente del uso indebido del nombre de Chile y de un concepto distorsionado - el término "visión"-, en una marca comercial.

- Que el Primer Solicitante previa constatación de su legitimidad y disponibilidad, ha solicitado la inscripción de los sitios *"chilevision3d.cl", "chilevisiones.cl",* al igual que lo ha hecho con los nombres de dominio *"chilevision3d.com"* y *"chilevisiones.com",* lo que reafirma el absoluto desinterés de éste en la materia en discusión.
- Que, la antigüedad y trayectoria de la Red de Televisión Chilevision S.A., más que favorecer sus pretensiones, demuestra las constantes variaciones y cambios en su razón social así como en sus denominaciones de marketing, no pudiendo afirmarse, por tanto, que su prestigio se haya forjado al amparo de su denominación actual, cuya persistencia nadie puede asegurar en momentos que se ha hecho conocida la noticia de su transferencia a una empresa extranjera.
- Que la asignación corresponde al Primer Solicitante, por haber sido el primero en solicitar su inscripción, respecto de una actividad cultural como la descrita precedentemente, que el Segundo Solicitante no desarrolla en la actualidad ni ha mostrado señales de que pretenda hacerlo en un futuro cercano, como es la visión estereoscópica.
- Que es un hecho público y notorio que los canales de televisión nacionales, incluido el Segundo Solicitante, han sido reacios a asumir las modalidades de la nueva tecnología 3D, siquiera en forma parcial, quizás por las complejidades que implica su desarrollo comercial, entre ellas, tener que importar o fabricar lentes adecuados y todos los insumos e implementos que exige la actividad o, tal vez, porque estiman que el mercado chileno no está suficientemente preparado para este

desafío.

- Que la normativa sobre marcas no es aplicable a la inscripción de nombres de dominio en Internet y que aún la citada ley no protege las denominaciones incluidas en la razón social dl Segundo Solicitante.
- Que bien la unión del nombre de Chile con el vocablo visión configura la marca registrada que invoca mi oponente, es el hecho que la ley 19.039 sobre propiedad industrial, en su artículo 20 letra a), impide registrar como marca las denominaciones o siglas de cualquier Estado, entre las que se cuenta "Chile" y, en su acápite e), extiende la prohibición, entre otras, a las expresiones o signos empleados para indicar el género o naturaleza de los productos, servicios o establecimientos, caso en el cual se encuentra la expresión "visión".
- Que, no puede existir conflicto jurídico al respecto, pues, al inscribir la marca Chilevision, mi contraparte sabía que los vocablos "Chile" y "visión" no están protegidos por la ley Nº 19.039 y, por tanto, el Primer Solicitante corrió el riesgo que cualquier otro interesado pudiera incluir uno o ambos vocablos en otros nombres o marcas. Y si esto ocurre en el ámbito marcario, con mayor razón es legítimo en el terreno de los nombres de dominio que no están regidos por la ley 19.019 ni tienen las limitaciones que ella impone.
- Que la conjunción "chilevisión", de conformidad al artículo 19 letras a) y e) de la ley 19.039, debe considerarse un nombre diferente a los vocablos que la componen, razón por la cual estas dos palabras no pueden escrutarse ni cotejarse con los contenidos en el nombre de dominio chilevisiones.cl
- Que la autorización analizada precedentemente no alcanza ni se refiere al nombre del Estado de Chile. El tema en análisis es una materia de derecho público, en la cual sólo se permite hacer lo que la ley expresamente autoriza. Del mismo modo, debemos tener presente que la ley, al prohibir que se registre como marca comercial el nombre del Estado de Chile, no distingue circunstancias ni motivos, por lo que a su respecto se configura una exclusión absoluta, sin excepción.
- Que la inscripción marcaria así concebida y dados los márgenes impuestos por la norma legal que la reconoce, nace con la limitación de que, pudiendo ser utilizada, no puede oponerse a la existencia de otras similares que incluyan el nombre "Chile" o el vocablo "visión", porque todos tenemos derecho a utilizar el nombre

del país que nos cobija y a denominar el concepto que define nuestra actividad, siempre que no interfiramos en las labores propias del Estado o de sus órganos. Sostener lo contrario nos conduciría al absurdo, pues implicaría reconocer un privilegio en circunstancias que la ley expresamente se encarga de negarlo al excluir tales expresiones de la protección marcaria.

