Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **jakemate.cl**
Oficio OF17013

VISTOS:

1. Que con fecha 21 de junio de 2012, don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA, solicita la inscripción del nombre de dominio **jakemate.cl**. Posteriormente, con fecha 17 de julio de 2012, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, representado en calidad de contacto administrativo por el Departamento de Dominios de Silva & Cía., solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **jakemate.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio OF17013 de fecha 11 de octubre de 2012, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 11 de octubre de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 22 de octubre de 2012, a las 17:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 22 de octubre de 2012, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asisten por una parte, y telefónicamente el Primer Solicitante, don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA y, por la otra, doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA OBRADOR, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, consignando en la audiencia el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que se fijan las normas de procedimiento.

5. Que con fecha 7 de noviembre de 2012, el Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 15 de noviembre de 2012.

6. Que con fecha 14 de noviembre de 2012, don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación del Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, presenta escrito indicando que doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA OBRADOR renuncia al patrocinio y poder en esta causa en lo que dice relación con la presentación de la demanda de oposición y toda su tramitación. A su vez, delega poder para actuar en forma conjunta o separada e indistintamente en esta causa a doña MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLANUEVA LAGOS.

7. Que con fecha 14 de noviembre de 2012, don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación del Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, presenta demanda de asignación del dominio **jakemate.cl**, señalando que esta empresa es más conocida por su sigla TVN y es una de las principales cadenas de televisión de libre recepción de Chile, perteneciendo en su totalidad al Estado

Chileno. 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 TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE para el territorio chileno y por el sitio de Internet JUMP TV para el resto del mundo; además, desde el 4 de marzo de 2009, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE cuenta con una señal de noticias del área de prensa, el CANAL 24 HORAS que se emite a través de varias cableoperadoras chilenas.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE 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 Télévision, la BBC del 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.

El Segundo Solicitante señala que en 1958, el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, entregó concesiones para operar canales de televisión a tres universidades chilenas, con cobertura limitada a pequeñas áreas geográficas. El gobierno de Eduardo Frei Montalva creyó necesaria la existencia de un canal con cobertura nacional, algo difícil en un territorio de grandes accidentes geográficos. Por ello, su gobierno comenzó las pruebas técnicas que desembocaron en transmisiones experimentales en 1968. Para sus pruebas utilizaron un pequeño estudio de 60 m², en una antigua casona ubicada en la esquina de Alameda con San Martín, en Santiago. Luego de superar las pruebas iniciales necesarias, el gobierno de Frei creó una sociedad de responsabilidad limitada cuyos socios fueron CORFO, Chilefilms y ENTEL, todas dependientes del Estado chileno. El canal público, bajo la dirección de Jorge Navarrete, se inauguró oficialmente el 18 de septiembre de 1969, día en el que solo hubo carta de ajuste. Aproximadamente un mes después, el 24 de octubre de 1969, comienza sus transmisiones. Su reconocimiento legal nació con la primera Ley de Televisión (Ley 17.377) de 24 de octubre de 1970, pues la Ley de 1958 no contemplaba un operador estatal. En la actualidad se encuentra ubicado en Avenida Bellavista 0990, Comuna de Providencia, en la ciudad de Santiago de Chile.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE agrega que desde su creación fue un medio oficial del gobierno ya que, por ejemplo, durante las presidencias de Salvador Allende y Augusto Pinochet, se utilizó su programación para difundir las ideas gubernamentales, sin dar cabida a los detractores del gobierno. Al retorno de la democracia, a fines de la década de 1980, el prestigio, la sintonía y la credibilidad del canal eran mínimas, sumándose a ello una gran deuda de arrastre que hacía necesario el autofinanciamiento del canal. Además, aunque de facto el canal ya no es un instrumento de propaganda para el gobierno de turno luego del retorno a la democracia, aún el canal muestra tendencia a favorecer al gobierno, aunque manteniendo algunos claros de independencia.

