En Santiago de Chile a 1 de septiembre de 2008.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO8920 de fecha 14 de mayo de 2008 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "piel-canela.cl", designación que acepté con fecha 19 de mayo de 2008, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Doña Jocelyn de los Ángeles Espinosa Muñoz, Rut 12.463.112-2, con domicilio en la ciudad de Puerto Aisen, Avenida Caupolican 73-B de la comuna de Aisen, correo electrónico s.maldonado@bibeser.cl; 2) Pontificia Universidad Católica de Chile, Rut. 81.698.900-0, representada por Sargent & Krahn y en autos por el abogado don Matías Somarriva Labra y por el egresado de derecho don Luis Ignacio Vergara López, todos con domicilio en esta ciudad, Avenida Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico elobos@sargent.cl y sargent@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "piel-canela.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 17 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la inasistencia de doña Jocelyn de los Ángeles Espinosa Muñoz, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 18 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de doña Jocelyn de los Ángeles Espinosa Muñoz.

Doña Jocelyn de los Ángeles Espinosa Muñoz no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Consta a fojas 36 y siguientes que don Matías Somarriva Labra en representación de Pontificia Universidad Católica de Chile presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, en la historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundada el 21 de julio 1888. Además forman parte de ella el Club Deportivo, el Hospital Clínico y el Canal 13 que corresponde a uno de los dos más tradicionales e importantes, el Duoc-UC, la Federación de Estudiantes y la Fundación de Vida Rural. Señala que la Universidad Católica de Chile es una de las más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica y ha colaborado con el crecimiento de nuestro país al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocido tanto a nivel nacional e internacional. Por otra parte señala que Canal 13 o más exactamente Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un canal de televisión chileno privado , que se transmite a través de la señal 13 (Santiago) abierto, y en el canal 22 de compañías de cable. Señala que "Piel Canela" es una telenovela producida y exhibida por su mandante durante el segundo semestre año 2001. Narra la historia de la telenovela y señala que lanzó a la fama a

alguno de los actores jóvenes más importantes de nuestro país como Paz Bascuñan, Benjamín Vicuña y Gonzalo Valenzuela, la fama de éstos últimos trascendió nuestras fronteras, ya que han desarrollado carreras exitosas en el extranjero. Agrega que su representada, con el objeto de proteger sus derechos y el enorme activo que representan las telenovelas que produce, y especialmente "Piel Canela", registró en el Departamento de Propiedad Industrial la expresión que identifica a esta famosa telenovela: Registro Nº602.638, Piel Canela, Nº605.250, Piel Canela, Nº605.251, Piel canela y Nº606.669, Piel Canela. Señala que los registros marcarios conforman una familia de marcas basadas en las expresiones "Piel Canela". Agrega que resulta evidente la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y el programa de televisión, toda vez que dicho dominio contiene íntegramente el nombre de la famosa telenovela de su mandante, diferenciándose solamente por un guión. Señala que el nombre de dominio solicitado es idéntico a la marca comercial previamente registrada por su mandante. Agrega que Piel Canela tiene presencia actualmente en la web ya que su mandante publicita la telenovela a través de http://pielcanela.canal13.cl lo cual demuestra la efectividad de que se producirán confusiones en los usuarios de Internet de asignar el nombre de dominio a la contraria. Señala que la contraria pretende aprovecharse de la fama y notoriedad de las marcas de su mandante y del reconocimiento que ha logrado la telenovela Piel Canela En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, cita las Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet "ICANN", que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, también cita el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 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.

A mayor abundamiento, señala que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20,21 Y 22 del Reglamento de NIC-Chile. También cita el criterio de la Notoriedad del signo pedido, el criterio de la Creación Intelectual del signo pedido, el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, el criterio de la Identidad. Cita el Convenio de París en su artículo 6 bis. Explica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "Piel Canela" han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos v 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. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Copia simple de los certificados de registros marcarios e impresión de sitio web http://pielcanela.canal13.cl/cgi-bin/link.exe/.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de doña Jocelyn de los Ángeles Espinosa Muñoz..

Doña Jocelyn de los Ángeles Espinosa Muñoz no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn S.A.

1.6.2 Respuesta de la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn S.A.

La Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn S.A. no evacuó respuesta alguna, ya que, doña Jocelyn de los Ángeles Espinosa Muñoz no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 39 de autos, con fecha 11 de agosto de 2008 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que doña Jocelyn de los Ángeles Espinosa Muñoz con fecha 23 de enero de 2008 solicitó el nombre de dominio "piel-canela.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn S.A., lo solicitó con fecha 30 de enero de 2008.-

II.2 Que doña Jocelyn de los Ángeles Espinosa Muñoz no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

II.3 Que la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn S.A., fundamentó su mejor derecho en la historia de la Universidad y en el Canal de Televisión "Canal 13" o más exactamente Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile,. Fundamenta que "Piel Canela" es una famosa telenovela producida y exhibida durante el segundo semestre año 2001. Además registró en el Departamento de Propiedad Industrial la expresión que identifica a la famosa telenovela: Registro Nº602.638, Piel Canela, Nº605.250, Piel Canela, Nº605.251, Piel Canela y Nº606.669, Piel Canela. Agrega que resulta evidente la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y el programa de televisión, toda vez que dicho dominio contiene íntegramente el nombre de la famosa telenovela, diferenciándose solamente por un guión.

Señala que Piel Canela tiene presencia actualmente en la web ya que publicita la telenovela a través de http://pielcanela.canal13.cl lo cual demuestra la efectividad de que se producirán confusiones en los usuarios de Internet de asignar el nombre de dominio a la contraria. Señala que la contraria pretende aprovecharse de la fama y notoriedad de las marcas y del reconocimiento que ha logrado la telenovela Piel Canela En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, cita las Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet "ICANN", cita el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cita los Artículos 20,21 Y 22 del Reglamento de NIC-Chile, cita el criterio de la Notoriedad del signo pedido, el criterio de la Creación Intelectual del signo pedido, el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, el criterio de la Identidad y el Convenio de París.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn S.A., consta a fojas 26 y siguientes que tiene registrada en Chile la marca "Piel Canela". Que dicha marca es prácticamente idéntica al nombre de dominio solicitado, "piel-canela.cl", pues la única diferencia es un guión (-) que no le otorga ningún elemento de diferenciación. En consecuencia, el nombre de dominio solicitado es prácticamente idéntico, y de todas formas engañosamente similar, a la marca "Piel canela" de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, se trata de una marca notoria y famosa, pues identifica a una famosa telenovela trasmitida por el canal de Televisión durante el segundo semestre del año 2001, pero cuya publicidad se mantiene en la web del Canal 13, de manera que, de otorgársele el nombre de dominio "piel-canela.cl", idéntico a la marca "Piel Canela ", a quien no es titular de

dicha marca, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen.

II.6 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "piel-canela.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por la Pontificia Universidad Católica de Chile, específicamente la telenovela "Piel Canela" producida y exhibida por el canal de televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "piel-canela.cl" a la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn S.A.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.