Santiago, 16 de abril de dos mil diez.

VISTOS,

PRIMERO: Que, en 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 inscripción del nombre de dominio "**dia7.cl**", siendo partes don FELIPE EDUARDO SOTO JAQUE, domiciliado en Pje. Bombero Julio N° 1763, Villa Primavera, Puente Alto, Santiago; y, RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. Rep. Por Cooper & Cia., con domicilio en Málaga N° 232 E, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió el Primer Solicitante personalmente, y el Segundo Solicitante lo hizo debidamente representado por don Matías Moreno Poblete. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante cumplió con las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante interpuso su demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio señalando los siguientes argumentos:

- Que, Chilevisión (CHV) es uno de los canales de televisión más antiguos de Chile, iniciando sus transmisiones en 1960. A lo largo de su trayectoria, CHV ha intentado incorporar programas que incluyan elementos noticiosos, como es el caso del programa dominical "7 días" que pretende ser un resumen focalizado de las principales actividades de la semana que usualmente no son analizadas por los medios.

- Por lo tanto, es legítimo titular de la expresión "7 días" (que es lo mismo que "día 7") desde hace 4 años, ya registrada los años 2006 y 2007 como marca comercial bajo los números 779.717 y 779.718, constituyendo un derecho constitucional y anterior en favor de su mandante.
- Que el nombre de dominio en disputa es exactamente igual a la marca registrada por su mandante para distinguir servicios de la clase 38, esto es, servicios de comunicación como radio, televisión e Internet; y, por lo tanto, las expresiones "7 días" y "día 7" no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.
- Que no es posible que un tercero sin derecho alguno pretenda expropiar los derechos de su mandante por la vía de solicitar el nombre de dominio en disputa, además de la confusión que generaría en los consumidores en cuanto al origen de la información que se brinde en la página Web, cuestión que también puede afectar el prestigio de los servicios de su mandante.
- Que de acuerdo al artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se debe rehusar o invalidar un registro que constituya una reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión.
- Que, como el giro de CHV se vincula a las comunicaciones, una parte importante de su patrimonio está constituido por intangibles como los derechos de autor y las marcas comerciales, utilizadas como herramienta de trabajo para identificar sus proyectos televisivos y visuales, permitiendo la identificación de los consumidores con la línea editorial y programática del canal.
- Que, muchos de los programas son transmitidos por televisión y también por Internet, espacio utilizado de manera de recurrente como vía de difusión y conocimiento para el consumidor, especialmente en el caso de programas noticiosos como "7 días".
- Que, en atención de lo anterior, CHV registró la expresión 7 DIAS, expresión sobre la que tiene un derecho exclusivo y excluyente, protegido por la Constitución en su artículo 19 N° 25, al referirse al derecho de propiedad.
- Que, de la misma manera sus derechos se encuentran protegidos por la Ley N° 19.039, que consagra al titular de un registro de marca el monopolio respecto de los servicios para los cuales la tiene registrada y, por lo tanto, los derechos exclusivos y excluyentes para su uso, lo que se encuentra ratificado por el Convenio de París ya citado.

- Finalmente, señala que las expresiones DIA 7 y 7 DIAS son expresiones que además de significar lo mismo, son gráfica y fonéticamente idénticas, sin que el cambio de los factores permita sostener que son diferentes. Por lo tanto asignar el dominio al Primer solicitante sería arbitrario y contrario a la Constitución y las leyes.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1) Del poder otorgado por mi mandante.
2) Copia de mi patente profesional al día.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho, tuvo por acompañados los documentos presentados y confirió el traslado al Primer Solicitante.

SEPTIMO: Que, evacuando el traslado conferido, el Primer Solicitante expuso lo siguiente:

- Que los motivos que le llevan a solicitar la asignación es porque tiene una identificación con la expresión, nombre ficticio que ha usado desde hace más de 4 años y que proviene de la conmemoración de la fecha de su matrimonio (7 de abril) y el nacimiento de su primera hija (7 de septiembre).
- Que no tiene intención de interferir con las pretensiones del Segundo Solicitante, quien por lo demás no tiene ningún programa que se llame "día 7".
- Que por ese nombre ha sido conocido en matrimonios, colegios y eventos varios, y la expresión es reflejo de su motivación e inspiración para trabajar: su familia. Por lo mismo ha rechazado ofertas por el nombre de dominio.
- Que es evidente que no existe relación alguna entre los intereses de ambas partes sobre el nombre de dominio, por lo no tanto no puede haber perjuicio o confusión en los consumidores.
- Que analizadas ambas expresiones concluye que no existe a simple vista relación alguna entre ambas, ya que la marca del Segundo solicitante alude a un conjunto de días y la expresión del nombre de dominio alude a una fecha, es decir, un día específico con el cual se identifica. Por lo tanto, no son expresiones iguales ni son lo mismo como lo señala el segundo de los solicitantes.

