Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio showbol.cl

Santiago, 4 de enero de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº OF010842 de fecha 8 de junio de 2009 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"showbol.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Claudio Alejandro López Herrera, con domicilio en Rosario Sur 91 Oficina 701, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 24 de febrero de 2009 a las 04:29:21GMT, y Red de Televisión Chilevisión S.A., representada por Cooper & Cía. Ltda., ambos con domicilio en Málaga 232-E, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 03 de marzo de 2009, a las 18:38:52 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 8 de junio de 2009, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio showbol.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 15 de junio de 2009 a las 11:40 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital y a las partes por carta certificada con fecha 10 de junio de 2009, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el día 25 de junio de 2009 a las 10:00 horas, tuvo lugar, previa fijación de nuevo día y hora por resolución rolante a fojas 14, el comparendo decretado, con la asistencia de don Claudio Alejandro López Herrera y don Hernán Angulo Monsalve, por la primera solicitante, y de doña Lorena Carvajal Valdés, por la segunda solicitante.

SEXTO: Que por escrito de fecha 7 de julio de 2009, la parte de Red de Televisión Chilevisión S.A., dedujo demanda de mejor derecho, exponiendo lo siguiente: Que Chilevisión (CHV) es uno de los canales de televisión más antiguos de Chile. Que, originalmente llamado canal 9, por su frecuencia de emisión, fue fundado en 1959 bajo el patrocinio institucional de la Universidad de Chile. Que su primera transmisión se realizó el 4 de noviembre de 1960. Que en sus inicios fue una señal experimental que, gracias al aporte del Estado, salía al aire sólo los días viernes durante una hora, hasta que en 1962 –en coincidencia con el Mundial de Fútbol jugado en Chile- comenzó su proceso de masificación. Que por casi 20 años mantuvo el mismo nombre y frecuencia, salvo entre junio y septiembre de 1973, en donde emitió programación como Canal 6. Que en abril de 1980 cambió su frecuencia al 11 y pasó a llamarse "Teleonce", época en que desarrolló espacios que marcaron historia en la industria televisiva local: emitió el primer magazine matinal y creó formatos clásicos destinados a jóvenes y niños. Que el 31 de marzo de 1991, Teleonce se transformó en Red de Televisión de la Universidad de Chile RTU. Que esta etapa se caracterizó por programas deportivos, de actualidad, debate y cultura. Que en 1993 la Universidad de Chile transformó a RTU en Sociedad Anónima y vendió el 49 por ciento de su propiedad al consorcio televisivo venezolano Venevisión. Que así, el 1 de octubre de 1993, pasó a llamarse Chilevisión S.A. y logró tener una cobertura nacional en abril de 1994. Que un año más tarde, la Universidad de Chile dejó de ser dueña mayoritaria de Chilevisión al vender casi la totalidad de sus acciones a Venevisión, quien quedó con el 99 por ciento de la propiedad de la empresa. Que a fines de marzo de 1999, Chilevisión pasó a formar parte de Iberoamerican Media Partners, conglomerado comunicacional, formado por Cisneros Televisión Group y Hicks Muse, Tate And Furst. Que en el año 2001 se produjo la fusión de las Empresas Iberoamerican Media Partners, Cisneros Televisión Group y el Sitio, para la formación de una nueva compañía denominada Claxson Interactive Group. Que el 15 de abril de 2005, Claxson vendió el 100 por ciento del capital accionario de Red de Televisión Chilevisión S.A. a Bancard Inversiones Limitada e Inversiones Bancorp Limitada. Que en este contexto, la parte se ha caracterizado por desarrollar y difundir programas de distinta naturaleza, destacándose aquellos destinados a la difusión deportiva,

campeonatos nacionales y extranjeros de fútbol, tenis, box, etc. Que, además, ha desarrollado programas de conversación, debate, tertulias y contingencia. Que sin lugar a dudas uno de los programas más conocidos y difundido en Chile en materia deportiva en el último tiempo es SHOWBOL, programa que Red de Televisión Chilevisión S.A. ha transmitido cada 3 meses aproximadamente. Que Showbol es un deporte que se juega en una cancha de 42 por 22 metros, con dos tiempos de 30 minutos y un entretiempo de 15 minutos. Que entre sus características están el que durante el juego los cambios de jugadores son ilimitados, y la pelota se mantiene en forma permanente, debido a que rebota en una pared que rodea el perímetro de la cancha hecha de acrílico transparente, incluyendo la zona detrás de los arcos. Que su popularidad creció en Latinoamérica bajo la influencia de Iván Zamorano, Diego Maradona, Mancuso y Rivelino y ha sido transmitido por Televisión a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. Que la acción entablada por la parte se basa en que ella es la legítima titular de la expresión SHOWBOL, materia de este arbitraje, expresión que fue acuñada por la parte para distinguir programas de televisión y se encuentra registrada como marca comercial antes de la traba de la litis bajo el número 832453, para distinguir servicios de transmisión de programas hablados radiados o televisados; servicios de telecomunicaciones e Internet, clase 38. Que, por lo antes expuesto, en este caso no es posible hacer un análisis basado en el principio del first come, first served, pues el primer solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el dominio materia de este Arbitraje. Que, por el contrario, los derechos de la parte son anteriores y de rango constitucional, de forma que necesariamente debe en este caso determinarse la base legal que las partes tienen para ser asignatarias del dominio en litigio. Que, en efecto, el nombre de dominio en disputa es exactamente igual a la marca solicitada por la parte. Que, ratificando lo anterior, los servicios de comunicación como radio, televisión e Internet se encuentran amparados en la clase 38, es decir, la clase en que la parte tiene registrada su marca. Que por lo anterior, goza de derechos previos garantizados por la Constitución Política del Estado, en su artículo 19 número 25 inciso 2, la Ley 19.039 y el Convenio de París, todos cuerpos legales que le garantizan que, en lo que se refiere a los servicios de Internet, sólo ella puede utilizar en Chile la expresión SHOWBOL. Que

