Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **lwow.cl**
Oficio OF12862

VISTOS:

1. Que con fecha 6 de mayo de 2010, D Y M INVERSIONES LIMITADA, representado en calidad de contacto administrativo por don MAOR LWOW, solicita la inscripción del nombre de dominio **lwow.cl**. Posteriormente, con fecha 31 de mayo de 2010, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, representado en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **lwow.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF12862, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 10 de septiembre de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 22 de septiembre de 2010, a las 12:30 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 septiembre de 2010, se efectúa el comparendo fijado para ese día al que asiste, por una parte, don MAOR LWOW y don ALBERTO GÓMEZ ROTH, quienes comparecen en calidad de agentes oficiosos del Primer Solicitante, D Y M INVERSIONES LIMITADA y, por la otra, doña JOSEFINA DEL PILAR MORA ARIAS, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que se acuerdan las normas de procedimiento;

5. Que con fecha 27 de septiembre de 2010, don CARLOS ALBERTO GÓMEZ ROTH, en representación del Primer Solicitante D Y M INVERSIONES LIMITADA, cumple lo ordenado en la audiencia de fijación del procedimiento, acreditando la personería de don MAOR LWOW para representar a D Y M INVERSIONES LIMITADA;

6. Que con fecha 28 de septiembre de 2010, el Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, consigna el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 8 de octubre de 2010;

7. Que con fecha 7 de octubre de 2010, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, presenta su demanda de asignación del dominio **lwow.cl**, argumentando que dicha empresa fue fundada con fecha 21 de junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas.

   PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE es una institución privada que se financia en parte con aportes económicos del Estado, y que actualmente está compuesta por 18 facultades que, distribuidas en cuatro Campus, acogen a más de 21.000 estudiantes, dentro de los cuales se cuentan aproximadamente 18.000 estudiantes de pre-grado, 2.000 estudiantes de magíster, 700 estudiantes de doctorado y 800 estudiantes de postítulo.

Además, su cuerpo docente está formado por más de 2.600 profesionales, dentro de los cuales más de 115 son reconocidos académicos extranjeros. Además, forman parte de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, el Club Deportivo de la Universidad Católica con más de 20 ramas deportivas, el Hospital Clínico, el Canal de Televisión de cobertura nacional, Canal 13 (el cual corresponde a uno de los dos canales más tradicionales e importantes de la televisión chilena), el DUOC-UC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Fundación de Vida Rural.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, con sus más de 120 años de vida, y siendo una de las universidades más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de nuestro país al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

El Segundo Solicitante indica que CANAL 13, Universidad Católica de Chile Televisión o, más exactamente, Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un canal de televisión chileno privado, que se transmite en la señal 13 (Santiago) abierto, y en la señal 22 de compañías de cable. Perteneció al holding Empresas UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile por más de 50 años, siendo adquirido recientemente por el grupo Luksic.

CANAL 13 es uno de los canales de televisión más antiguos e importantes del país, siendo líder en sintonía a nivel nacional en muchos de los programas que se transmiten en él. A mayor abundamiento, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE también emite su señal a diversos países del mundo, ya sea vía Internet a través del sitio Web **canal13.cl**, o sus portales Web, creados especialmente para llegar a diversos grupos de interés, como es el caso de CUBOX, para los más pequeños y **wow.cl** para un segmento juvenil-adulto.

El Segundo Solicitante añade que la historia de éxitos comenzó el 21 de agosto de 1959, cuando un grupo de ingenieros de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE inició oficialmente las transmisiones. Pero el hito más importante y que dio el verdadero puntapié inicial de este nuevo medio en el país, lo constituyó el Mundial de Fútbol de 1962, el cual fue el primer gran desafío que CANAL 13 asumió para llevar hasta los hogares chilenos las alternativas de la más importante competencia deportiva que se haya realizado en nuestro país. Además, marca el inicio de una identidad que se ha consolidado en la mente de las personas, como es la asociación de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE con el nombre de CANAL 13.

