En Santiago de Chile a 5 de enero de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-
NIC Chile por oficio OFO14937 de fecha 20 de septiembre de 2011 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "webtvchile.cl", designación que acepté con fecha 21 de septiembre de 2011, 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) Williams y Compañía Limitada, Rut 77.617.690-7, representada en autos por la abogado doña Mariela Ruiz Salazar, con domicilio en esta ciudad, Luis Thayer Ojeda 88 depto. 83 de la comuna de Providencia, correo electrónico mruiz@aseguratu.cl; 2) Televisión Nacional de Chile, Rut. 81.689.800-5, representada por Silva & Cia. y en autos por el abogado don Gonzalo Sánchez Serrano y por la abogado doña María José Arancibia Obrador, con domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@silva.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "webtvchile.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 16 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 asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Williams y Compañía Limitada.

Consta a fojas 42 de autos, que doña Mariela Ruiz Salazar en representación de Williams y Compañía Limitada presentó escrito de planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que su mandante solicitó el dominio con el objeto de que los visitantes de Internet pudieran acceder fácilmente a la página de "Web TV", la cual es una nueva área de negocios de su empresa, enfocada en brindar canales internos para grandes empresas que necesiten comunicarse con sus colaboradores, con gran prontitud y eficacia. Agrega que con tal fin modificó la sociedad con fecha 9 de noviembre de 2009 siendo su nombre de fantasía "Urbanart". Señala que la inscripción la realizó de buena fe y que los servicios de su representada no se confunden con los del segundo solicitante, puesto que Televisión Nacional de Chile es una persona jurídica de derecho público cuyo objeto es establecer, operar y explotar servicios de televisión orientados a un público masivo, siendo distinto de "Web TV" cuyo servicio está enfocada a grandes empresas, no a personas naturales. Agrega que su representado subió la página web de su empresa y que solicitó el dominio con fines de publicidad, para ofrecer sus servicios y ser identificado bajo el nombre de dominio Webtvchile. Por otra parte señala que su representado no ha actuado de mala fe, que la página de su representado no puede generar confusión a los visitantes por cuanto el producto ofrecido no guarda ninguna relación con el público consumidor a que está enfocado el segundo solicitante. Cita el art. 22 del Reglamento de Nic Chile, y señala que ha actuado de buena fe, pues el contenido de la página web identifica a su empresa y no produce confusión con el segundo solicitante. Agrega que Televisión Nacional de Chile solicitó la marca "TV Chile" con fecha 27 de mayo de 2011, las cuales se encuentran en tramitación, no existiendo actualmente derechos sobre ella, por lo que de ninguna forma el segundo solicitante puede pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "Web Tv Chile". Agrega que el hecho de que su representado no posea marcas no es razón para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio. Por otra parte señala que existe una clara identidad y relación entre el solicitante y el nombre de dominio solicitado, por cuanto su representado ofrece un producto cuyo nombre es "Web TV", el cual es indicativo de lo que Urbanart brinda a sus clientes como plataforma comunicacional. Además, en cuanto al registro histórico de Nic Chile,

el nombre de dominio "webtv.cl" su titular es J.A. Comunicaciones Limitada desde el año 1996, por lo tanto no es creación de la contraparte. Agrega que la marca "Web TV" ha sido solicitado en tres ocasiones y en todas el Instituto Nacional de propiedad Industrial las ha denegado, en consideración al art. 20 letra E de la ley 19.039 por ser expresión de uso general en el comercio. Además, solicita la aplicación del principio "first come, first served", y cita jurisprudencia sobre la materia. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Copia legalizada de constitución de sociedad; Copia legalizada de la modificación social; Copia legalizada de la protocolización del extracto; Copia legalizada de registro de comercio; Copia legalizada de publicación del extracto; Copia de información tributaria; Facturas y boletas; Impresos obtenidos desde Internet de webtvchile.cl.

I.5.2 Planteamientos de Televisión Nacional de Chile representada por Silva & Cía.

Consta a fojas 68 y siguientes que don Rodrigo León Urrutia en representación de Televisión Nacional de Chile presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que Televisión Nacional de Chile más conocida por su sigla TVN es una de las principales cadenas de televisión de libre recepción de Chile y pertenece en su totalidad al Estado Chileno. Agrega que cuenta con una señal internacional llamada TV Chile que tiene presencia en todo el mundo a través de diversos cables operadoras y por el sitio de internet JumpTV. Señala que está asociado a Anatel y a la Organización de Televisión Iberoamericana y que debe autofinanciarse. Luego hace una reseña histórica de su representada desde el año 1958. Por otra parte señala que TV Chile es la señal internacional de Televisión Nacional de Chile, nacida en 1989 con la misión de llegar a los hogares de Latinoamérica, señala que seis satélites envían la programación a todo el continente americano, gran parte de Europa, el norte de África y Australia, y que a través de Internet y sus medios asociados la cobertura es global. Además, su representada se ha preocupado de resguardar su imagen con marcas comerciales de los conceptos TV. Chile en diversas clases, desde el año 1981, el cual se ha ido renovando, teniendo 30 años en el mercado. Agrega que hoy se ha solicitado los registros marcarios TV Chile los cuales se encuentran en tramitación. A mayor abundamiento ha inscrito el nombre de dominio tvchile.cl, la cual se encuentra activa pudiendo acceder a toda la programación