- Finalmente, señala que espera se asigne el dominio a quien lo ocupará para trabajar e identificarse con una expresión que le es familiar, y no asignarlo a quien los quiere para protegerlo y bloquearlo.

OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas las presentaciones efectuadas y confirió traslado al Segundo Solicitante

NOVENO: Que, transcurrido el plazo sin que se evacuara el traslado, este Tribunal lo tuvo por evacuado y, atendido el mérito de autos, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

DECIMO: Que, los documentos acompañados por el Segundo Solicitante que fueron presentados en tiempo y forma, y que no han sido objetados, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

UNDECIMO: Que, ambas partes han expuesto su interés en obtener la asignación del nombre de dominio en disputa. El Primer Solicitante pretende la asignación para ofrecer sus servicios de producción audiovisual en eventos, en atención a la vinculación con la expresión por razones familiares. A su vez, el Segundo Solicitante ha interpuesto su solicitud para la protección de sus derechos validamente adquiridos con anterioridad en virtud de los registros marcarios para distinguir su programa noticioso "7 días".

DUODECIMO: Que, a fin de acreditar sus dichos, el Primer Solicitante no ha acompañado elemento probatorio alguno que permita colegir que se dedica a lo señalado, tampoco es posible tener por acreditado que pretende destinar el sitio identificado con el nombre de dominio a promocionar esos servicios, ni que exista la identificación con la expresión "día 7" que señala en sus presentaciones.

DECIMOTERCERO: No obstante ello, no es posible presumir que exista mala fe de su parte. En primer lugar, porque la regla general es que la buena fe se presume y que la mala fe debe demostrarse y en el caso concreto no ha sido posible determinar que exista mala fe de su parte. Por lo demás, para estos efectos, el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, al

referirse a las causales de revocación, señala algunas circunstancias que permiten deducir que existe mala fe en la conducta del solicitante y en el caso particular no se verifican esas circunstancias ni otras asimilables.

DECIMOCUARTO: Por su parte, el segundo de los solicitantes ha señalado que su mandante, CHV, emite un programa noticioso los días domingos llamado "7 días" y que la expresión con que distingue el programa se encuentra registrada como marca para las clases 38 y 41. Si bien no se acompañaron pruebas en ese sentido, este árbitro pudo constatar con la información entregada y una inspección personal en sitios de Internet, que el Segundo Solicitante emite un programa con ese nombre y características y que posee registros marcarios vigentes que le confieren derechos sobre la expresión "7 DIAS".

DECIMOCUARTO: Que, en virtud de lo señalado anteriormente, su solicitud dice relación con la necesidad de proteger sus marcas y evitar la confusión en los consumidores y público en general que accede o pretende acceder a información sobre sus programas. En razón de lo anterior, es pertinente realizar un análisis comparativo de las expresiones en conflicto, esto es, "7 DIAS" y "DIA 7".

DECIMOQUINTO: Que, si bien existe una relación entre ambas expresiones y que existen posibles asociaciones entre una y otra, no es menos cierto que no son iguales y presentan diferencias gráficas, fonéticas y especialmente conceptuales, ya que efectivamente el programa de CHV alude a los siete días de la semana y, por otra parte, la expresión contenida en el nombre de dominio alude a un día específico. De esta manera no es posible concluir que la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante pueda inducir a error o confusión a los usuarios de Internet. Por lo demás, los criterios que establece la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial para resolver los conflictos marcarios no son aplicables de la misma manera a la solución de conflictos por nombres de dominio.

DECIMOSEXTO: Que, por otra parte, la titularidad de marcas, como lo ha señalado la jurisprudencia uniforme de este sentenciador, no implica *a priori* la titularidad de derechos sobre nombres de dominio con expresiones similares ya que, a juicio de este sentenciador, sostener lo contrario sería permitir un ejercicio abusivo del derecho de propiedad.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"dia7.cl" al Primer Solicitante,** don **FELIPE EDUARDO SOTO JAQUE**, domiciliado en Pje. Bombero Julio N° 1763, Villa Primavera, Puente Alto, 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 Nº 9-2010

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Andrés Sotomayor Morales.