CANAL 13 constituye la red más extensa del país, con un total de 203 estaciones transmisoras instaladas desde Arica hasta el Continente Antártico. La distribución de la señal de CANAL 13 se hace vía satélite a las estaciones locales distribuidas a lo largo del territorio nacional, dando una cobertura a un 98 por ciento de la población potencial del país. A lo largo de toda su trayectoria, la tecnología ha sido un pilar fundamental para mantener y entregar una programación de primera calidad. Es por ello que, constantemente está renovando su equipamiento técnico y capacitando a su personal, teniendo acceso permanente a un moderno Centro de Capacitación propio que le permite ponerse al día en los últimos avances tecnológicos.

En este sentido, en el segundo semestre de 1998 se inició un plan de incorporación de nuevas tecnologías para la transición hacia la televisión digital y la generación de contenidos

multimediales, como por ejemplo, la validación de todo su equipamiento y el desarrollo de su versión en Internet a través de sus sitios Web oficiales **canal13.cl**, **cubox.cl** y **wow.cl**.

Actualmente, añade PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, CANAL 13 se encuentra en una etapa de posicionar y acercar al público y a los usuarios a sus diversos contenidos en una forma rápida y eficiente. En este contexto, surge en el año 2008 la plataforma comunicacional **"WOW"**, orientada específicamente a un sector etáreo juvenil-adulto, con un moderno e innovador portal Web en la red global Internet, en el sitio **wow.cl**, a través del cual los jóvenes pueden acceder a contenidos propios de la programación de CANAL 13, así como efectuar descargas de juegos, ringtones, música y videos. Adicionalmente, por medio de este portal Web se realizan y ofrecen diversos concursos y promociones, así como la entrega de información acerca de recitales, eventos y fiestas que se desarrollan en nuestro país, razón por la cual se ha convertido en un sitio Web de amplia popularidad y recurrentemente visitado por jóvenes que buscan acceder a una información rápida y eficiente, así como a contenidos que realmente satisfacen sus intereses.

El Segundo Solicitante señala que su portal Web **"WOW"** de CANAL 13 se ha convertido en una de sus plataformas comunicacionales más importantes, siendo ampliamente reconocida y vinculada en la red global Internet a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Además, indica el Segundo Solicitante que es visitado por miles de jóvenes día a día, que ingresan a este sitio confiados en encontrar contenidos interesantes, una información eficiente y promociones y concursos atractivos para sus áreas de interés, los que son desarrollados diariamente por un equipo especializado de CANAL 13.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE cuenta con numerosas marcas comerciales registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Dentro de ellas se encuentra una familia de registros marcarios para la expresión **"WOW"**, a saber:

- **"WOW!"**, Registro Nº 758.498, para distinguir "servicios de comunicaciones, en particular, comunicaciones radiofónicas, telex, radioemisoras y televisión; servicios de difusión de programas hablados, radiados o televisados; servicios de telecomunicación vía Internet, y otras formas de comunicación a través de medios computacionales; servicios de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, World Wide Web y otras redes de bases de datos; servicios de transmisión y comunicación de información oral y visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y o satelitales; servicios de comunicación electrónica vinculada a Internet y otros medios de comunicación computacionales; servicios de expedición de mensajes (despacho) y de mensajería electrónica; telefonogramas; cablegramas; televisión por cable; servicios de agencias de prensa", en clase 38.

- **"WOW! BANDA ANCHA"**, Registro Nº 758.492, para distinguir servicios de la clase 38.

- **"WOW! GAMES"**, Registro Nº 758.494, para distinguir servicios de la clase 38.

- **"WOW! MUSIC"**, Registro Nº 758.493, para distinguir servicios de la clase 38.

- **“WOW! RINGTONES”**, Registro Nº 758.497, para distinguir servicios de la clase 38.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE es titular de marcas comerciales que se estructuran en base a la misma expresión distintiva del nombre de dominio en disputa, la cual tiene por objeto distinguir e identificar su reconocido portal Web **“WOW”** el cual es ampliamente reconocido entre los usuarios de Internet y público en general, gracias al posicionamiento que el Segundo Solicitante ha hecho de él. En este sentido, si un tercero hace uso de esta marca, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE considera que le causará un grave perjuicio, provocando confusión respecto a la procedencia de los bienes y servicios ofrecidos a través del nombre de dominio en disputa.

