Partes: FLEX MEDIA INC.
LAPTV, LLC

Santiago, cinco de julio de dos mil doce,

Vistos:

1° Oficio OF. 15923 de 01 de marzo de 2012, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio **cinecanal.cl**, suscitado entre **FLEX MEDIA INC.,** RUT: 59.164.250-2, representados por don Eric Taylor, domiciliados en Av. Vitacura 2939, piso 10, las Condes, Santiago y **LAPTV LLC,** RUT: 78.169.860-1, representados por ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA, en la persona de don Max Villaseca Molina, domiciliados en Avenida Alonso de Córdova 5151, Piso 8, Las Condes, Santiago.

2° Aceptación del cargo, juramento de rigor y citación a las partes de fojas 3 y su notificación a las partes de fojas 3 vta. y a Nic Chile de fojas 4.

3° Acta de audiencia de fojas 10, realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante, en que se fijó la pauta de procedimiento arbitral y su notificación al primer solicitante de fojas 11.

4° Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas 13 en que pide se le asigne el dominio en disputa, con expresa condena en costas de la contraria, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Sostiene que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. Sin embargo y, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. Agrega que la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.
Respecto de las normas de solución de controversias aplicable a este tipo de conflictos, considera que sin duda alguna las más importantes son las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.
Ahora bien, en cuanto al mejor derecho del segundo solicitante, señala que CINE CANAL®
Es un canal Latinoamericano de Televisión por cable y satelital que fue inaugurado el 1 de abril de 1993 y, emite cine estreno 9 meses antes que lleguen al resto de canales básicos y, tan sólo a algunos meses después de su estreno en Moviecity. Agrega que su propietario es LAP TV.
En cuanto a la titularidad de la marca comercial cine canal ®, hace presente que el concepto CINE CANAL® es de propiedad de su cliente, el cual es titular del registro marcario N° 845.625, para la marca comercial "CINE CANAL®", que incluye "prestación de servicios de esparcimiento a través de la puesta en el aire de un canal de televisión pagado destinado a empresas de televisión por cable". Agrega que es evidente la propiedad que tiene su cliente sobre este signo, lo que le confiere el poder más amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar.
Al respecto, señala que la propiedad de su cliente se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N°25 y por el Código Civil en su artículo 584, normativa que garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual detenta su poderdante y, mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de inscribir el dominio sub-lite.
Sostiene que la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la calidad del producto y a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año su cliente y por ende, cualquier semejanza con el signo de su poderdante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a su mandante, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero. Entiende que por tanto su cliente tiene un mejor derecho al nombre

de dominio en disputa y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión de la contraria, que no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no puede ni podrá acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario, que apoye su pretensión, en tanto que su mandante cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: Criterio de la titularidad de marcas comerciales, Notoriedad y uso del signo marcario por diecinueve años. Adicionalmente, el nombre solicitado por el primer solicitante, se encuentra inserto en la marca comercial de su cliente, pudiendo provocar confusión en los consumidores y, dilución marcaria del signo.
5° Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental, consistente en: a) Impresión de consulta a la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial para el registro N° 845.625, para la marca comercial "CINE CANAL®", que incluye "prestación de servicios de esparcimiento a través de la puesta en el aire de un canal de televisión pagado destinado a empresas de televisión por cable", clase 41, "con protección al conjunto", de fojas 18; b) Impresión de consulta a wikipedia, para el término cinecanal, en que se hace presente los antecedentes relativos a esa parte, de fojas 19.
6° Que a fojas 20 se proveyó la presentación del segundo solicitante y se dio traslado a la contraria, lo que fue notificado a fojas 21.
7° Que a fojas 22, habiéndose vencido el plazo del traslado sin presentaciones del primer solicitante, se dio curso progresivo a los autos, lo que fue notificado a las partes a fojas 23.
8° Que a fojas 24, sin más presentaciones de parte, se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el primer solicitante, pese a haber sido emplazado en autos, no compareció en autos, no presentó pruebas en favor de su mejor derecho ni objetó las de la contraria, ni contra argumentó los fundamentos esgrimidos por el segundo solicitante. Sin perjuicio de ello, esta parte ha activado el dominio, a través del cual ha constituido un portal que agrupa servicios gratuitos de películas y en general "cine gratuito" disponible en Internet.