- Que, el Segundo Solicitante, Chilevisión S.A. persigue que nadie más pueda usar el nombre de Chile junto al vocablo "visión" o "visiones", pretendiendo dominio exclusivo de una expresión que contiene dos conceptos excluidos de la protección marcaria, pese a que la normativa pertinente –artículo 19 bis D de la ley 19.039- aún en tal caso, condiciona su protección al hecho de que se trate de operaciones comerciales relativas a productos, servicios o establecimientos idénticos o similares a los registrados como tales, requisito que no concurre en la especie, cuando el producto que se identifica en el nombre de dominio en disputa lo ofrece sólo una de las partes.
- Que se ha señalado por el Primer Solicitante lo establecido en el artículo 7° de la Constitución de la República de Chile.
- Que Chilevisión S.A. no puede pretender más derechos que los que expresamente se le han conferido por la Constitución o las leyes, así como un fallo judicial que reconociere tales términos estaría inevitablemente afectado de nulidad.
- Que, las afirmaciones textuales del Segundo Solicitante en lugar de rebatir los argumentos jurídicos del Primero, recurre a la descalificación, incurriendo en suponer intenciones. El Primer Solicitante solicitó la asignación de los nombres de dominio que se han mencionado, luego de constatar que dichos sitios se encontraban disponibles y que existen serios antecedentes de hecho y de derecho que avalan su decisión, sin encontrar hasta ahora argumento alguno de la contraria que conduzca siquiera indirectamente a rebatir nuestros planteamientos.
- Que la normativa y estructura técnica de la web no sólo autoriza sino que muchas veces impone la similitud gráfica en los nic name.
- Que, los conflictos por dominio de identidad o dirección se suscitarán solamente cuando exista verdadero riesgo de confusión o inducción a error, lo que ocurrirá solamente en el caso que uno de los interesados ofrezca productos o servicios idénticos o similares a los de su oponente, pretenda usurpar o interferir en su

esfera de acción, suplantar su identidad, socavar su prestigio o desviar su clientela, lo que no se producirá, en caso alguno, cuando la finalidad o naturaleza del negocio de uno u otro sea diferente y/o se desarrolle sobre plataformas diversas.

- Que, en situaciones como ésta, más que proteger una marca o su prestigio, las grandes empresas más bien buscan dominar el mercado, circunstancia que sí atenta contra la libre competencia, la que se pretende más bien eliminar, impidiéndose así el desarrollo de nuevos y modestos emprendedores.
- Que, el Segundo Solicitante no tiene derecho a suponer e imputar mala fe al Primero, atribuyéndole la intención de haber inscrito el nombre en disputa con el propósito de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, como tampoco puede imputarle haber intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Son imputaciones gratuitas que sólo pretenden suplir y ocultar la ausencia de fundamentos legales en apoyo a su pretensión.
- Que el ámbito en que se desarrolla el Segundo Solicitante no tiene relación alguna con el del Primer Solicitante por lo que no hay posibilidad de incurrir a error.
- Que el Convenio de Paris no es aplicable a este conflicto porque el conflicto a que se refiere el Convenio de Paris, se produce bajo supuestos de hecho que no concurren en el caso de este arbitraje, en cuanto ya demostramos que la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante no puede crear la confusión que se pretende, porque ninguno de los litigantes en este juicio ofrece productos idénticos o similares a los de su contraparte.
- Que la protección constitucional que reclama la contraria se otorga sólo a los derechos reconocidos por la ley, que no es el caso que pretende Chilevisión S.A. en orden a poseer, contra texto expreso de la ley 19.039, derechos exclusivos de utilización del nombre "Chile" y el concepto genérico "visión", que nuestra oponente utiliza en un sentido anormal o distorsionado.
- Que la Carta Fundamental aludida favorece al Primer Solicitante en cuanto asegura a todas las personas, en su artículo 19 Nº 2º, la igualdad ante la ley; en su Nº 3º, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; en su Nº 16, la libertad de trabajo y su protección; en su Nº 21, el derecho a desarrollar cualquiera

actividad económica; en su Nº 23, el derecho a adquirir el dominio de toda clase de bienes, con las excepciones que la ley contempla, y; en su Nº 24, el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

- Que Red de Televisión Chilevisión S.A. se ha preocupado de inscribir diversas marcas relacionadas o que pueden tener alguna semejanza con su razón social, aunque no representen necesariamente el giro de sus negocios, entre las que se cuentan "Chilevías", "Chilebiz", "Chilebus" y "Chile evasión", antecedente que demuestra por sí solo que la sigla "chilevision" no ampara necesariamente a productos o servicios con denominación similar, dentro del ámbito del derecho marcario, y que la mencionada Red de Televisión no se preocupó ni le interesó inscribir marcas que aludieran al concepto 3D (tres dimensiones) o al término visión en plural (visiones), y que nuestra oponente ha registrado como marcas comerciales vocablos relativos a productos o servicios ajenos a su giro principal.

