Santiago, 11 de Abril de 2008.

Juicio arbitral **solterosincompromiso.cl**
Rol 5 - 2008

VISTOS:

Que mediante OF 08506 de Nic Chile, de 16 de Enero, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **solterosincompromiso.cl**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 16 de Enero, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 30 de Enero de 2008, a las 10.00 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada del 18 de Marzo, lo que consta en autos.

Que con fecha 30 de Enero de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia, con la asistencia del habilitado de derecho don LUIS IGNACIO VERGARA LÓPEZ, con poder delegado del abogado doña Carmen Paz Álvarez Enríquez por el segundo solicitante, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, en rebeldía del primero, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y atendido el mérito de autos, el 7 de Abril se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°: Que con fecha 6 de Marzo de 2008, don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación de UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, como segundo solicitante y demandante, interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en la cual explica sus argumentos, para obtener que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2°: Los argumentos antes señalados en síntesis, son los siguientes:

a) Que la Pontificia Universidad Católica de Chile, en adelante el segundo solicitante, fue fundada el 21 de junio de 1888, siendo actualmente una institución privada con aportes económicos del Estado, albergando actualmente a 21.363 estudiantes, y a un cuerpo académico formado por 2.549 profesionales. Además, forma parte de la Universidad Católica, 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. Así, la Pontificia Universidad Católica con sus más de 117 años de vida, y siendo una de las universidades más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con crecimiento de nuestro país al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labora que ha sido reconocida tanto a nivel nacional e internacional.

   Que Canal 13, Universidad Católica de Chile Televisión, o más exactamente la 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 N° 22 de compañías de cable. Pertenece al holding “Empresas UC” de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

"SOLTERAS SIN COMPROMISO", corresponde a una de las secciones más populares del programa de Canal 13 "Sábados Gigantes", programa transmitido por primera vez en agosto de 1962 bajo el nombre de Show Dominical.

Durante su prestigiosa historia, este programa únicamente ha sido animado por Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, y hasta el día de hoy se transmite por la señal del segundo solicitante. Producto del éxito indiscutido del programa en Chile, se decidió su internacionalización. Así, el 12 de abril de 1986 fue transmitido el primer Sábado Gigante para el público hispano de Estados Unidos, a través de la cadena Spanish International Network (SIN), actualmente Univisión. Es así como durante el período de 1986 a 1992, el programa fue realizado tanto en Chile como en Estados Unidos, utilizando contenidos de ambos países de forma simultánea. Desde 1993, la producción se realiza de manera íntegra en los estudios de Univisión en Miami, y los contenidos son distribuidos a diferentes televisoras de 43 países. Desde 1999, Canal 13 incluyó un nuevo segmento al programa – con contenidos producidos íntegramente en el país – conducido por Vivi Kreutzberger.

En consecuencia, para nadie puede ser ajena la fama de este programa y la de todas sus secciones y concursos. Como ya se señaló, y es un hecho público y notorio, "SOLTERAS SIN COMPROMISO" era uno de los espacios más populares dentro de Sábados Gigantes, que tenía un popular jingle conocido por todo Chile, en donde se presentaban una serie de varones atractivos en shorts y camisas ajustadas y la idea era que uno de los concursantes varones encontrara pareja en el público femenino.

Posteriormente este espacio terminó, pero desde algunos años, en la sección chilena de Sábado Gigante, conducido por la hija de "Don Francisco", se hizo un "remake" de SOLTERAS SIN COMPROMISO, denominado SOLTERAS Y SOLTEROS, que se ha transmitido desde entonces, siendo el espacio más visto de dicho programa y que se basa en el mismo concepto o idea.

Tomando en consideración lo anterior, es muy importante que se disponga de una efectiva protección para una expresión que es reconocida y famosa en todo Chile y que identifica un popular espacio dentro de uno de los programas más importantes de la televisión chilena y que ha sido transmitido por más de 40 años por el segundo solicitante. Sin duda, en el caso que se le concediera el nombre de dominio en disputa a la contraparte, se estaría causando un grave perjuicio a la PUC, permitiendo que un tercero, que en nada se relaciona con ella, sacara provecho de la notoriedad y fama de la cual gozaba y goza el popular espacio "SOLTERAS SIN COMPROMISO".

La PUC es la legítima usuaria de la marca "SOLTERAS SIN COMPROMISO", y otras afines, bajo los siguientes registros:

- Registro N° 776.953, "SOLTERAS SIN COMPROMISO", de nominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro N° 630.905, "SOLTERAS Y SOLTEROS", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro N° 632.117, "SOLTERAS Y SOLTEROS", denominativa, para distinguir servicios en clase 41.

