mundofox.cl

En Santiago, a 16 de Enero de 2007.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF06583, de 25 de Agosto de 2006, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre Eduardo Andrés Tello Aravena y Twentieth Century Fox Film Corporation, por la inscripción del nombre de dominio mundofox.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificación de las partes que consta a fojas 2 y 3.

3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, de 25 de Agosto de 2006, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 5.

4.- Resolución de fojas 6, de 30 de Agosto de 2006, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.

5.- Notificación de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 30 de Agosto de 2006, de la resolución señalada en el número anterior.

6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con fecha 30 de Agosto de 2006, de los documentos de fojas 6 y 7.

7.- Copia de la notificación enviada por correo electrónico, con fecha 30 de Agosto de 2006, a Nic Chile y también a las partes, mediante la cual se comunica mi aceptación a la designación de árbitro en el caso de la referencia, agregándose también copia de los documentos de fojas 6 y 7.

8.- Copia del mensaje de correo electrónico de fojas 11, enviado por Nic Chile a las partes, con fecha 31 de Agosto de 2006, dando cuenta de haber tomado conocimiento de la aceptación del suscrito como árbitro para este caso.

9.- Escrito y documentos de fojas 13 y siguientes, en el que consta la personería de los representantes del segundo solicitante Twentieth Century Fox Film Corporation.

10.- Acta del comparendo realizado con fecha 25 de Septiembre de 2006, con la sola asistencia de doña Mercedes Valdivieso Prado, habilitada de derecho, en representación de Twentieth Century Fox Film Corporation, en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 19 y 20.

11.- Copia del mensaje de correo electrónico de fojas 21, enviado a las partes con fecha 25 de Septiembre de 2006, notificando y enviando copia del contenido del comparendo de fojas 19 y 20.

12.- Escrito de fojas 22 y siguientes, en el cual la parte de Twentieth Century Fox Film Corporation deduce y fundamenta su demanda y acompaña documentos.

13.- Documento de fojas 36, consistente en impresión de la página web www.markmonitor.com, en la que se da cuenta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños del nombre de dominio mundofox.com.

14.- Documento de fojas 37, consistente en impresión de la página web www.markmonitor.com, en la que se da cuenta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños del nombre de dominio mundofox.com.br.

15.- Documento de fojas 39, consistente en listado de marcas pertenecientes a Twentieth Century Fox Film Corporation, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, España y Estados Unidos de América.

16.- Documento de fojas 40, consistente en copia de la impresión de la página web "register.com" que da cuenta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños del nombre de dominio mundofox.com.

17.- Documento de fojas 42, consistente en copia de la impresión de la página web "register.com" que da cuenta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños del nombre de dominio thesimpsons.com.

18.- Documento de fojas 45, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños de la marca "MUNDOFOX.COM", registro Nº 597.508, que distingue servicios de entretenimiento en la forma de proveer información en línea en el campo de la televisión, películas y entretenimiento doméstico, a través de una red global de comunicaciones, clase 41.

19.- Documento de fojas 46, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños de la marca "MUNDOFOX.COM", registro Nº 597.507, que distingue servicios de comunicaciones consistente en la transmisión vía computarizada de mensajes e imágenes, clase 38.

20.- Documento de fojas 47, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños de la marca "FOX SPORTS", registro Nº 755.036, que distingue revistas, periódicos, diarios, revistas que aparecen como suplementos de diarios, clase 16.

21.- Documento de fojas 48, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños de la marca "FOX", registro Nº 698.731, que distingue servicios de entretenimiento a saber, producción y distribución de películas cinematográficas, teatrales y programas de televisión; producción y distribución para otros en el campo del entretenimiento fílmico y en cinta para ver a través de la televisión, cine y otros medios; servicios de educación de individuos o de doma de animales, bajo todas sus formas; servicios de diversión o el recreo de los individuos, clase 41.

22.- Documento de fojas 49, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños de la marca "FOX", registro Nº 698.730, que distingue servicios que permiten a una persona al menos comunicarse con otra por un medio sensorial; servicios que consisten, especialmente, en la difusión de programas hablados, radiados, televisados o por cable; servicios de comunicaciones por todos los medios de difusión, clase 38.

23.- Documento de fojas 50, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños de la marca "FOX", registro Nº 599.959, que distingue servicios de entretenimiento, tales como, producción y

distribución de material de audio, visual y audiovisual filmado o grabado en cintas, incluyendo películas, programas de televisión, cintas de video, video cassettes, discos de video, discos, cintas y cassettes, clase 41.