SEGUNDO: Que el conflicto de estos autos dice relación con la necesidad de decidir a cuál de las partes en competencia tiene un mejor derecho para la asignación den nombre de dominio cinecanal.cl. La segunda solicitante **LAPTV LLC,** funda su pretensión en que la cadena de caracteres que corresponde al nombre de dominio es idéntica a sus denominación comercial "cinecanal" sobre la cual tiene derechos marcarios, además de su interés legítimo, acreditado a través del uso de estas expresiones en sus actividades comerciales tanto en Internet (http://www.cinecanal.com) como a través de los operadores de cable. En apoyo a sus argumentos acompañó prueba documental analizada en la expositiva de este fallo, la que no fue objetada de contrario y de los que se deduce que esta parte actúa en el mercado de la distribución del audiovisual con la expresión cinecanal.

TERCERO: Que aun cuando los nombres de dominio no cuentan con regulación específica en Chile, han sido reconocidos a nivel doctrinario y jurisprudencial, sus cualidades como localizadores de recursos informativos disponibles en Internet por lo que se les reconoce como un elemento importante en las estrategias de posicionamiento de los agentes de la sociedad de la información, y por tanto el derecho ha debido hacerse cargo de los conflictos que puedan surgir en relación a su registro y mantención, para cuyos efectos se han elaborado criterios en base a los cuales deben estos conflictos resolverse, los cuales no pueden ser ajenos a los principios tradicionales del derecho ni a las normas de orden público económico ni de responsabilidad, entre otras.

CUARTO: Que en consecuencia, la decisión respecto de la aplicación del principio "first come first served" a un caso concreto lleva incita aquella relativa a cuál de los solicitantes en competencia podrá identificarse en el entorno virtual con ese nombre de dominio bajo el ccGTLD .cl. para ello, el árbitro, investido como arbitrador, conforme a su real saber y entender, realizará un primer examen en orden a si ambas partes están en igualdad de derechos o dicho de otra forma, si ambas partes detentan derechos suficientes como para entenderse que legítimamente han aspirado al nombre de dominio sin detrimento de derechos de terceros. En aquellos casos que se acrediten circunstancias que rompan el equilibrio entre las partes, derivadas de un mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primero, deberá descartar de plano su aplicación, en pos de restablecer el equilibrio jurídico social y asimismo coadyuvar a la usabilidad legítima del nombre de dominio.

QUINTO: Que en el caso de autos el segundo solicitante ha acreditado la titularidad del nombre de dominio cinecanal.cl constituye un elemento útil y necesario para la protección de su marca, como un reflejo de sus derechos respecto de la expresión "cine canal" protegida como conjunto en sede marcaria. Asimismo, del uso del dominio por el primer solicitante se desprende que ambos solicitantes dirigen sus ofertas al mercado de la distribución del audiovisual, con lo cual podrían colisionar. De su parte, el primer solicitante no acreditó derecho alguno relativo al nombre de dominio en conflicto.

SEXTO: Que en consecuencia, no habiendo antecedentes que permitan sostener que en el caso de autos sea posible aplicar el principio first come first served, habrá de acogerse la demanda arbitral del segundo solicitante, asignando a esa parte el nombre de dominio en disputa.

SEPTIMO: Que en todo caso no existen antecedentes que induzcan a sostener que el primer solicitante haya registrado el dominio de mala fe, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, **SE RESUELVE:**

Asígnese el nombre de dominio "**cinecanal.cl**" al segundo solicitante **LAPTV LLC**, ya individualizada en autos.

Cada parte ´pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico.

Resolvió:

Lorena Donoso Abarca

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Arbitro, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2012.07.05 13:52:42 -04'00'

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; villaseca@villaseca.cl; flexmediachile@gmail.com