emitida por la señal internacional de Televisión Nacional de Chile, de esta manera es su representada quien ha posicionado en el público nacional e internacional el nombre de TV Chile. Basta una búsqueda en Google de la marca "TV Chile" para que los primeros aciertos sean de Televisión Nacional de chile. Agrega que el nombre de dominio contiene elementos característicos y fundamentales para identificar a su representada, como lo es la marca registrada TVCHILE, y que por el solo hecho de anteponer la palabra "WEB" no la hace distinta. Estima que es improcedente asignara el nombre de dominio al primer solicitante por el gran potencial de confusión, por atentar contra la propiedad de una marca registrada y porque significa el aprovechamiento injusto de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento. En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, recoge lo indicado por la Comisión Preventiva Central de la libre Competencia, en cuanto a que "Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de internet localizar terminales informáticos conectados a la red, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos. Señala que su representada es titular y utiliza la maraca comercial, lo cual le da un mejor derecho, de lo contrario se vulneraría abiertamente el derecho de dominio protegido en nuestra Constitución Política art. 19 n° 24 y 25 y artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Cita el art. 14 del reglamento de Nic Chile., en cuanto a que la solicitud del primer solicitante es contraía a los derechos válidamente adquiridos por su representada. También cita el art. 22 del reglamento, y se refiere a la dilución de la imagen comercial o marcaria. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Solicitudes de la marca TV Chile; Certificado de registro de la marca TV.Chile; Certificado de Nic Chile del nombre de dominio tvchile.cl; Impresión de la página web tvchile.cl; Búsqueda en Google de la expresión TV Chile.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Williams y Compañía Limitada.

Consta a fojas 75 que doña Mariela Ruiz Salazar en representación de Williams y Compañía Limitada evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Televisión Nacional de Chile Señala que su representado es conocido por el público en general por brindar servicios de "Webtv", esto es, de canales de televisión privados para grandes empresas, y no abiertos al público como ofrece Televisión Nacional de chile, siendo totalmente diferentes los objetivos de ambas empresas, por ello no es posible que se suscite riego de error entre los usuarios. Señala que si bien el segundo solicitante es una compañía de trayectoria y prestigio en su rubro no es la única empresa que utiliza la expresión "TV Chile", y señala ejemplos, así como también no es la única que posee nombres de dominios con la expresión "webtv", y señala ejemplos. Agrega que de acuerdo al registro histórico del dominio "webtvchile", Televisión nacional de Chile nunca solicitó ni fue propietaria del dominio en cuestión. Señala que su representada nunca ha querido aprovecharse del prestigio del segundo solicitante, además existen diferencias en sus páginas web, sus logos, colores, letras, contenidos, etc. Reitera que solicitó la inscripción de buena fe, con un legítimo interés y que existe una relación directa entre el nombre de dominio solicitado y los servicios que se está dando a conocer por parte de su representado.

1.6.2 Respuesta de Televisión Nacional de Chile representada por Silva & Cia.

Consta a fojas 76 de autos, que doña María Josefina Arancibia Obrador en representación de Televisión Nacional de Chile evacuó respuesta a los planteamientos de Williams y Compañía Limitada. Señala que su representada tiene una señal internacional la cual se denomina TV Chile desde el año 1989. Asimismo tiene una marca registrada TV.Chile, y agrega que su línea argumentativa es en relación con la protección del signo distintivo TV Chile y no del concepto de Web, que no provoca una distinción. Señala que el dominio solicitado es un signo distintivo, es un elemento integrante del patrimonio de su representado y por lo tanto se emplea como un instrumento para la diferenciación y comercialización de sus productos y servicios.

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

A fojas 77 de autos, con fecha 1 de diciembre de 2011, 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 Williams y Compañía Limitada, con fecha 26 de mayo de 2011 solicitó el nombre de dominio "webtvchile.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Televisión Nacional de Chile representada por Silva & Cia. lo solicitó con fecha 13 de junio de 2011.-