El Segundo Solicitante indica que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, indica que un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio **lwow.cl**, con un sitio en Internet que incluye información relativa a la plataforma comunicacional en Internet **“WOW”**. A su vez, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE señala que cuenta con los siguientes nombres de dominio estructurados sobre dicha expresión y que dejan en evidencia la real utilización de la expresión **“WOW”**:

- **wow.cl**
- **wowtv.cl**
- **wowringtones.cl**
- **wowmusica.cl**
- **wowmusic.cl**
- **wowlegion.cl**
- **wowjuegos.cl**
- **wowgames.cl**
- **wowbandaancha.cl**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE considera que el Primer Solicitante de autos se ha limitado a tomar el nombre de su famoso portal en Internet, sitio Web, plataforma comunicacional y base de sus marcas comerciales destinadas a proteger sus inversiones, anteponiendo únicamente la letra “L”, lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Sostiene firmemente que agregar una letra a la marca y nombre de dominio, no permite desvincular dicha marca y dominio con el dominio de autos ya que éste no adquiere individualidad propia. En este sentido, su nombre de dominio **wow.cl** es virtualmente idéntico al dominio de autos y actualmente se encuentra activo y entrega abundante información acerca de juegos, promociones y eventos orientados a un público juvenil-adulto, aprovechándose la contraria de la fama de la cual goza dicho portal Web e induciendo a error y confusión a usuarios de Internet quienes, válidamente, pero inducidos a confusión por la demandada de autos, pensaran que se trata de un nuevo nombre de dominio de su titularidad.

El Segundo Solicitante agrega que es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que “*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*”. El anterior ha sido un criterio adoptado en varias sentencias arbitrales, como en el caso del nombre de dominio **promain.cl**, en el cual se sostuvo lo siguiente: “*Que*

existen diversos criterios de prudencia y equidad que pueden aplicarse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la regla 14 de la RNCL. El primero de ellos —a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión— es el que podemos denominar «criterio de la identidad», conforme al cual debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo derecho sea gráficamente idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho presente mayor similitud o vinculación lógica con el referido SLD". Este razonamiento fue un elemento a considerar al momento de asignar finalmente el nombre de dominio al segundo solicitante, titular de la marca sobre la cual se estructuraba dicho nombre de dominio.

Señala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red**,** para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **"IBM"**, **"SAMSUNG"** o **"PEPSI"** efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que entre los que deben tenerse presente es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real* sino el mundo *virtual* que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, cabe señalar que en Derecho Comparado, así como la uniforme jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

El Segundo Solicitante indica que los nombres de dominio comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos. Además, es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la

Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) "El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos." Agrega PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "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." Al respecto, el Segundo Solicitante indica que en el caso de autos el nombre de dominio en conflicto si se asignara a la contraparte se estaría promulgando una dilución de la reconocida marca comercial que distingue al portal Internet **"WOW"**, que ha sido profusamente utilizado para entregar información a usuarios de un segmento etario determinado (juvenil-adulto) sus numerosos programas, transmisiones y eventos que han llegado a los mismos gracias a la compra de derechos, producciones de programas y un gran despliegue de marketing, por lo que evidentemente de asignarse este dominio al Primer Solicitante se inducirá necesariamente a error a los usuarios, provocando un grave perjuicio a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

El Segundo Solicitante considera que para el caso de autos es aplicable el criterio de la notoriedad del signo pedido que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, además, indica que cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio su campo de protección debe ampliarse más allá de los productos y servicios cubiertos por la misma marca.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE considera que la aplicación de este criterio obliga a concluir que tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **lwow.cl**, debido a que la marca **"WOW"** es una expresión famosa y notoria a nivel nacional producto de la publicidad contratada por el Segundo Solicitante en distintos medios.

El Segundo Solicitante señala que al caso de autos es también aplicable el criterio de la creación intelectual del signo, ya que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE considera que dicha expresión se encuentra asociada desde sus orígenes a ella, pues fue precisamente éste quien fue el pionero en la utilización de este concepto para distinguir portales Web y blogs informáticos para un segmento juvenil-adulto en Internet. Ha posicionado este reconocido portal Web entre los usuarios, ofreciendo diversas promociones, concursos y beneficios, los que suponen cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes intangibles, los cuales forman parte y configuran el *portal Web* "**WOW**".