El Segundo Solicitante indica que bajo el gobierno de Patricio Aylwin y la segunda dirección de Jorge Navarrete, se dicta la Ley 19.132 en 1992, ampliamente debatida entre el gobierno y la oposición. La citada ley, consagra a Televisión Nacional de

Chile como una empresa autónoma del Estado, con personalidad jurídica de derecho público. Está formada por un directorio de siete miembros propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado en sesión y votación secretas. Este nuevo marco regulatorio buscó transformar a TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE en un canal público, autónomo, plural, representativo y autofinanciado, tratando de asegurar la independencia e imparcialidad en los contenidos programáticos. Bajo esta nueva fórmula, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE comenzó a obtener utilidades y a participar en una competencia real en audiencia a nivel nacional con otras cadenas privadas líderes.

En el afán de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE de progresar, 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 TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE disponible sólo para los subscriptores de VTR en la señal 14 y la compañía de televisión por cable GTD Manquehue en la frecuencia 131. Esta señal inició sus transmisiones el 4 de marzo de 2009 a las 20:00, lo cual marca un hito para TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, toda vez que se prepara para la introducción de la televisión digital terrestre en los hogares chilenos. En enero de 2010, la Cadena de Telecomunicaciones Movistar, Movistar Hogar (Chile) (ex Telefónica Chile), anuncia 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.

Según los estatutos de la empresa, las funciones de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, como canal estatal nacional de televisión, son:

- Informar con objetividad.
- Entretener sanamente.
- Elevar el nivel cultural de la población.
- Aspirar a ser una televisión de clase mundial, creativa e innovadora.
- Conocer las aspiraciones de las audiencias.
- Anticiparse a sus cambios.
- Entregar una televisión íntegra y confiable, realizada por un equipo humano y talentoso.

El Segundo Solicitante hace presente que una de las áreas con mayor éxito de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, es su área dramática. En ella destacan diversas teleseries que han sido todo un éxito de sintonía en el horario de la tarde, horario que para los canales es muy importante, dado que después de la teleserie se transmite el noticiero central, manteniendo el alto rating en las noticias. Justamente una de las teleseries de gran éxito fue **"JAQUE MATE"** la cual fue producida y transmitida por TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE el primer semestre del año 1993. Es un remake de *Xeque-mate* de Chico de Assis y Walther Negrão. Fue adaptada libremente por Jorge Marchant Lazcano y Sergio Bravo. La telenovela

compitió directamente con *Marrón Glacé* producida por Canal 13, en la primera "guerra" oficial de las teleseries en Chile, quedando en segundo lugar. También publicó la primera banda sonora de una telenovela chilena en formato CD. Además fue la primera telenovela en la que actuó Felipe Camiroaga, quien luego se dedicaría a la animación, convirtiéndose en personaje emblemático de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE se ha preocupado de resguardar su imagen y, con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial, el concepto de "**JAQUE MATE**", en diversas clases. A mayor abundamiento, el canal ha inscrito como nombre de dominio su marca comercial **jaquemate.cl**

El Segundo Solicitante sostiene que el objetivo de esta oposición del nombre de dominio, no es impedir que el Primer Solicitante pueda iniciar una actividad económica; por el contrario, busca 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 de cuál producto o servicio está seleccionado libremente, sin que pueda estar inducido por confusión. De esta manera, al existir un nombre de dominio como **jakemate.cl**, el cual se estructura y compone de diversas semejanzas, no puede ser distintivo, original ni creativo, siendo cuasi idéntico a la marca registrada por TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE como lo también al nombre de dominio registrado.

El Segundo Solicitante estima que todo lo anterior demuestra que posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos y que esta situación contraviene el espíritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de "confusión o error" al momento de adquirir productos y servicios. Además, no parece justo permitir que un tercero, que no tiene relación alguna con TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE y que en nada ha contribuido al prestigio de sus marcas, capitalice el prestigio construido, tras años de campañas de marketing.

En este sentido, asegura TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, que por la identidad de las expresiones y por el hecho de que solo este canal tenga registrada y protegida su marca, se constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado. De esta manera, de otorgarse al Primer Solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional, pues la familias de marcas famosas de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

Por lo anterior, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE estima que es improcedente asignar el nombre de dominio de autos al Primer Solicitante, reiterando que su mejor derecho se basa en el gran potencial de confusión, en la propiedad de su marca registrada y porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y

prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento.