Que por otro lado, 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, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio "**SOLTEROSINCOMPROMISO.CL**", a una página web que diga relación con el popular espacio televisivo del programa "Sábados Gigantes", transmitido por la PUC. Además, se señalan los siguientes nombres de dominio, de cuya titularidad goza:

- Solterassincompromiso.cl
- Solterasincompromiso.cl
- Solterossolteras.cl

Luego señala que la expresión "SOLTERAS SIN COMPROMISO", que es reconocida entre el público como un espacio televisivo de Canal 13, coincide de manera casi exacta con el nombre de dominio que la contraria pretende registrar

a su favor. Cabe señalar que en lo único que difieren es en el género del adjetivo "soltero", que en el caso del popular espacio televisivo de su mandante es de género femenino y en el caso del nombre de dominio en conflicto es masculino y en que en el nombre de dominio en disputa la expresión "soltero", es singular. Sin embargo, esto no permite diferenciar adecuadamente el dominio en disputa, pues el conjunto de palabras SOLTERO /A/S + SIN + COMPROMISO es, considerado como un todo, un concepto que es atribuible como creación intelectual a su mandante, en tanto intente distinguir la idea de "emparejar" a hombres y mujeres solteras, ergo, es indiferente el género del adjetivo y si éste está en singular o en plural, pues la idea en su conjunto es evocativa de un famoso espacio del programa "Sábados Gigantes".

Actualmente, su mandante es titular de dos nombres de dominio prácticamente idénticos al que está en disputa: solterasincompromiso.cl y solterassincompromiso.cl, lo que permite demostrar su interés en el dominio de autos. Además, la titularidad de los referidos dominios en primer lugar, comprueba que el adjetivo "soltera", es ampliadamente utilizado por su mandante de modo singular. Asimismo, la sola diferenciación en el género del adjetivo "SOLTERO/A", no es lo suficientemente distintivo como para que se distinga por una parte, espacio televisivo de su mandante, y por otra, al nombre de dominio en disputa, en consecuencia, un usuario de Internet al verse enfrentado al nombre de dominio en disputa lógica y obviamente lo asociará con Sábados Gigantes y con Canal 13, incurriendo en error y confusión, ya que el nombre de dominio es prácticamente idéntico al nombre de dicho espacio televisivo.

En este sentido, el primer solicitante simplemente tomó la marca previamente registrada por su mandante "SOLTERAS SIN COMPROMISO", y le efectuó la modificación de dos letras, lo cual resulta imperceptible.

A mayor abundamiento, señala en su libelo que el segundo solicitante es parte actualmente de un procedimiento arbitral por la asignación del nombre de dominio SOLTEROSSINCOMPROMISO.CL ante el juez árbitro Sr. Felipe Bahamondez.

Por último, señala que en el caso improbable e hipotético que no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiría que un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial que sirve para distinguir el famoso y exitoso espacio televisivo dentro de Sábados Gigantes: "SOLTERAS SIN COMPROMISO".

b) Luego de describir a los nombres de dominio y su importancia, se refiere a los diversos criterios aplicables a este tipo de conflictos, a saber: Criterio de Titularidad de Marcas Comerciales y su relación con los nombres de dominio, para luego señalar las normas aplicables por la ICANN, la OMPI y NIC – CHILE, todas las cuales reconocen la relación que existe entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, como un hecho universalmente aceptado; Criterio de la Notoriedad del signo pedido, y finalmente, menciona el Criterio de la Creación Intelectual del signo pedido, donde enuncia las normas que el Convenio de París dispone al efecto.

3°. Que el demandante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

1. Copia simple de certificados de registros marcarios ya individualizados.
2. Copia impresa de los registros de nombres de dominio ya individualizados.
3. Impresión de la página web http://www.lun.com/modulos/catalogo/paginas/2007/10/29/LUCSTTL26LU2910.htm, en donde se muestra relación entre Sábados Gigantes y el espacio **"SOLTERAS SIN COMPROMISO".**
4. Impresión de la página web http://www.cuarta.cl/diario/2003/10/03/03.04.4a.ESP.CENTRALES.html, en donde se muestra relación entre Sábados Gigantes y el espacio **"SOLTERAS SIN COMPROMISO".**
5. Impresión de la página web http://www.atico.cl/pages/archivo/anterior/cine/tv7.html , en donde se muestra relación entre Sábados Gigantes y el espacio **"SOLTERAS SIN COMPROMISO".**

6. Impresión de la página web http://www.nuestro.cl/notas/rescate/tv_entretencion.htm, en donde se muestra relación entre Sábados Gigantes y el espacio **"SOLTERAS SIN COMPROMISO".**

4°. Que el primer solicitante no allegó sus argumentos ni adjuntó prueba alguna a este juicio, tal como consta en autos y se certificó con fecha 28 de marzo de 2008.