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE estima que es igualmente aplicable el criterio del Mejor Derecho por el uso Empresarial Legítimo, que se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. El Segundo Solicitante argumenta que ha sido uno de los pioneros en la utilización de sitios Web como plataforma informática para llevar sus productos y servicios a diversos sectores del mercado, y en tal calidad es que ha posicionado el concepto de **"WOW"** entre los usuario nacionales de la red Global Internet**.**

El Segundo Solicitante añade que también es aplicable el Criterio de la Identidad, en donde se establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, ya que es ella quien ha difundido y utilizado profusamente la expresión **"WOW"** en el mercado, ha registrado dicha expresión como marca comercial, siendo ésta virtualmente idéntica al nombre de dominio materia de autos. En este sentido, la jurisprudencia nacional, en el fallo de fecha 21 de mayo de 2006 recaído en el conflicto por el nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**, estableció: "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…".*

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE hace presente que la expresión **"WOW"** que identifica su famoso portal Web se utiliza real y efectivamente en Internet. Prueba de ello es que basta entrar al sitio Web **google.cl**, en el cual se puede observar que al ingresar el concepto de **"WOW"** como patrón de búsqueda, los primeros resultados arrojados por ésta aluden al Segundo Solicitante, lo que da cuenta de su fama y notoriedad en la Web, además de la asociación que los usuarios realizan entre este concepto y PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. En este sentido, la lógica hace pensar que si el buscador más famoso del mundo asocia la expresión sobre la que se estructura el dominio en disputa al Segundo Solicitante, lo más probable es que los usuarios de Internet hagan lo mismo.

Adicionalmente, añade el Segundo Solicitante, el sitio Web **wow.cl** se encuentra activo y contiene abundante información a la que los usuarios acceden diariamente. En virtud de lo anterior, la expresión "WOW" es efectivamente usada y ampliamente asociada a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE en Internet lo que constituye otro argumento en virtud del cual debería asignársele este nombre de dominio.

Otro elemento a considerar es el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, que tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley, en su artículo 6 *bis* establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."* El Segundo Solicitante añade que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de **"WOW"** han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea para el titular de la marca famosa y notoria. Agrega el artículo 10 *bis* del Convenio de París, sobre competencia desleal, lo siguiente:

1) *"Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*

2) *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

3) *"En particular deberán prohibirse:*

    1. "Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

    2. "Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

    3. "Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

El Segundo Solicitante reitera que es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con él, ya que la expresión **"WOW"** idéntica al elemento diferenciador y distintivo del nombre de dominio disputado **lwow.cl**, el cual corresponde o bien se asocia directamente con PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, al constituir el elemento con el cual se identifica su exitosa plataforma comunicacional en Internet.

El Segundo Solicitante concluye que de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la fama y notoriedad del signo

"WOW", el registro de marcas que se conforman sobre la misma expresión, su uso efectivo en Internet, así como la cobertura mediática que han tenido los portales en Internet de Canal 13, considera que es PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE quien tiene el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en conflicto, en especial considerando que ha sido ésta quien ha sido pionero en la creación y proyección del concepto de "WOW" y que D Y M INVERSIONES LIMITADA carece de vinculación con dichos servicios. En estas circunstancias, indica que existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente para el Segundo Solicitante, en el mejor derecho de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio **lwow.cl** a D Y M INVERSIONES LIMITADA constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE;

8. Que por resolución de fecha 8 de octubre de 2010, se provee el escrito presentado con fecha 27 de septiembre de 2010 por CARLOS ALBERTO GÓMEZ ROTH, en representación del Primer Solicitante, D Y M INVERSIONES LIMITADA. A su vez, se provee el escrito presentado con fecha 7 de octubre de 2010 por don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico;

9. Que con fecha 18 de octubre de 2010, don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, evacua el traslado indicando que es importante destacar que habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho donde se hicieran valer los argumentos, sólo el Segundo Solicitante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva.

