Asunto: FW: arbitraje dominio - _tv3.cl_ - Fallo
De: Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl>
Fecha: Fri, 18 Mar 2011 12:30:11 -0300
Para: "'fallos@legal.nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>, "'kone@vtr.net'" <kone@vtr.net>, "'dominios@bbp.cl'" <dominios@bbp.cl>
CC: Catalina Aldunate <caldunate@harneckercarey.cl>, Claudia Becerra <cbecerra@harneckercarey.cl>, Diamela Pumarino <dpumarino@harneckercarey.cl>

Santiago, 18 de marzo de 2011.

I-. PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitución del arbitraje.-

Que por oficio OF 11732, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio "tv3.cl", designación que acepté y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Quinteros y Compañía Limitada, RUT N° 76.003.695-1, representado por don Eugenio Escalante, domiciliado para éstos efectos en calle Los Barbechos N° 380, Las Condes, Santiago correo electrónico kone@vtr.net, como Primer Solicitante, y Consorcio Periodístico de Chile S.A., COPESA, RUT N° 91.408.000-2, representado por don Rodrigo Puchi Zurita, según se acreditó en autos, todos domiciliados para estos efectos en calle Europa N° 2035, Providencia, Santiago, correo electrónico dominios@bbp.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "tv3.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.

A fojas 8 y siguientes de autos, se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia del Segundo Solicitante.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I.5.1.- El Primer Solicitante no presentó alegaciones.

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Consorcio Periodístico de Chile S.A, representado por don Rodrigo Puchi Zurita

(i) El Segundo Solicitante señala que es uno de los mayores grupos del sector de los medios de comunicación social, comprendido por distintas empresas abocadas a las comunicaciones a través de medios escritos hablados o televisados.

(ii) En relación con el medio televisivo, el Segundo Solicitante expone que para la utilización de

dichos medios se debe cumplir con lo dispuesto por la Ley N° 18168.

En este sentido, señala que quien pretenda tener un medio televisivo, conforme a la Ley N° 18.168, debe obtener una concesión para usar el espectro radioeléctrico.

Agrega que en la medida de que se tenga una autorización para operar dicho espectro, se podrá operar un servicio de telecomunicación.

(iii) En atención a lo anteriormente expuesto, el Segundo Solicitante señala que actualmente detenta una plataforma de televisión y de imágenes que es singularizada por la expresión "3TV", expresión sobre la cual es titular de los siguiente registros marcarios: (i)"3TV", Reg. N° 850.794, para la clase 16; (ii) "3TV". Reg. N° 850.795 para la clase 38, "3TV", Reg. N° 850.796, para la clase 16; (iii) "3TV LATERCERA.COM", Reg. N° 850.798, para la clase 16; (iv) "3TV LATERCERA.COM", Reg. N° 862.495, mixta, para la clase 38.

(iv) El Segundo Solicitante sostiene que es el creador de la expresión "3TV" y que en atención a los registros precedentemente expuestos detenta derechos de exclusividad sobre la expresión.

(v) A fojas 25 de autos, cita el artículo 14 del Reglamento, el que establece que *"será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros"*.

(vi) En atención a lo anterior, expresa que la causa a pedir en juicios de esta naturaleza está representada por la acreditación del mejor derecho de las partes en un conflicto y, agrega que, por dicha circunstancia, se puede afirmar que la solicitud del Primer Solicitante contraría los criterios del artículo 14.

(vii) Al efecto, sostiene que la solicitud del Primer Solicitante contraría los derechos válidamente adquiridos por su empresa en relación a sus registros.

A mayor abundamiento, señala que *"sobre las marcas existe un derecho de exclusiva que habilita para operar con caracteres de exclusividad un determinado privilegio."*

Agrega, que este derecho se encuentra garantizado por el artículo 19 N° 25 inciso 3° de la Constitución Política de la República.

(viii) En consecuencia, sostiene que la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a su empresa como titular de un signo registrado, así también, como la creadora intelectual de la expresión "3TV" y, al mismo tiempo, porque fue su empresa la que se encargó de darla a conocer al consumidor alcanzando notoriedad en el mercado.

(ix) El Segundo Solicitante sostiene que la solicitud del nombre de dominio por parte del Primer Solicitante infringe las normas vigentes sobre abuso de publicidad.

Al efecto, sostiene que resultan aplicables los artículos 4° y 13 del Código Chileno de Ética Publicitaria, toda vez que el nombre de dominio en disputa es similar a una marca creada, usada y posicionada por su empresa con diversos registros marcarios.
Al efecto, sostiene que resultan aplicables los artículos 4° y 13 del Código Chileno de Ética Publicitaria, preceptos que cita a fojas 27 de autos.

En atención a lo dispuesto por las normas precedentemente señaladas, el Segundo Solicitante postula que sería absolutamente previsible que de existir un nombre de dominio, que cumple funciones publicitarias, y que sea coincidente con una marca creada, usada y posicionada por su compañía, se induciría necesariamente al consumidor a errores o confusiones que deben ser evitados.

Agrega que, de lo recién expuesto, resulta evidente que la solicitud del Primer Solicitante contraría las normas de publicidad.

(x) Por otra parte, el Segundo Solicitante argumenta que la eventual asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante infringiría normas y principios de la competencia. En este sentido, a fojas 28 de autos, cita el artículo 10 del Convenio de París, que dispone que todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial constituye un acto de competencia desleal. Agrega que deberá prohibirse: a.- cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b.-las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor y c.- cualquier indicación o aseveración que, en el ejercicio del comercio, pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características o la cantidad de los productos.