El Segundo Solicitante señala que es necesario entender lo que son los nombres de dominio y cuál es la función que cumplen dentro del mercado. Para ello, recoge lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: " *Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos*".

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE argumenta que diversa jurisprudencia arbitral, ha indicado que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico, siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE una marca comercial, el Segundo Solicitante pide que este caso sea evaluado más allá del principio "*first come, first served*", actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE hace ver que los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "*a aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho*". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto ya que, a su juicio, el Segundo Solicitante sin duda alguna posee sólidos fundamentos; es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario, se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Al rechazar la solicitud de

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE sostiene que no busca limitar al Primer Solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea. Lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio. En este sentido, el artículo 14 del reglamento de NIC Chile señala: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros."* La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: "*a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado. Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma."*

El Segundo Solicitante resume que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

A su vez, el Segundo Solicitante indica que se debe revisar y rescatar el espíritu de la norma plasmada en el artículo 22 del mismo reglamento el cual, si bien está en el acápite de la revocación, abona su tesis, ya que las causales son muy aclaratorias para este caso es así como: "*a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio*".

El Segundo Solicitante hace presente el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, ocurriría que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el Segundo Solicitante. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está afectando el derecho de propiedad que TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE tiene sobre sus signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, esto se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita, por tanto, la máxima protección jurídica. El Segundo Solicitante hace presente que su marca notoria y reconocida, "**JAQUE MATE**", está incluida en el dominio de autos.

El Segundo Solicitante concluye que el improbable otorgamiento al Primer Solicitante del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el Primer Solicitante con el concepto **jakemate.cl**, dado que los consumidores la identificarán, casi de manera automática, con TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. Añade el Segundo Solicitante que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, considera que don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA no posee un derecho equivalente al del Segundo Solicitante, dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y, más aún, no posee derecho alguno que pueda rebatir el de este canal de televisión.

En suma, para el Segundo Solicitante, el interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. En razón de todas las consideraciones mencionadas, y de las facultades que el reglamento les otorga a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE solicita que se le conceda el registro del nombre de dominio **jakemate.cl**.

8. Que con fecha 15 de noviembre de 2012, se proveen las dos presentaciones hechas con fecha 14 de noviembre de 2012 por don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO en representación del Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, lo que es notificado a las partes por correo electrónico.

9. Que con fecha 20 de noviembre de 2012, el Primer Solicitante, don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA, hace su presentación argumentando que su solicitud está basada en un emprendimiento que nada tiene que ver con lo que hace TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE con su marca en desuso "**JAQUE MATE**", que

corresponde a una teleserie. El emprendimiento mencionado dice relación a un Desarrollo de Estrategias de Marketing Digital y asesorías en Marketing para empresas principalmente de la región de Coquimbo. Según el Primer Solicitante, el dominio fue concebido pensando que Jake Mate es una jugada del ajedrez y el ajedrez es estratégico. Además, coincide con su apellido, Jaque. Por tanto, añade, no tuvo ninguna intención de aprovecharse de la marca "**JAQUE MATE**", asociada a una Teleserie de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE y recordada por su audiencia como un producto televisivo creado por TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE con la intención de ser utilizado para entretener.

El Primer Solicitante asegura que no pretende crear una teleserie ni una miniserie televisiva con "**JAKE MATE**", por lo tanto no está interesado en asociarse a su marca ni sacar provecho de la misma. Por el contrario, su interés comercial en el dominio es potenciar su emprendimiento, en el cuál ha invertido los ahorros que tenía, además de tiempo en desarrollar el sitio Web y en armar el proyecto. Argumenta, que en su ciudad y región, que es donde se desarrolla esta nueva consultora, su apellido, Jaque es reconocido, dándole sustento a la marca comercial "**JAKE MATE**".