   En este sentido, agrega el Segundo Solicitante, es necesario hacer presente que el criterio "*first come, first served*" en el cual se podría haber fundamentado la defensa de D Y M INVERSIONES LIMITADA, no es absoluto, e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de *ultima ratio*, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso de autos solamente PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, ha presentado diligentemente sus argumentos que dan cuenta de su mejor derecho sobre el nombre de dominio **lwow.cl**. Este argumento, añade el Segundo Solicitado, proviene del artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "*eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*". Lo anterior se ve corroborado por el artículo 14 del

mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero que "*será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre…*" sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE indica que la jurisprudencia avala lo anteriormente señalado en la sentencia de asignación de nombre de dominio **todochile.cl**, en la cual se señala: "*una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto".*

El Segundo Solicitante señala que en relación al criterio "*first come, first served*" y la nula argumentación de D Y M INVERSIONES LIMITADA sobre sus supuestos intereses en relación con el nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, quien ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio **lwow.cl.**

En síntesis, el Segundo Solicitante, argumenta que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han considerado al criterio "*first come, first served*" como un principio de "*ultima ratio*", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cuál se le ha de asignar el dominio en conflicto, se opta por asignarlo finalmente a aquella parte que primero lo solicitó. Ello no ocurre en el caso de autos, ya que el mejor derecho de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE se encuentra debidamente acreditado con la documentación acompañada en la demanda de mejor derecho. A su vez, para el Segundo Solicitante, resulta evidente que es él quien tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, y que la inactividad de D Y M INVERSIONES LIMITADA da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el mismo.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE insiste sobre su mejor derecho por ser titular de la expresión **"WOW"** en Chile, con la cual se distingue en el mercado, gozando de gran fama y notoriedad, así como también sus servicios en el portal Web **wow.cl**, los que son ampliamente reconocidos y difundidos en todo Chile y que es virtualmente idéntico al dominio de autos.

A mayor abundamiento, el Segundo Solicitante señala que sin perjuicio de los criterios mencionados en su demanda de mejor derecho en virtud de los cuales el nombre de dominio **lwow.cl** debiera asignarse a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, cree importante lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**. En dicho fallo, se concluyó que:

> *"…no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."*

Como se desprende de dicho fallo, según el Segundo Solicitante, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia y parte distintiva de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cuál de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo.

En este mismo orden de ideas y conforme al principio de identidad, el Segundo Solicitante señala que corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE considera que el nombre de dominio en conflicto debe asignársele, ya que, como se ha dicho, es titular de una gran familia de registros marcarios para la expresión "**WOW!**", siendo ampliamente reconocido en el mercado real y en Internet.

El Segundo Solicitante reitera que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo de fecha 21 de mayo de 2006 recaído en el conflicto por el nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl** en el cual se sostuvo que "*el criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…"*. A su vez, en el arbitraje del dominio **enjoydesign.cl** de fecha 21 de enero de 2010 se concluyó, haciendo aplicación de este criterio, que: "*… la jurisprudencia administrativa y judicial se ha uniformado al considerar que se produce infracción al ordenamiento jurídico y especialmente a las normas legales sobre Privilegios Industriales, en el caso de marcas comerciales registradas, causando confusión, error o engaño en el público consumidor, cuando los nombres de dominio (sic) resultan ser idénticos o engañosamente similar con marcas comerciales registradas por terceros*".

Además, y para reforzar lo anterior, el Segundo Solicitante destaca lo señalado en el fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio **easyservice.cl**. En él se mencionan los aspectos que acarrea la titularidad sobre una marca notoria y reconocida en el mercado como lo es la marca "**WOW!**":

> *OCTAVO: Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede si no saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos.*