(xi) Conforme a lo precedentemente expuesto, el Segundo Solicitante señala que la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante crearía una confusión que debe ser evitada a través de la asignación del dominio a su empresa.

(xii) El Segundo Solicitante sostiene que su empresa es titular de registros marcarios, los cuales deben ser respetados, ya que la asignación del nombre de dominio a otra persona afectaría su patrimonio marcario.

En consecuencia, el Segundo Solicitante alega que la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a su empresa, toda vez que es el creador intelectual y titular de registros marcarios sobre la expresión “3TV”, y es también quien se encargó de darla a conocer alcanzando alta notoriedad en el mercado.

I.6 Etapa de respuestas.-

I.6.1 El Primer Solicitante no presentó respuestas.

I6.2 Respuesta del Segundo Solicitante.

(i) El Segundo Solicitante expone que en virtud de la falta de argumentación del Primer Solicitante para acreditar un mejor derecho, y tomando en consideración los argumentos expuestos, solicita se le asigne el dominio “tv3.cl” a su empresa.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.

II.2. En atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la convicción para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 8 de autos.

Que conforme a la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio .CL” (en adelante la “Reglamentación”), y a lo que se dispone en el contrato suscrito entre los solicitantes y Nic Chile, la competencia de este tribunal se circunscribe a la resolución del conflicto suscitado por las solicitudes competitivas respecto del nombre de dominio “tv3.cl”. Consecuentemente, la competencia de este tribunal, en ningún caso, alcanzará las materias que hayan sido expresamente entregadas por la ley a tribunales ordinarios o especiales.

En consideración a lo anteriormente expuesto, excede la competencia de este tribunal, la resolución acerca de infracciones marcarias o bien la declaración de la existencia de un acto de competencia desleal.

También excede la competencia de este tribunal la declaración de la existencia de infracciones al Código Chileno de Ética Publicitaria, toda vez que el órgano encargado de realizar dicha declaración es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, cuya resolución no es de carácter vinculante para las partes. Lo anterior no significa desconocer lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Reglamentación, sino que constituye únicamente un reconocimiento de las limitaciones que tiene este tribunal para la evaluación de las causales dispuestas en

dichos artículos.

II.3. Que el Primer Solicitante no ha presentado argumentos que justifiquen su mejor derecho dentro del plazo dispuesto al efecto en el acta de fijación de procedimiento, según consta a fojas 8 de autos.

II.4. Que, en materia de disputas de asignación de nombres de dominio .CL, rige de manera general el principio *"first come, first served"*.

II.5. Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio.

II.6. Que, al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación, en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas normas.

II.7. Por otra parte, la aplicación del principio *first come first served* implica que la inactividad del Primer Solicitante en el caso de solicitudes competitivas no redundará necesariamente en la asignación del nombre de dominio al Segundo Solicitante, pues es el Primer Solicitante quien, por el sólo hecho de solicitar en primer lugar la asignación de un nombre de dominio, tiene mejor derecho a éste, recayendo sobre el Segundo Solicitante la carga de probar la concurrencia de los supuestos de hecho del artículo 14 del Reglamento.

II.8. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, aún siendo el principio "*first come, first served"* el principio dominante en materia de asignación de nombres de dominio, no es un principio absoluto en la asignación de nombres de dominio, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el artículo 14 de la Reglamentación.

(xiii) II.9. Que, en atención a lo anterior, el Segundo Solicitante acreditó la titularidad de las siguientes marcas: (i)"3TV", Reg. N° 850.794, para la clase 16; (ii) "3TV". Reg. N° 850.795 para la clase 38; "3TV", Reg. N° 850.796, para la clase 16; (iii) "3TV LATERCERA.COM", Reg. N° 850.798, para la clase 16; (iv) "3TV LATERCERA.COM", Reg. N° 862.495, mixta, para la clase 38.

II.10. Que, conforme a la prueba rendida, el Segundo Solicitante acreditó en autos que las marcas que tiene registradas a su nombre conteniendo la expresión "3TV", son famosas y notorias. Consecuentemente, la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante afectaría aquellos derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, toda vez que el nombre de dominio en disputa es gráficamente muy similar a la expresión "3TV" y sólo se diferencian por una inversión en la estructura de la expresión, por cuanto en el nombre de dominio en disputa el número "3" se encuentra después de la expresión "TV", no siendo este cambio suficiente para darle la debida diferenciación al nombre de dominio en disputa respecto de la expresión registrada por el Segundo Solicitante.

Consecuentemente, la similitud existente entre el dominio "tv3.cl", y las marcas comerciales de las que es titular el Segundo Solicitante, produciría una confusión en el público consumidor en cuanto a la titularidad de dicho nombre de dominio, lo que podría implicar que el consumidor sea desviado a un sitio web diferente del deseado o buscado. De este modo, se afectaría el activo intangible del Segundo Solicitante.

II.12. En consecuencia, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores, este tribunal ha estimado que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho en la asignación del nombre de dominio, dado que la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante vulneraría los derechos válidamente adquiridos por parte del Segundo Solicitante respecto de las marcas de su titularidad.

III. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "tv3.cl" al Solicitante en autos Consorcio Periodístico de Chile S.A, representado por don Rodrigo Puchi Zurita.

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 por el juez árbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza doña Catalina Aldunate, Secretario del Tribunal.

_____

Guillermo Carey Claro
Juez Árbitro.