24.- Documento de fojas 51, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños de la marca "FOX", registro Nº 599.958, que distingue películas cinematográficas, cintas de video, video cassettes, discos de video, discos, cintas y cassettes para producir sonido y demás productos de la clase 9.

25.- Documento de fojas 52, consistente en impresión de la página web de Nic Chile, en la cual consta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños del nombre de dominio fox.cl.

26.- Documento de fojas 53, consistente en impresión de la página web de Nic Chile, en la cual consta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños del nombre de dominio myfox.cl.

27.- Documento de fojas 54, consistente en impresión de la página web de Nic Chile, en la cual consta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños del nombre de dominio canalfox.cl.

28.- Documento de fojas 55, consistente en impresión de la página web de Nic Chile, en la cual consta que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños del nombre de dominio foxsports.cl.

29.- Documento de fojas 56 y siguientes, consistente en impresiones del contenido de la página web "mundofox.com".

30.- Documento de fojas 90 y siguientes, consistente en impresiones del contenido de la página web "TheSimpsons.com".

31.- Documento de fojas 151, consistente en impresión de la página web de Nic Chile, en la cual consta que el señor Eduardo Andrés Tello Aravena, es dueño del nombre de dominio thesimpsons.cl.

32.- Documentos de fojas 152 y siguientes, consistentes en copia de las impresiones de los siguientes artículos de prensa que dan cuenta de la fama y notoriedad de la página web "mundofox.com":

- Reportaje publicado en la página web "infoaqui.com", con fecha 11 de Julio de 20006, en Venezuela.
- Reportaje publicado en Venezuela, con fecha 12 de Julio de 2006, haciendo referencia al comienzo de la nueva temporada de la serie de televisión "Los Simpsons", que se transmite por los canales de Twentieth Century Fox Film Corporation.
- Reportaje publicado en Venezuela, haciendo referencia al comienzo de la decimoséptima temporada de "Los Simpsons", serie de televisión que se transmite a través de los canales de Twentieth Century Fox Film Corporation.
- Reportaje publicado en el diario "La Opinión", de Colombia, de fecha 12 de Julio de 2006.
- Reportaje publicado en el diario "El Financiero", de México, con fecha 11 de Julio de 2006.
- Reportaje publicado en el diario "El Gráfico", de México, con fecha 11 de Julio de 2006.
- Reportaje publicado en la página web del diario "El Excelsior", de México, "nuevoexcelsior.com.mex", con fecha 11 de Julio de 2006.

- Reportaje publicado en la página web del diario “El Universal”, de México, con fecha 12 de Julio de 2006.
- Reportaje publicado en la página web “peru.com”, de Perú.
- Reportaje publicado en la página web “Yahoo.com.ar” de Argentina, con fecha 10 de Julio de 2006.
- Reportaje publicado en el diario “La Voz del Interior”, referente al inicio de la decimoséptima temporada de “Los Simpsons”, serie de televisión que se transmite por los canales de Twentieth Century Fox Film Corporation.
- Reportaje publicado en la página web del diario “La Voz del Interior”, referente al inicio de la decimoséptima temporada de “Los Simpsons”, serie de televisión que se transmite a través de los canales de Twentieth Century Fox Film Corporation.
- Reportaje publicado en el diario “Diariohoy”, de Argentina, referente al inicio de la decimoséptima temporada de “Los Simpsons”, serie de televisión que se transmite a través de los canales de Twentieth Century Fox Film Corporation.
- Reportaje publicado en el diario “La Mañana de Neuquén”, referente al inicio de la decimoséptima temporada de “Los Simpsons”, serie que se transmite por los canales de televisión de Twentieth Century Fox Film Corporation.
- Reportaje publicado en la página web “diariodecuyo.com.ar”, en Argentina, de fecha 16 de Julio de 2006.
- Reportaje publicado en la página web del diario “La Mañana de Neuquén”, de Argentina, de fecha 16 de Julio de 2006.
- Reportaje publicado en la página web del diario “Los Andes”, “losandes.com.ar”, de Argentina, con fecha 16 de Julio de 2006.

33.- Documento de fojas 169, consistente en impresión de la página web “vtr.cl” que trata de uno de los programas que se transmiten a través de los canales de televisión de Twentieth Century Fox Film Corporation, y que, además, ofrece un acceso vía link, a la página web “mundofox.com”.