provocaría graves consecuencias el asignar el dominio el primer solicitante, pues su presencia en la red a través de la expresión "showbol" causaría a los consumidores una confusión en cuanto al origen de la información que se brinde en la página web, cuestión que también afectar el prestigio de los servicios de la parte. Que tales derechos son claros y anteriores a la traba de la litis, por lo que corresponde simplemente reconocerlos, desechando la presentación del primer solicitante. Invoca lo establecido por el artículo 6 bis del Convenio de París, vigente en Chile como ley de la República desde Septiembre de 1991, así como la ley 19.030, en mérito de todo lo cual solicita sea acogida su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

SEPTIMO: Que por resolución de fecha 10 de julio, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 44 de autos, el tribunal confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 28 de julio DE 2009, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 45 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "showbol"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente y/o realizarán en el futuro, de la expresión "showbol".

NOVENO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Red de Televisión Chilevisión S.A., los siguientes documentos: 1) Copia de publicación página www.publimetro.cl de 14 febrero 2008 (fs. 32 a 35); 2) Copia de publicación página www.antronio.com de 19 enero 2008 (fs. 36); 3) Copia de publicación página www.chilevision.cl (fs. 37 a 40); 4) Compacto Showbol (fs. 48); 5) Impreso del DPI para la marca Showbol (fs. 49); 6) Copia de publicación Diario Vespertino La Segunda de 18 de abril de 2009 (fs. 50); 7) Copia de publicación Diario La Nación de 12 de febrero de 2009 (fs. 51 y 52); 8) Diario Publimetro de 18 de abril de 2009 (fs. 53 a 55) 9) Copia de publicación Diario Las Ultimas Noticias de 30 de abril de 2009 (fs. 56 y 57); 9) Contrato "Showbol" Red de Televisión Chilevisión S.A. a All Sport & Entertainments S.A. de 27 de abril de 2009 (fs. 58 a 63); 10) Copia de publicación de portal de Internet de Radio ADN de fecha 18 de abril de 2009

(fs.63); 11) Copia de la protocolización de las bases de concurso-Trivia Partido de Futbol Showbol de 28 abril 2009 (fs. 64 a 67); 12) Protocolización bases generales concurso "Showball" de 13 de agosto 2008 (fs. 68 a a 70); 13) Protocolización bases generales concurso "Showball" de 11 de enero 2008 (fs. 71 a 74).

La parte de Claudio Alejandro López Herrera no rindió pruebas.

DECIMO: Que por resolución de fecha 16 de septiembre de 2009, rolante a fojas 81, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando noveno no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que la primera solicitante, la parte de Claudio Alejandro López Herrera, justificó tal calidad, lo cual la ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Red de Televisión Chilevisión S.A., demostró con la documental de fojas 49 que tiene registrada la marca "Showbol" desde el día 10 de noviembre de 2008, fecha anterior al día 24 de febrero de 2009, en el cual el demandado solicitó el dominio en controversia (fs. 2). Demostró, también, efectuar la transmisión de partidos de "Showbol" durante los días 12 de febrero de 2008 (docto. de fojas 51), 8 de abril de 2008 (docto. de fojas 50), 28 de abril de 2008 (docto. de fojas 53); y promover el concurso "Showball" mediante instrumentos protocolizados con fecha 11 de enero de 2008 (docto de fojas 71) y 13 de agosto de 2008 (fs. 68), documentos de fechas todos anteriores a la solicitud del nombre de dominio por el

demandado, la cual, se reitera, tuvo lugar el día 24 de febrero de 2009.

QUINTO: Que, con lo antes considerado, y atendiendo, además, a la absoluta similitud del nombre de dominio en controversia con la marca de propiedad de la oponente, a lo que se agrega que sólo esta parte concurrió a los puntos del auto de prueba de fojas 45, no cabe sino acoger la demanda, lo que tendrá lugar en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Red de Televisión Chilevisión S.A. en contra de Claudio Alejandro López Herrera, y se asigna el nombre de dominio showbol.cl a favor de Red de Televisión Chilevisión S.A., con costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.