Don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA señala que no pudo comprar **jaquemate.cl**, por no estar disponible. Además, indica que las palabras "Jaque Mate", son expresiones que existen desde tiempos remotos y no han sido creadas por TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, por lo que no se puede alegar que son palabras novedosas ni tampoco de uso exclusivo del canal de televisión.

El Primer Solicitante señala que tiene a su favor, por una parte, el proceso de Formalización de su Empresa como una EIRL, cuyo nombre de Fantasía será "Jake Mate, Estrategias de Marketing Digital", con abogado y diseño de escritura concluida, así como el proyecto de emprendimiento que he desarrollado para Sercotec, región de Coquimbo.

Don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA hace presente la sentencia dictada por el Juez Arbitro señor Juan Agustín Castellón Munita, con fecha 21 de septiembre de 2011, en lo referente al conflicto por el dominio **jake-mate.cl**, donde el Primer Solicitante, don JAVIER JAQUE ARANCIBIA, fue demandado por el Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE representada por Silva & Cía. En esta sentencia, el Juez Árbitro antes individualizado, rechazó la demanda deducida por parte de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE en contra de don JAVIER JAQUE ARANCIBIA y asignó a éste el nombre de dominio **jake-mate.cl**, sin costas. Esta sentencia, se basó en argumentos similares del Primer Solicitante del dominio **jakemate.cl** y, por lo tanto, es un precedente importante para la definición y sentencia de este litigio.

El Primer Solicitante solicita que se tome en consideración sus peticiones, ya que de ninguna manera se ha actuado de mala fe. Además, indica que hizo el esfuerzo por acercarse al Segundo Solicitante para ver soluciones del conflicto, y no obtuvo respuesta.

Don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA concluye que el tamaño de su emprendimiento y la falta de recursos no le permiten pagar los servicios de un abogado para esta causa. Por tanto, sus argumentos fueron preparados personalmente, mediante el estudio de antiguas resoluciones de conflicto por dominios a través de la Web en NIC Chile.

10. Que con fecha 14 de diciembre de 2012, se provee la presentación hecha el 20 de noviembre de 2012, por el Primer Solicitante, don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA, lo que se notifica a las partes por correo electrónico.

11. Que con fecha 14 de diciembre de 2012, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

4. Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Primer Solicitante, don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA, indica que se dedica a las estrategias de Marketing Digital y asesorías en Marketing para empresas, principalmente de la región de Coquimbo. Agrega que el dominio **jakemate.cl** fue concebido pensando que "Jake Mate" es una jugada del ajedrez y el ajedrez es estratégico, coincidiendo, además, con su apellido, Jaque. Argumenta, que en su ciudad y región, que es donde se desarrolla esta nueva consultora, su apellido es reconocido, dándole sustento a la marca comercial "**JAKE MATE**".

6. Que el Primer Solicitante asegura que no pretende crear una teleserie ni una miniserie televisiva con la expresión "JAKE MATE", por lo que no estaría interesado en ser asociado a la marca del Segundo Solicitante ni sacar provecho de la misma.

Por el contrario, su interés comercial en el dominio es potenciar su emprendimiento, en el cuál ha invertido sus ahorros y tiempo, desarrollando el sitio Web y armando el proyecto.

7. Que don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA señala que no pudo inscribir el dominio **jaquemate.cl**, por no estar éste disponible.

8. Que el Primer Solicitante alega que las palabras "Jaque Mate", son expresiones que existen desde tiempos remotos y no han sido creadas por TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, por lo que el Segundo Solicitante no puede alegar que son palabras novedosas ni tampoco de su uso exclusivo.

9. Que don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA hace presente que actualmente tiene inscrito el nombre de dominio **jake-mate.cl**, el cual le fue asignado mediante sentencia dictada por el Juez Arbitro don Juan Agustín Castellón Munita con fecha 21 de septiembre de 2011, conflicto nacido de la solicitud competitiva presentada por TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE.

10. Que el Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, argumenta que la expresión "JAQUE MATE" es utilizada en relación a una teleserie producida y transmitida por TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE el primer semestre del año 1993.