34.- Documento de fojas 170 y siguientes, consistente en copia de la impresión de la página web “lun.com”, del diario de circulación nacional “Las Últimas Noticias”, en que se publica un reportaje sobre una de las novedades de la serie “Futuraza”, que se transmite a través de los canales de televisión de Twentieth Century Fox Film Corporation, indicando que para más información se puede acceder a uno de los links de la página web “mundofox.com”.

35.- Documento de fojas 173, consistente en copia de la impresión de la página web “icei.uchile.cl”, correspondiente a la página web del Instituto de la Comunicación e Imagen, de la Universidad de Chile, en el que se publican diversos enlaces de Internet relacionados con canales de televisión, dentro de los cuales se encuentra la página web “mundofox.com”, perteneciente a Twentieth Century Fox Film Corporation.

36.- Documentos de fojas 177 y siguientes, consistente en copia de la impresión de la página web “trustno1.cl”, utilizada como sitio web del Grupo Oficial The X-Files Chile, en el que se da acceso vía link a la página web “mundofox.com”, perteneciente a Twentieth Century Fox Film Corporation.

37.- Resolución de fojas 189, de 11 de Octubre de 2006, proveyendo la presentación de la parte de Twentieth Century Fox Film Corporation y dando traslado de la misma y notificación por correo electrónico a las partes, de 11 de Octubre de 2006, cuya copia está agregada a fojas 190.

38.- Resolución de fojas 191, de 26 de Diciembre de 2006, citando a las partes a oír sentencia y su correspondiente notificación por correo electrónico de 26 de Diciembre de 2006, cuya copia rola a fojas 192.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son parte en este juicio don Eduardo Andrés Tello Aravena, Rut Nº 10.302.158-8, con domicilio en Quincheo 5822, Estación Central, Santiago y Twentieth Century Fox Film Corporation, representada por Asesorías Inmobiliarias y Legales Limitada, Rut 78.135.010-9, con domicilio en 10201 W.Pico Boulevard, Los Ángeles 90035, Estados Unidos de Norteamérica.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre don Eduardo Andrés Tello Aravena, como primer solicitante, y Twentieth Century Fox Film Corporation, como segundo solicitante, al haber ellos presentado solicitudes competitivas por el nombre de dominio mundofox.cl y determinar a cuál de las partes corresponde el mejor derecho para la asignación definitiva de dicho nombre de dominio.

III.- Que en su escrito de fojas 22, la parte de Twentieth Century Fox Film Corporation funda su petición en los siguientes antecedentes:

Twentieth Century Fox Film Corporation es titular de numerosos nombres de dominio que se construyen en torno a la expresión "FOX", como por ejemplo mundofox.com, mundofox.com.br, mundofox.mobi, fox.cl, myfox.cl, canalfox.cl y foxsports.cl.

El nombre de dominio "mundofox.com" es mundialmente reconocido como un portal a través del cual se puede acceder a información acerca de la programación de los canales de televisión de Twentieth Century Fox Film Corporation, por países, pudiendo también participar en diversos concursos relacionados con las series de televisión que se transmiten por sus canales de televisión.

Cualquier asignación del nombre de dominio "mundofox.cl" a un tercero, implicaría desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de la empresa, puesto que se trata de nombres de dominio idénticos, pero que se identifican con un top level domain distinto.

Sería razonable pensar que los usuarios de Internet al enfrentarse al nombre de dominio "mundofox.cl", pensarán que corresponde a un sitio en el cual pueden acceder a los mismos servicios que se prestan mediante el nombre de dominio "mundofox.com", todo lo cual deja en claro que la solicitud en conflicto no es capaz de diferenciarse con los nombres de dominio, reconocidos a nivel mundial, que pertenecen a Twentieth Century Fox Film Corporation.

Hacen ver igualmente que el principio first come, first served cede ante aquel solicitante que, sin ser el primero en formular la petición de inscripción, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma; de modo tal que es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio, dentro de un orden de prelación o jerárquico.

En este sentido hacen ver que a su parte le asiste el mejor derecho basada en ser titular de los mencionados nombres de dominio "mundofox.com" y de la marca "MUNDOFOX.COM" registrada con el Nº 597.508 para distinguir servicios de la clase 41 y con el Nº 597.507 para distinguir servicios de la clase 38.

Hacen ver también que el mismo solicitante don Eduardo Andrés Tello Aravena ha pedido el nombre de dominio "thesimpsons.cl", que corresponde al nombre de uno de los programas de televisión más populares de Twentieth Century Fox Film Corporation. De esta forma, señalan que se puede deducir lógicamente que el señor Tello tiene la conducta habitual de solicitar nombres de dominio en el top level domain ".cl" que sean similares a marcas y nombres de dominio que se encuentran registrados por otras personas, y que cuentan en el mercado con una gran fama y notoriedad, a fin de lucrar con el nombre solicitado en el dominio ".cl".