OCTAVO: Por su parte, el **Segundo Solicitante** evacuando traslado conferido, en lo medular, argumentó lo siguiente:

- Que conforme al Reglamento para la asignación de nombres de dominio el árbitro debe determinar cuál de las partes tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Que el "mejor derecho" está determinado por cuál de las partes en conflicto logra acreditar un nexo jurídico directo con la expresión materia del arbitraje.
- Que desde esta lógica, el que una de las partes señale tener un proyecto y que para sustentarlo acompañe facturas de compras de lentes y cámaras no constituye base para determinar un mejor derecho, pues mi mandante con esa premisa podría acompañar cientos y quizá miles de facturas por muchos millones de pesos por compras de material similar y sin lugar a dudas de mayor complejidad. Pero entender que la discusión está radicada en este tipo de evidencias, es desconocer lo que esencialmente este proceso busca determinar.
- Que el primer solicitante ha enunciado la existencia de un proyecto pero no existe evidencia alguna de su existencia. El que el primer solicitante se dedique a la fotografía o al cine en 3D no lo habilita para solicitar chilevisiones, o chielvision3d,

cuando con ello se vulnera abiertamente los derechos preexistentes de mi representada. Sin perjuicio de lo anterior, y si el primer solicitante acreditara esta circunstancia ello no justifica el utilizar la razón social de un actor relevante del mercado.

- Que, entre RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. y CHILEVISIONES no solo existe un vínculo "marcario" sino además, constituye una derivación evidente de su razón social. De esta manera el mejor derecho de mi mandante sobre el plural de Chilevisión no es solo vinculado a que se trata de una marca famosa y conocida, sino que, además que es atributo de la personalidad que constituye a todas luces un de mejor derecho, sobre todo como en este caso en que los derechos del segundo solicitante existen como tales mucho antes de la traba de la litis.
- Que, lo anterior está sustentado además por el hecho que la marca CHILEVISION constituye una marca famosa y notoria en nuestro medio, por lo que al momento en que el primer solicitante eligió y solicito el nombre CHILEVISIONES, que según señalo es "abreviación de Chile Vision Estereoscopica" (sic) debió preveer un conflicto con mi mandante, pues además de la evidente identidad grafica y fonética, el giro que supuestamente le va a dar el primer solicitante es un giro similar al de mi representada, lo que hace aun más inverosímil la pretensión de gozar de mejor derecho.

El Segundo Solicitante objetó los siguientes documentos:

1) Documento signado con los Nº 1 al 14: por no constar su veracidad, su autenticidad, y su integridad, pues corresponde a un documento emanado de la propia parte que lo presenta.

2) Que respecto de los anteojos de 3D acompañados señalar que estos se venden en más de 30 locales comerciales en nuestro país y no constituyen una prueba en lo absoluto

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

CONSIDERANDO,

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

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

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

DÉCIMO TERCERO: Que, a través de los documentos acompañados por el Primer Solicitante, queda suficientemente acreditado que Guido Gutiérrez Fernández ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar la comercialización de los productos y servicios que ofrece y comercializa a través de personas jurídicas relacionadas, en el rubro de la televisión 3D.

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

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

DÉCIMO SEXTO: Que, a juicio de este sentenciador, y de acuerdo al principio de mejor derecho, se causaría confusión en los consumidores si se asigna el dominio al Primer Solicitante, esto atendida la identidad gráfica y fonética entre la marca comercial CHILEVISION y el nombre de dominio CHILEVISIONES, y lo mismo respecto de sus nombres de dominio .CL, todos antecedentes que permiten concluir que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa el Segundo Solicitante.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, el nombre de dominio en conflicto contiene íntegramente el nombre comercial del Segundo Solicitante, esto es, Chilevisión, el que goza de fama y notoriedad en el rubro de las telecomunicaciones por lo que no cabe sino concluir que éste debe ser asignado a su legítimo titular, en esta causa el Segundo Solicitante, principio que también se aplica en la asignación de los nombres de dominio CL.

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

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"chilevisiones.cl" al Segundo Solicitante,** RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., con domicilio en Málaga N° 232 E, Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

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

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 53 – 2010

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