En Santiago de Chile a 7 de marzo de 2008.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO8291 de fecha 30 de octubre de 2007 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "solterossincompromiso.cl", designación que acepté con fecha 31 de octubre de 2007, 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) Don Iván Araos Mancilla, rut 11.616.745-K, con domicilio en esta ciudad de Viña del Mar, Montaña 732 departamento 25 de la comuna de Viña del Mar, correo electrónico iaraos@vtr.net; 2) La 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 don Eduardo Lobos Vajovic, con domicilio en esta ciudad, Avenida Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico elobos@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 18 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 don Iván Araos Mancilla a quien le fue notificada el acta de comparendo, según consta a fojas 19 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Iván Araos Mancilla.

Consta a fojas 42 y siguientes de autos, que don Iván Araos Mancilla argumentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, señalando que la idea de iniciar un negocio con el nombre de solterossincompromiso nace de una experiencia en otro país, Australia y Estados Unidos, es un proyecto nuevo, no conocido en éste país, su principal objetivo es que hombres y mujeres se conozcan e interactúen entre sí, a fin de no difundir esta idea es que ha querido mantener el máximo de reserva en el tema. Agrega que se ha sabido que existe otro dominio casi idéntico a este con fines de lucro para vender el dominio, se ha contactado la srta. Claudia Méndez Massardo de Sargent & Krahn con el propósito de llegar a un acuerdo respecto de este dominio, se ha tomado la decisión de iniciar conversaciones para ceder este dominio siempre que acceda a algunas peticiones formales, que se han puesto en contacto con el estudio de abogados Silva & Cía. Quienes le han recomendado terminar este tema al más breve plazo.

I.5.2 Planteamientos de la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 39 de autos que don Matías Somarriva Labra en representación de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó escrito de planteamientos argumentando

su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa 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 "Solteras sin compromiso" corresponde a una de las secciones más populares del programa que Canal 13 "Sábados Gigantes", que comenzó a trasmitir en agosto de 1962 bajo el nombre de Show Dominical. Durante su prestigiosa historia, éste programa únicamente ha sido animado por Mario Kreutzberger, más conocido como don Francisco, y hasta el día de hoy se transmite semanalmente por la señal de su mandante. Producto del éxito indiscutido del programa en Chile, Mario Kreutzberger inició un desafío mayor, al decidir 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 Internacional Network (SIN), actualmente Univisión. Durante 1986 a 1992, el programa fue realizado tanto en Chile como en estados Unidos, utilizando contenidos de ambos países de manera simultánea. Desde 1999, Canal 13 incluyó un nuevo segmento al programa –con contenidos producidos íntegramente en el país-, conducido por Vivi Kreutzberger, hija del histórico animador del programa. 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 presentada una serie de varones atractivos en shorts y camisas ajustadas y la idea era que uno de estos muchachos se formara una pareja con algún miembro femenino del público. De hecho tan famoso es el señalado espacio que de allí salió la popular canción "la colita", donde se hacía a los hombres bailar mostrando precisamente lo que hace alusión dicha canción. Posteriormente este popular espacio terminó, pero hace algunos años, en la sección chilena de Sábados Gigantes, 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 tenía el mismo concepto. Señala que ha sido su mandante quien le ha otorgado fama y notoriedad al juego de palabras "Solteras sin Compromiso", y nadie podrá imaginarse otra cosa al oír estas palabras. Tomando en consideración lo anterior, señala que es necesario que se disponga de una efectiva protección para una expresión que es reconocida y famosa por todo Chile, de manera que si se le concede el nombre de dominio en disputa a la contraparte se estaría causando un grave perjuicio a su mandante, permitiendo que un tercero que en nada se relaciona con ella, saque provecho de la notoriedad y fama de que goza el popular espacio Solteras sin Compromiso. En cuanto a los registros marcarios, señala que su representada se ha preocupado de registrar como marca comercial la expresión que identifica este exitoso espacio, esto es "Solteras sin Compromiso" bajo los registros 776.953, para distinguir servicios en la clase 38, Solteras y Solteros para distinguir servicios en la clase 38 y 41. Agrega que es reconocida la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. Agrega que su mandante es titular de los siguientes nombres de dominio relacionados: solterassincompromiso.cl, solterassincompromiso y solterossolteras.cl. Señala que la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y el programa de televisión, que dicha expresión coincide de manera casi exacta con el nombre de dominio que la contraria pretende registrar a su favor. Agrega