Hacen ver que de asignarse el nombre de dominio en conflicto al señor Tello, se estaría avalando esta conducta, evidentemente contraria a toda ética mercantil y a los principios de competencia leal, lo que sería claramente inaceptable.

Por último, señalan que, desde otra perspectiva, en el caso que se otorgara el registro a la contraparte, se produciría error o confusión en los usuarios de Internet, respecto del origen de los servicios que el nombre de dominio en disputa entregue al usuario.

IV.- Que en la especie no ha concurrido a este procedimiento el señor Eduardo Andrés Tello Aravena, sin perjuicio de habérsele notificado por Nic Chile la designación de este árbitro, en el mensaje de correo electrónico de 25 de Agosto de 2006, que consta a fojas 5, habérsele enviado por correo certificado, como consta a fojas 8, con fecha 30 de Agosto de 2006, los documentos de fojas 6 y 7; habérsele notificado igualmente por correo electrónico la resolución de fojas 6, como consta en el documento de fojas 10; y habérsele notificado nuevamente por parte de Nic Chile la aceptación del suscrito al arbitraje, por correo electrónico de fojas 11.

Tampoco el primer solicitante concurrió a estos autos después de notificársele las actuaciones del comparendo de fojas 19, que fijó las bases de este procedimiento, cuyo contenido se le notificó por correo electrónico de 25 de Septiembre de 2006, el cual consta a fojas 21; ni tampoco evacuó el traslado que le fuera conferido por resolución de 11 de Octubre de 2006, de fojas 189, notificada por correo electrónico de la misma fecha, cuya copia se agregó a fojas 190.

V.- Que dado lo anterior, no existe en el expediente antecedente alguno acerca de las razones o motivaciones que pudo haber tenido el señor Eduardo Andrés Tello Aravena para solicitar el nombre de dominio en conflicto.

VI.- Que con los documentos de fojas 45 a 51, se tendrá por acreditado que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños de las marcas registradas en Chile: “MUNDOFOX.COM”, registro Nº 597.508; “MUNDOFOX.COM”, registro Nº 597.507; “FOX SPORTS”, registro Nº 755.036; “FOX”, registro Nº 698.731; “FOX” registro Nº 698.730; “FOX”, registro Nº 599.959 y “FOX”, registro Nº 599.958.

VII.- Que con los documentos de fojas 52 a 55, se tendrá por acreditado que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation son dueños de los nombres de dominio fox.cl, myfox.cl, canalfox.cl y foxsports.cl.

VIII.- Que con los documentos de fojas 56 a 150 se tendrá por acreditado el uso de la expresión “fox” como identificadota de sus servicios y en las que se detallan el contenido de las páginas web “mundofox” y “thesimpsons.com”.

IX.- Que la existencia y actividades de los señores Twentieth Century Fox Film Corporation resultan ser un hecho público y notorio, sin perjuicio de las pruebas agregadas en el expediente que igualmente lo acreditan, así como son sus marcas “FOX” y “MUNDOFOX.COM”, todo lo cual nos permite concluir que el segundo solicitante sí tenía antecedentes para pretender el nombre de dominio mundofox.cl, al momento de presentar su solicitud.

X.- Que al no haber comparecido a estos autos el primer solicitante, el Tribunal carece de todo antecedente que permita acreditar qué derechos o pretensiones pudo haber tenido el señor Tello Aravena al momento de presentar su solicitud.

XI.- Que con el mérito de lo expuesto, no cabe sino concluir que los señores Twentieth Century Fox Film Corporation tienen un mejor derecho sobre el nombre de dominio mundofox.cl, por ser ellos titulares de marcas comerciales y nombres de dominio

previamente inscritos, a diferencia del primer solicitante, que no ha acreditado tener derecho alguno sobre dicha expresión.

XII.- Que de acuerdo con lo señalado precedentemente, el primer solicitante no ha dado cumplimiento a lo previsto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en cuanto es de su responsabilidad exclusiva que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derecho válidamente adquiridos por terceros, todo lo cual justifica el rechazo de su solicitud.

RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio mundofox.cl presentada por el señor Eduardo Andrés Tello Aravena.

II.- Aceptar la solicitud de Twentieth Century Fox Film Corporation y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio mundofox.cl.

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad Nº 5.199.640-2.

Santiago, 16 de Enero de 2007.