SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
hombresdelujo.cl

Santiago, cuatro de enero de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha 12 de abril de 2010, doña Patricia Beatriz Squella Díaz, domiciliada en calle Av. La Florida Nº 1786, local 11, comuna de La Florida, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "hombresdelujo.cl".

Posteriormente, con fecha 16 de abril de 2010, la sociedad Red de Televisión Chilevisión S.A., representada por De La Barra, Ernst y Siebel, ambos con domicilio en Málaga 232 E, Las Condes, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "hombresdelujo.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 12729 de 19 de julio de 2010 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 16 sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

A fs. 21 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el cual no fue evacuado por ninguna de las partes.

A fs. 22, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “hombresdelujo.cl”.

A fojas 55, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 12 de abril de 2010, doña Patricia Beatriz Squella Díaz, solicitó la inscripción del nombre de dominio “hombresdelujo.cl”. Que posteriormente, con fecha 16 de abril de 2010, la sociedad Red de Televisión Chilevisión S.A., representada por De La Barra, Ernst y Siebel, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “hombresdelujo.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al

presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en la etapa de discusión hizo valer sus derechos y defensas señalando que Chilevisión sería uno de los canales de televisión más antiguos de Chile, originalmente llamado Canal 9. Que fue fundado en 1959, bajo el patrocinio institucional de la Universidad de Chile y que su primera transmisión se habría realizado el 4 de noviembre de 1960. Que desde su fundación ha pasado por distintos dueños, siendo los actuales la sociedad Bancard Inversiones Limitada e Inversiones Bancorp Limitada.

Que se habría caracterizado por ser un canal de televisión progresista y cuya parrilla programática pretendería ser innovadora y creativa. Que en ese contexto, durante el año 2010, se habría emitido una teleserie nocturna llamada “Mujeres de Lujo”, que cuenta la historia de unas prostitutas que trabajan en un club del barrio alto de Santiago de Chile, el cual habría sido un programa de gran éxito comercial, que junto con tratar un tema nuevo, con otra perspectiva, habría logrado grandes índices de audiencia. Que su estreno fue el 4 de enero de 2010 en horario prime de las 22,00 hrs. y que finalizó el 27 de mayo del mismo año.

Agrega que atendido el éxito de dicha teleserie, habría inscrito como marca comercial las expresiones “Mujeres de Lujo”, registro 875.099 y 886.840 y también

habría registrado el nombre de dominio mujeresdelujo.cl.

Que basado en lo anterior, el nombre de dominio de autos, sólo demostraría que sería un burdo intento de colgarse de la fama y notoriedad alcanzada por dicha serie. Agrega que estaría en sus proyectos, seguir con una serie, pero esta vez enfocada a las mujeres cuyo nombre sería “Hombres de lujo”.

Expresa además, que la primera solicitante, pretendería perjudicarlo, al solicitar un nombre de dominio que correspondería a una derivación de su marca, que denomina famosa, “mujeres de lujo”, lo que quedaría demostrado al visitar la página Web de la primera solicitante, ya que el tipo de letras, diseño y los dibujos empleados son idénticos a aquéllos que utilizó para “mujeres de lujo”.

Afirma que por lo antes expuesto, sería posible deducir que la actitud de la primera solicitante, sólo se podría enmarcar como una disposición a enmarcar como una disposición a perturbar y/o perjudicar al segundo solicitante, lo que considera inaceptable que pueda dar pie a algún derecho sobre el nombre de dominio en disputa y que lo lógico sería sancionar por la vía de la condena en costas, este intento de apropiación.

Que en este caso no sería posible hacer un análisis basado en el principio “first come, first served”, ya que el primer solicitante carecería de derechos vigentes sobre el nombre de dominio en disputa. Que por el contrario y como lo demostraría, sus derechos serían anteriores y derivarían de una marca registrada famosa, en clase 38, y que cualquier consumidor desprevenido, asociaría con hombresdelujo.cl

Agrega, que su derecho se encontraría garantizado por la Constitución Política y el Convenio de París, por lo que sólo ella podría utilizar en Chile la expresión “Hombres de Lujo”, que sería derivación de “Mujeres de Lujo”.

Que por lo expuesto, de asignársele al primer solicitante el nombre de dominio en disputa, constituiría una flagrante infracción a dichos cuerpos legales.

Que de otorgarse el signo pedido al primer solicitante, causaría a los consumidores una confusión en cuanto al origen de la información de la página Web, lo que afectaría también el prestigio de sus servicios.

Argumenta, que sus derechos serían claros y anteriores a la traba de la litis, por lo que correspondería simplemente reconocer sus derechos anteriores, desechando la presentación del primer solicitante.

Que por último cita las normas pertinentes de la Constitución Política, la ley sobre competencia desleal Nº 20.169, la ley 19.039 y el Convenio de París.

TERCERO: Que el segundo solicitante durante el período de prueba acompañó a los autos los siguientes documentos: 1) Copia de los registros de la marca "Mujeres de Lujo", clases 38 y 41, Nº 875.099 y 886.840; 2) Impresiones de la página Web de Wikipedia, referido a "Mujeres de lujo"; 3) Impresiones de la página Web, "hombresdelujo.cl" y "mujeresdelujo.cl"; 4) Impresiones página Web del Portal Facebook.com; y 5) Impresiones en páginas Web de medios escritos de difusión del programa, en el diario "El País" de Uruguay, de "La Cuarta" y "La Tercera" y 6) Impresión sitio Web radio Cooperativa.cl.

CUARTO: Que el primer solicitante tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio "hombresdelujo.cl" y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que de la prueba rendida por el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, no se desprende que tenga un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que la misma se refiere a la expresión "mujeres de lujo", que es la que usa y la que quiso proteger y no "Hombres de lujo". Además no acompañó ningún documento que acredite que tiene registrada a su nombre la marca comercial u otro derecho sobre la frase "Hombres de lujo".

Además, la reglamentación respectiva, no exige que el primer solicitante de un

registro del nombre del dominio ".cl", deba tener algún tipo de derecho preexistente para pedir y posteriormente acceder a el, como lo sugiere el segundo solicitante.

SEXTO: Que a mayor abundamiento, consta que el nombre de dominio en disputa, no corresponde al nombre del programa del segundo solicitante, el cual además, dejó de existir en el mes de mayo de 2010, por lo que no existirá un conflicto actual y real, en los términos que señala el segundo solicitante.

Además, los futuros posibles programas a que alude, que se llamarían como el nombre de dominio en disputa, no es argumento suficiente como atribuirle algún derecho sobre el nombre de dominio en litigio.

SEPTIMO: Que todo lo anterior, permite concluir que la prueba rendida por el segundo solicitante, y que el hecho de pedir un nombre de dominio semejante a una marca comercial, no son argumentos suficientes para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante.

OCTAVO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial y competencia desleal, conflictos que por lo demás, no son competencia de este Tribunal, sino de otros expresamente señalados por la ley respectiva.

NOVENO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "hombresdelujo.cl", ya que lo expuesto por el segundo solicitante y la prueba que rindió, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,

su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “hombresdelujo.cl” al primer solicitante, doña Patricia Beatriz Squella Díaz.

II.- Que se rechaza la solicitud del segundo solicitante la sociedad Red de Televisión Chilevisión S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

IV.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítasele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 21 - 2010.