que en lo único que difieren es el género del adjetivo “solteros”, que en el caso del popular espacio televisivo es de género femenino y en el caso del nombre de dominio en conflicto es masculino. Sin embargo esto no permite diferenciar adecuadamente ambos dominios, pues el conjunto de palabras es un concepto 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, pues la idea en su conjunto es evocativa a un famoso espacio del programa Sábado Gigantes. Señala que su mandante actualmente es titular de dos nombres de dominio prácticamente idénticos al que está en disputa solterassincompromiso.cl y solterasincompromiso.cl, lo que permite demostrar el interés de su mandante en el dominio de autos. Señala que la sola diferenciación en el género del adjetivo “solteros/solteras” no es suficientemente distintivo como para que se distinga, por una parte, el espacio televisivo, y por otra, el 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 o deducirá que se trata de un sitio de propiedad de su mandante o que se encuentra en uso previa autorización o licencia de su representada, incurriendo en error y confusión, ya que, el nombre de dominio es prácticamente idéntico al nombre de dicho espacio televisivo, que además ha sido debidamente registrado ante el Departamento de Propiedad Industrial. Agrega que tomando en cuenta la fama y notoriedad del espacio de televisión Solteras sin Compromiso, la contraria no puede haber desconocido la fama y notoriedad de esta expresión para identificar el programa transmitido por Canal 13. Señala que resulta evidente que aquí existe un intento de apropiación indebida de una expresión notoria y famosa cuyo creador es su representado. 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, y cita el Convenio de París en su artículo 6 y 10 bis. Explica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "Solteras sin Compromiso" 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 certificados de registros marcarios ya individualizados; copia impresa de los registros de nombres de dominio obtenidos de nic.cl ya individualizados; impresión de la pagina web lun.com en donde se muestra relación entre Sábados Gigantes y el espacio Solteras sin Compromiso; impresión de la página web cuarta.cl en donde se muestra relación entre Sábados Gigantes y el espacio Solteras sin Compromiso; impresión de la página web atico.cl donde se muestra relación entre Sábados Gigantes y el espacio Solteras sin Compromiso; impresión pagina web nuestro.cl donde se muestra relación entre Sábados Gigantes y el espacio Solteras sin Compromiso.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Iván Araos Mancilla.

Consta a fojas 47 de autos, que don Iván Araos Mancilla evacuó respuesta, señalando que las marcas son derechos legales al uso exclusivo de un periodo de tiempo, en el caso de Solteras sin Compromiso fue inscrito y aceptado dentro de la clase 38, servicios de difusión de programas hablados, radiados y televisados. Señala que se ha tomado la decisión de continuar con el proyecto inicial, solterossincompromiso.cl es y será un sitio de Internet que representará a los solteros de Chile como un lugar de encuentros, el método está aún en reserva hasta que se completen las diligencias legales para proteger este proyecto. Agrega que solterossincompromiso.cl es un nuevo desafío, actual, con una visión moderna y ajustada a nuestra cultura, el grupo de personas a las que van a llegar es muy amplio, el método es directo y por sus políticas de privacidad en ningún caso pretende ser una copia de una versión antigua de un programa de televisión que sus padres disfrutaban hace 4 décadas y que actualmente ya no se exhibe. Agrega que no es un hecho que todos los programas de televisión antiguos sean conocidos por nuestra generación, no es un hecho que el programa de televisión solteras sin compromiso se asocie a una página web, ya que según una pequeña encuesta, las personas que de alguna forma recordaban el programa de Sábados Gigantes, sólo lo asocian a Don Francisco, más aún cuando se les pregunta si pudieran encontrar ese programa de televisión en la web, la respuesta es que cuando ingresaron al buscador google.com, no encontraron ningún indicio para esta frase tan famosa. Agrega, que quizás los tiempos han cambiado, los medios de televisión ya no pueden competir con una generación de internautas que no tienen tiempo para sentarse a ver un programa nacional, el uso de la tecnología está en un creciente auge y con ello, personas emprendedoras crean proyectos innovadores que lamentablemente son criticados

por empresas multimillonarias que lo único que pretenden es opacar la creatividad de estas nuevas ideas.

I.6.2 Respuesta de la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn.

Consta que a fojas 49 de autos, la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn evacuó el traslado conferido, señalando que el demandado reconoce expresamente su decisión de ceder los privilegios de ser el primero en adquirir este dominio. Agrega que con ello el primer solicitante demuestra no tener interés alguno en el nombre de dominio en disputa, y su único interés estaría sujeto a un eventual resarcimiento económico que pudiera obtener de su parte. En éste sentido señala que recibió vía mail propuestas de la contraria para vender su solicitud por montos totalmente impagables ($100.000.000) y sin fundamento alguno. Señala que el primer solicitante ha señalado que su mejor derecho emanaría de un supuesto proyecto con un socio de nacionalidad australiana, pero no ha sido capaz de acompañar en estos autos ningún documento o antecedente en virtud del cual pueda acreditar algún tipo de vinculación con el dominio en disputa. Reitera que su representado cuenta con una serie de registros marcarios casi idénticos al dominio en disputa, de esta manera resulta evidente que cualquier usuario de Internet enfrentado ala dominio solterosincompromiso pensará lógica y razonablemente que se trata de un nuevo dominio de su mandante. .-