II.2 Que Williams y Compañía Limitada fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que solicitó el dominio con el objeto de que los visitantes de Internet pudieran acceder fácilmente a la página de "Web TV", la está enfocada en brindar canales internos para grandes empresas que necesiten comunicarse con sus colaboradores, con gran prontitud y eficacia. Señala que la inscripción la realizó de buena fe y que los servicios de su representada no se confunden con los del segundo solicitante, puesto que el objeto de Televisión Nacional de Chile es establecer, operar y explotar servicios de televisión orientados a un público masivo, siendo distinto de "Web TV" cuyo servicio está enfocado a grandes empresas. Cita el art. 22 del Reglamento de Nic Chile, y señala que ha actuado de buena fe, pues el contenido de la página web identifica a su empresa y no produce confusión con el segundo solicitante. Agrega que Televisión Nacional de Chile solicitó la marca "TV Chile", las cuales se encuentran en tramitación, no existiendo actualmente derechos sobre ella, por lo que de ninguna forma el segundo solicitante puede pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "Web Tv Chile". Por otra parte señala que existe una clara identidad y relación entre el solicitante y el nombre de dominio solicitado, por cuanto su representado ofrece un producto cuyo nombre es "Web TV", el cual es indicativo de lo que Urbanart brinda a sus clientes como plataforma comunicacional. Agrega que la marca "Web TV" ha sido solicitado en tres ocasiones y en todas el Instituto Nacional de propiedad Industrial las ha denegado, en consideración al art. 20 letra E de la ley 19.039 por ser expresión de uso general en el comercio. Además, solicita la

aplicación del principio "first come, first served", y cita jurisprudencia sobre la materia.

II.3 Que Televisión Nacional de Chile representada por Silva & Cia. fundamentó su mejor derecho en que es más conocida por su sigla TVN y es una de las principales cadenas de televisión de libre recepción de Chile y cuenta con una señal internacional llamada TV Chile que tiene presencia en todo el mundo a través de diversos cable operadoras y por el sitio de internet JumpTV. Además es titular de las marcas comerciales de los conceptos "TV. Chile" en diversas clases, desde el año 1981, el cual se ha ido renovando, teniendo 30 años en el mercado. Agrega que hoy se ha solicitado los registros marcarios "TV Chile" los cuales se encuentran en tramitación. Además tiene inscrito el nombre de dominio "tvchile.cl", la cual se encuentra activa pudiendo acceder a toda la programación emitida por la señal internacional de Televisión Nacional de Chile. De esta manera señala que es su representada quien ha posicionado en el público nacional e internacional el nombre de "TV Chile". Basta una búsqueda en Google de la marca "TV Chile" para que los primeros aciertos sean de Televisión Nacional de chile. Agrega que el nombre de dominio contiene elementos característicos y fundamentales para identificar a su representada, como lo es la marca registrada TVCHILE, y que por el solo hecho de anteponer la palabra "WEB" no la hace distinta. Estima que es improcedente asignara el nombre de dominio al primer solicitante por el gran potencial de confusión, por atentar contra la propiedad de una marca registrada y porque significa el aprovechamiento injusto de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento.

II.4 Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, fojas 53, que Televisión Nacional de Chile es titular de la marca comercial "TV.Chile". Que dicha marca comercial no es idéntica al nombre de dominio en disputa, "webtvchile.cl", pero si es engañosamente similar. En efecto, el concepto central del dominio solicitado es "tvchile" elementos que identifican a la señal internacional de TVN (Televisión Nacional de Chile) y a su marca registrada "TV.Chile". La única diferencia entre este concepto "tvchile" y la marca comercial es el punto intercalado, elemento que no le aporta una diferencia al concepto, pues éste sigue siendo el mismo. Del mismo modo, en cuanto a la

palabra "Web" del nombre de dominio, tampoco es un elemento diferenciador del concepto "tvchile", pues la palabra "web" no permita identificar al primer solicitante, Williams y Compañía Limitada, y distinguirlo del segundo solicitante. En consecuencia, este sentenciador considera que el nombre de dominio solicitado "webtvchile.cl" es engañosamente similar a la marca comercial "TV.Chile" registrada por Televisión Nacional de Chile.

II.5 En relación a la solicitud de las marcas comerciales "TV Chile", que se encuentran en tramitación, éste sentenciador no las tendrá en consideración, por cuanto aún no se ha resuelto su inscripción por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.

II.6 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, se trata de una marca notoria y famosa. En efecto, la segunda solicitante ha acreditado en autos, fojas 51 y siguientes, documentación que no fue objetada por el primer solicitante, que su marca es promocionada y utilizada, por lo que su uso por parte de un tercero produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen.

II.7 También se encuentra acreditado en autos, que Televisión Nacional de Chile es titular del nombre de dominio "tvchile.cl", dominio casi idéntico al solicitado "webtvchile.cl". Lo anterior aumentará la confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios ofrecidos.

II.8 Finalmente, debe considerarse que Williams y Compañía Limitada no ha acreditado tener un mejor derecho que Televisión Nacional de Chile sobre el nombre de dominio "webtvchile.cl", por cuanto la denominación no identifica a la empresa ni su razón social ni su nombre de fantasía, y tampoco identifica claramente los servicios que presta a terceros ni permite diferenciarse de Televisión Nacional de Chile.

II.9 Que debe considerarse que el nombre de dominio "webtvchile" identifica a TVN (Televisión Nacional de Chile), a los servicios que presta a través de su

red internacional “TV Chile”, protegida por su marca registrada “TV.Chile” y publicitada en su página web “tvchile.cl”.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “webtvchile.cl” a Televisión Nacional de Chile representada por Silva & Cia.

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.