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE reitera que el Primer Solicitante procedió a solicitar el nombre de dominio **lwow.cl**, haciendo uso de un signo sobre el cual el Segundo Solicitante posee derechos de propiedad industrial para su uso y que es el elemento distintivo de sus marcas comerciales. Este signo se encuentra dando forma al dominio, sin que exista ningún elemento que permita diferenciarlo, pues resulta evidente que agregar una letra "l" al principio del nombre de dominio, no permite distinguirlo o de las marcas comerciales de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, pues no hay ningún cambio gráfico sustancial ni suficiente con "**WOW!**". Es más, desde una perspectiva fonética no existe ninguna modificación, por lo que el riesgo de confusión entre los usuarios resulta intolerable. Por tanto, se sostiene que la confusión entre los consumidores y usuarios de la red Internet, enfrentados a este nombre de dominio será grave y producirá gran perjuicio a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

El Segundo Solicitante insiste sobre la función básica de todo nombre de dominio que consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet. Agrega que en el caso improbable e hipotético de asignarse el dominio en disputa a D Y M INVERSIONES LIMITADA, no se cumplirá. En efecto, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio **lwow.cl** pensará lógica y razonablemente que se trata de un dominio de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE o autorizado por ella.

El Segundo Solicitante, por último, resume que en el caso de autos se está frente a:

- Un nombre de dominio que consiste en el elemento distintivo de las marcas de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, y de sus nombres de dominio, sin perjuicio de que, además, es parte del nombre comercial de uno de sus portales Web más importantes y con gran presencia en el mercado.

- Un Primer Solicitante que no ha acreditado interés ni vinculación alguna con el dominio en disputa. En efecto, indica que no consta en estos autos antecedente alguno que de cuenta de su supuesto derecho; no es titular de ninguna marca comercial, nombre de dominio o de cualquier otro antecedente en virtud del cual pueda acreditar fehacientemente algún tipo de derecho, vinculación o interés con el nombre de dominio **lwow.cl**.

Finalmente, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE sostiene que atendida la fama y notoriedad de su marca, debe estimarse que, aún cuando no se tenga ningún antecedente acerca de las actividades de D Y M INVERSIONES LIMITADA, una eventual diversidad en los rubros será irrelevante al momento de la protección. Ello es así, dado que siendo esta marca famosa y notoria, ésta debe ser resguardada como tal, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de la marca, y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE concluye que a su juicio se encuentra debidamente acreditado que es él quien goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa;

10. Que con fecha 22 de octubre de 2010, se provee la presentación de fecha 18 de octubre de 2010 de don EDUARDO LOBOS VAJOVIC en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, lo que es notificado a las partes por correo electrónico.

11. Que con fecha 18 de noviembre de 2010, 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 en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca **"WOW!"**, registrada bajo el N° 758.498 para distinguir servicios de la clase 38, y sobre variantes de dicha marca, tales como **"WOW! BANDA ANCHA"** Registro Nº 758.492, **"WOW! GAMES"** Registro Nº 758.494, **"WOW! MUSIC"** Registro Nº 758.493, y **"WOW! RINGTONES"** Registro Nº 758.497, todas para distinguir servicios de la clase 38;

7. Que, a su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario e los nombres de dominio **wow.cl**, **wowtv.cl**, **wowringtones.cl**, **wowmusica.cl**, **wowmusic.cl**, **wowlegion.cl**, **wowjuegos.cl**, **wowgames.cl** y **wowbandaancha.cl**;

8. Que a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente que la marca **"WOW!"** de su propiedad es real y efectivamente usada en el mercado en relación a servicios de la clase 38;

9. Que, a su vez, es indudable que el nombre de dominio **lwow.cl** en conflicto es confusamente similar tanto a la marca comercial **"WOW!"** y sus variantes de propiedad del Segundo Solicitante, como a los nombres de dominio que tiene asignados, de tal forma que el dominio de autos efectivamente podría inducir a los usuarios de Internet y al público consumidor en general a error o confusión;

10. 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;

11. Que por el mero hecho de que D Y M INVERSIONES LIMITADA haya solicitado primero el nombre de dominio **lwow.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

12. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, así como la falta de ellos por parte de D Y M INVERSIONES LIMITADA, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **lwow.cl** al Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, RUT Nº 81.698.900-0.

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 Giovanna Minguzzi Clunes, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 1 de marzo de 2011.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca
RUT 16.007.715-8

Giovanna Minguzzi Clunes
RUT 9.833.193-K