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

A fojas 52 de autos, con fecha 16 de enero de 2007, 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 don Iván Araos Mancilla con fecha 11 de agosto de 2007 solicitó el nombre de dominio “solterossincompromiso.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn lo solicitó con fecha 29 de agosto de 2007.-

II.2 Que don Iván Araos Mancilla argumentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio “solterossincompromiso.cl” , en la idea de iniciar un negocio con el nombre de solterossincompromiso idea que nace de una experiencia en otro país, Australia y Estados Unidos, señala que es un proyecto nuevo, y que su principal objetivo es que hombres y mujeres se conozcan e interactúen entre sí.

II.3 Por su parte la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn fundamenta su mejor derecho en la historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en el Canal 13. Fundamenta que “Solteras sin compromiso” corresponde a una de las secciones más populares del programa que Canal 13 “Sábados Gigantes” animado por Mario Kreutzberger, más conocido como don Francisco. Agrega que, para nadie puede ser ajena la fama de este programa y la de todas sus secciones y concursos. Posteriormente, hace algunos años, en la sección chilena de Sábados Gigantes, 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 tenía el mismo concepto. Fundamenta que le ha otorgado fama y notoriedad al juego de palabras “Solteras sin Compromiso”, y nadie podrá imaginarse otra cosa al oír estas palabras. Fundamenta que es titular de las marcas “Solteras sin Compromiso” para distinguir servicios en la clase 38 y Solteras y Solteros para distinguir

servicios en la clase 38 y 41. Además es titular de los siguientes nombres de dominio relacionados: solterassincompromiso.cl, solterasincompromiso.cl y solterossolteras.cl. Señala que la expresión del programa de televisión coincide de manera casi exacta con el nombre de dominio que la contraria pretende registrar a su favor, que lo único que difieren es el género del adjetivo “solteros”, que en el caso del popular espacio televisivo es de género femenino y en el caso del nombre de dominio en conflicto es masculino. Sin embargo, fundamenta que esto no permite diferenciar adecuadamente ambos dominios, pues el conjunto de palabras es un concepto atribuible como creación intelectual, en tanto intente distinguir la idea de “emparejar” a hombres y mujeres solteras, es indiferente el género del adjetivo, pues la idea en su conjunto es evocativa a un famoso espacio del programa Sábado Gigantes. 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), 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, y cita el Convenio de París en su artículo 6 y 10 bis.

II.4 Que de la documentación acompañada y no objetada se encuentra acreditado en autos que la Pontificia Universidad Católica de Chile es titular de dos registros marcarios de la denominación “Solteras Sin Compromiso”, marcas que, si bien no es idéntica al nombre de dominio en disputa “solterossincompromiso.cl”, sí es engañosamente similar a ésta, atendido que la única diferencia es el género, en el primer caso femenino, y en el segundo caso masculino, diferencia que no le otorga ninguna distinción en relación a las marcas comerciales, pues su significado es el mismo y suenan fonéticamente casi igual. En

consecuencia, éste sentenciador considera que las marcas de que es titular la Pontificia Universidad Católica de Chile es engañosamente similar al nombre de dominio en disputa.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través, de su Canal de Televisión y en particular en su programa Sábados Gigantes trasmitió el espacio denominado "Solteras Sin Compromiso", espacio que gozaba de fama y notoriedad. Además la creación de la expresión "Solteras Sin Compromiso" indudablemente significa emparejar a personas solteras. Que debe tenerse en consideración que de acuerdo a lo expresado por el primer solicitante, la utilización del dominio "solterossincompromiso.cl" se utilizaría con idéntico fin, es decir, emparejar a personas solteras. En consecuencia, de otorgársele el nombre de dominio "solterossincompromiso.cl", engañosamente similar a la marca "Solteras Sin Compromiso" y al espacio de televisión de igual denominación "Solteras Sin Compromiso", 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, a través, de dicha página web.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que la Pontificia Universidad Católica de Chile acreditó que es titular de los nombres de dominio solterassincompromiso.cl y solterasincompromiso.cl, de manera que existe un nuevo argumento para considerar que si se le asigna el nombre de dominio "solterossincompromiso.cl" al primer solicitante, efectivamente podría producirse una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 En mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en el artículo 22 de la Reglamentación para el Registro de Nombres de Dominio. CL, éste sentenciador considera que el nombre de

dominio en disputa, “solterossincompromiso.cl” identifica los productos y servicios ofrecidos por la Pontificia Universidad Católica de Chile en su programa de televisión Sábados Gigantes, espacio a su vez denominado “Solteras Sin Compromiso” que se encuentran protegidos por su marca registrada “Solteras Sin Compromiso”.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “solterossincompromiso.cl” a la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

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