11. Que TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE dice que se ha preocupado de resguardar su imagen y, con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marca comercial el concepto de "**JAQUE MATE**", en diversas clases. En efecto, el Segundo Solicitante ha señalado ser titular de la marca comercial **"JAQUE MATE"**, indicando que ella se encuentra registrada bajo el N° 838.163 para distinguir servicios de la clase 41, N° 674.419 y N° 853.099, ambas para distinguir servicios de la clase 38.

12. Que el Segundo Solicitante añade que también ha inscrito como nombre de dominio su marca comercial **jaquemate.cl**.

13. Que el Segundo Solicitante estima que de otorgarse al Primer Solicitante el nombre de dominio en litigio, se producirá confusión en el público nacional, pues la familia de marcas **"JAQUE MATE"** de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. Agrega que el eventual otorgamiento a don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA del dominio en disputa significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento.

14. Que no obstante no haber acreditado TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE su titularidad sobre la marca comercial **"JAQUE MATE"**, en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, este sentenciador ha corroborado que los registros citados por el Segundo Solicitante efectivamente son de su propiedad.

15. Que, sin embargo, este sentenciador ha podido verificar que TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE no es ni ha sido jamás asignatario del nombre de dominio **jaquemate.cl** como lo indica, puesto que éste está actualmente en trámite y con anterioridad estuvo asignado a nombre de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y ARTÍCULOS COMPUTACIONALES LTDA., don RODOLFO OSVALDO CUEVAS MOYA, doña SARDIS KATHERINE JAQUE ARAVENA y don MARCO JAVIER NICOLINI SAAVEDRA. En cambio, sí ha podido constatar que el Segundo Solicitante es asignatario del dominio **jaque-mate.cl**.

16. Que la expresión "JAQUE MATE" es reconocida por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el cual la define como un "*lance que pone término al juego de ajedrez*". Por consiguiente, no corresponde a una expresión inventada por alguna de las partes en este juicio, habiendo sido acuñada dicha expresión con anterioridad a la teleserie del Segundo Solicitante que lleva dicho nombre.

17. Que el Primer Solicitante juega con la expresión "JAKE MATE", ya que es fonéticamente idéntica a "JAQUE MATE" y la primera palabra coincide también fonéticamente con su apellido.

18. Que el dominio **jakemate.cl** en litigio se redirecciona al sitio **jake-mate.cl** de propiedad del Primer Solicitante, en el cual puede apreciarse que éste efectivamente tiene como finalidad ayudar a organizaciones, empresas, emprendedores, políticos, profesionales y educadores, entre otros, a definir Estrategias de Marketing Digital.

19. Que, por lo anterior, resulta evidente que don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA le está dando un uso legítimo al dominio **jakemate.cl**.

20. Que, por otro lado, la marca del Segundo Solicitante es "JAQUE MATE" y no "JAKE MATE". Al respecto, si TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE estima que el otorgarse el dominio en litigio al Primer Solicitante provocaría errores o confusiones entre los usuarios de Internet y público en general, no se entiende por qué ha permitido que el dominio **jaquemate.cl** esté registrado a nombre de terceros casi permanentemente desde el año 2000 en adelante, sin haber iniciado acción alguna para impedir el registro o revocarlo cuando ya ha sido asignado.

21. Que, a mayor abundamiento, el Primer Solicitante ya es asignatario del dominio **jake-mate.cl** desde hace más de un año, sin que se produzcan los errores o confusiones a los que alude TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. Por consiguiente, puede concluirse fundadamente que el dominio de autos podrá coexistir pacíficamente con las marcas comerciales y nombre de dominio del Segundo Solicitante, sin afectar los derechos e intereses legítimos de este último.

22. Que, además, don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA pidió el nombre de dominio en litigio en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio "*first*

come, first served", principio que sumado a los otros antecedentes mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho del Primer Solicitante al dominio **jakemate.cl**.

23. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

24. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **jakemate.cl** al Primer Solicitante, don JAVIER ALONSO JAQUE ARANCIBIA, RUT Nº 13.016.910-4.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 2 de enero de 2013.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6