5°. Que con fecha 7 de Abril, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **solterosincompromiso.cl** .

SEGUNDO: Que don **FERNANDO ULISES FIDALGO CORTÉS**, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que de acuerdo al mérito de autos, el primer solicitante no ha comparecido en esta causa, ni ha allegado elemento alguno que haga a este juez árbitro informarse sobre sus pretensiones, por lo cual este tribunal arbitral no posee más elementos de convicción que los enunciados precedentemente, dejando expresa constancia que su inactividad procesal es un elemento a tener en consideración para la resolución de este conflicto.

CUARTO: Que la parte demandante y segundo solicitante, **UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE,** para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, que es titular de la marca comercial SOLTERAS SIN COMPROMISO", y de las marcas SOLTERAS Y SOLTEROS, las cuales distinguen un segmento del programa de televisión "Sábado Gigante", y que ha sido tal la fama que ha alcanzado este programa de televisión, que ha sido éste, y por ende, el segundo solicitante, quien ha provisto a la expresión "SOLTERAS Y SOLTEROS de fama y notoriedad, motivo por el cual la asignación del nombre de dominio al primer solicitante sólo creará error y confusión entre los usuarios de Internet. A mayor abundamiento, el segundo solicitante ha acreditado ser el titular de diversos nombres de dominio y marcas comerciales alusivas a la frase en cuestión, en un afán de proteger en último término la expresión que ha hecho famoso y conocido al segmento televisivo del programa Sábados Gigantes. Todos estos antecedentes, incluyendo además los esgrimidos en su libelo de demanda, son antecedentes que representan un mejor derecho y obran en su favor.

QUINTO: Que este tribunal estima que la segunda solicitante es usuaria de la expresión "SOLTERAS SIN COMPROMISO", y que el primer solicitante, al inscribir para sí el nombre de dominio "**solterosincompromiso.cl**", actúa de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios cuyo titular es el segundo solicitante, sino que fluye del análisis sistemático de todos los antecedentes acompañados, y teniendo en especial consideración la fama y notoriedad del uso extensivo de la expresión "SOLTERAS SIN COMPROMISO" que confieren en conjunto al segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio "**solterosincompromiso.cl**", toda vez que la notoriedad alcanzada es indiscutible e innegable, por lo que se ha generado un posicionamiento específico, y por ende existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y el segundo solicitante.

SEXTO: Que este tribunal además, estima que la sola modificación del género del adjetivo "SOLTERA", por "SOLTERO", y la mera distinción entre singular y plural de la expresión antedicha, que es el elemento que distingue el nombre de dominio **solterosincompromiso.cl** de la expresión SOLTERAS SIN COMPROMISO, no es en sí misma suficiente para generar una expresión tal que revista los caracteres de individualidad necesarios para distinguir al nombre de dominio pedido por el primer solicitante, de la expresión invocada como fuente de su mejor derecho por el segundo solicitante, con lo cual no cabe sino concluir que el segundo solicitante posee un mejor derecho sobre la expresión SOLTERAS SIN COMPROMISO, y por ende, sobre el nombre de dominio en disputa, es decir, **solterosincompromiso.cl** .

SÉPTIMO: Que la sola circunstancia de ser el demandante titular del nombre de dominio que contiene la expresión "SOLTERAS SIN COMPROMISO", se estimará por este juez árbitro como argumento para acoger la demanda de oposición, lo cual ha sido afirmado con los antecedentes de mejor derecho que obran a su favor, e indudablemente, por el registro marcario ya invocado. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que cualquier consumidor o usuario de Internet que ingrese a "**solterosincompromiso.cl**", creerá que está ingresando al portal del segundo solicitante. Por todos estos motivos es que este juez árbitro ha llegado a la convicción de que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio **solterosincompromiso.cl**, a saber, el dominio en disputa.

OCTAVO: Que en este caso en particular, el principio "first come, first served", o Principio del primer solicitante, deberá ceder ante los antecedentes aportados por el segundo solicitante, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo pedido, criterio recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado, también recogido por la OMPI, y la Reglamentación de NIC Chile.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **solterosincompromiso.cl**

DÉCIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **solterosincompromiso.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie.

UNDÉCIMO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:
Acoger la demanda de oposición interpuesta, y por ende asignar el nombre de dominio **solterosincompromiso.cl** al **segundo solicitante**, esto es, la **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, Rut 81.698.900-0.-**

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.