Santiago, 23 Julio 2007

Juicio arbitral wou.cl

VISTOS:

Que mediante OF07474 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **wou.cl**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha de 15 de Mayo 2007 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 30 de Mayo a las 15.30 hrs. en el despacho de esta juez arbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada de 16 de Mayo 2007 a las partes, lo que consta en autos

Que con fecha 30 de Mayo a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don **ALDO ENRIQUE ANGUITA GARCIULLO**, como primer solicitante, y don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, abogado con poder delegado del abogado Matías Somarriva, de Sargent & Krahn, en representación del segundo solicitante la **PONTIFICIA U. CATOLICA DE CHILE** y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre 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 notificadas personalmente las partes.

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

Y teniendo presente además

PRIMERO: Que con fecha 12 de Junio 2007, don ALDO ANGUITA G., como primer solicitante efectuó su presentación vía correo electrónico, que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignársele.

SEGUNDO: Que en síntesis sus argumentos son los siguientes:

a) Que es un apasionado por la música electrónica; que realizó un diplomado de DJ en el extranjero, en el Music Institute Of Music New Zealand (MAINZ) y trabajó el mismo tiempo como DJ en el Club Ibiza de Auckland Nueva Zelanda, y que en Chile he tocado en diversos clubs y Pubs de la Región. Que tras una difícil situación familiar, su siquiatra le recomienda retomar su afición postergada por algún tiempo y de allí surge la idea de montar un sitio web con videos de música electrónica a modo de terapia de relajación.

b) Al escoger el nombre "wou", este fue inspirado por la pasión por la música electrónica que se sintetiza en la expresión de un grito eufórico: wou. En un principio se barajó la expresión anglosajona WOW, pero fue desechada, ya que la expresion WOW es una marca registrada, por lo que de buena fe optó por "wou", diferente a la acepción inglesa.

c) En la Audiencia de Mediación en oficinas de NIC Chile tuvo conocimiento que el conflicto no se relacionaba con la Western Oregon University www.wou.edu, como él creía, sino que por el dominio WOW.cl de canal 13 de Televisión, sitio que desconocía por completo hasta ese momento. La mediación finalmente no prosperó.

c) Que su intención es mantener el nombre de dominio wou.cl, ya que

considera que la idea "wou" es un término de expresión general, que es libre de ser utilizado por su parte ya que en ningún momento existió mala fé en la idea ni el concepto, y que le favorece la aplicación del principio de First come, First Served y que desconocía de la existencia del sitio wow.cl. Que el sitio wou.cl fue creado con un afán de terapia y distracción y que en ningún momento se consideró el lucro como vender ringtones o servicios que el otro portal ofreciera. No acompañó documento alguno ni otro medio probatorio.

TERCERO: Que por su parte, con fecha 12 de Junio, don Matías Somarriva, abogado, en representación del segundo solicitante, presentó su demanda, la que señalaba:
a) Que la Universidad Católica, fundada en 1888, es una institución privada con aportes económicos del Estado, actualmente compuesta por miles de estudiantes y profesionales, nacionales y extranjeros. Forman parte de la Universidad Católica el Club Deportivo de la Universidad Católica con más de 20 ramas deportivas, el Hospital Clínico, **un Canal de Televisión de cobertura nacional, Canal 13,** el DUOC-UC, la Federación de Estudiantes y la Fundación de Vida Rural. La Pontificia Universidad Católica, con sus más de 117 años de vida, y una de las antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con crecimiento de Chile al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional e internacional.

b) Que la UC es propietaria de uno de los canales de televisión abierta más importantes del país, constituyéndose en uno de los medios de comunicación más prestigiados e influyentes a nivel nacional. En este ámbito, y precisamente consciente acerca del cambio que ha causado la irrupción de Internet, la Pontificia Universidad Católica de Chile ha impulsado la creación de un portal de Internet dirigido a un público joven con información relativa a música, juegos, recitales y actualidad, denominado **www.wow.cl,** y es conocido bajo el mismo nombre. "**WOW**" o "***WOW (punto) CL***", es una expresión fácil de recordar y que sugiere asombro ante las características novedosas del portal. Junto con tratar temas de música e información, también pretende ser un punto de encuentro entre el público joven para que intercambien opiniones e ideas en el foro disponible en el sitio. También es un espacio en que los mismos jóvenes pueden disponer de archivos audiovisuales para compartir, así como también opinar sobre discos y conciertos y bajar *ringtones* de celulares con las melodías más populares del momento. El sitio actualmente tiene un gran flujo de visitas y muchos miles de usuarios, con clave propia para acceder a servicios adicionales en el referido portal. Con el fin de lograr un mejor acceso a las distintas secciones del sitio web y lograr una identificación según los temas preferidos del público de Internet, se han registrados distintos nombres de dominios estructurados bajo la expresión **WOW** que conducen al nombre de dominio **WOW**.CL. Así, cuenta con numerosos nombres de dominio que incorporan la expresión **WOW**. De especial importancia resulta entonces el nombre de dominio en disputa, ya que "WOW" se pronuncia como "WOU".En definitiva, el signo **WOW** identifica un conocido y popular portal de Internet que ha servido como punto de encuentro e información entre los jóvenes; el sitio goza de gran popularidad entre el público y constituye un referente en Internet relativo a la música y entretención.

c) Que la Pontificia Universidad Católica de Chile es titular de los siguientes nombre de dominio relacionados en Internet: **WOW**.CL, **WOW**BANDAANCHA.CL, **WOW**GAMES.CL, **WOW**JUEGOS.CL, **WOW**MUSIC.CL, **WOW**MUSICA.CL, **WOW**RINGTONES.CL, los que demostrarían el mejor derecho de la demandante sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran sobre la expresión **WOW**, elemento distintivo del nombre de dominio en disputa.

d) Que con el fin de proteger la expresión que distingue el portal "**WOW**" la demandante ha registrado dicha marca y sus derivadas bajo los siguientes registros marcarios:
• Registro Nº 758.498 "**WOW**!", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
• Registro Nº 758.492 "**WOW**! BANDA ANCHA", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
• Registro Nº 758.494 "**WOW**! GAMES", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
• Registro Nº 758.493 "**WOW**! MUSIC", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
• Registro Nº 758.497 "**WOW**! RINGTONES", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
Se acompañaron copias de los certificados de registro correspondiente.

e) Que considerando el uso masivo de Internet, y la importancia que tiene como medio informativo y de comunicación y, tomando en cuenta que la marca "**WOW**!" se usa efectivamente para distinguir el conocido portal de Internet, resulta evidente que el público consumidor relacionará dichos nombres de dominio con la UC y con la posibilidad de acceder a través de dicho sitio al portal de la UC.

f) Que existe una estrecha vinculación entre el nombre de dominio solicitado wou.cl y la Pontificia Universidad Católica de Chile; en efecto, el Canal de esta Universidad, Canal 13, ha impulsado el desarrollo del un portal de Internet sobre temas de música y multimedia, dirigido al público joven gozando de gran popularidad, "**WOW**.CL" el cual <u>es casi idéntico gráfica y fonéticamente al nombre de dominio en disputa</u>,"**WO**U.CL". De su sola comparación se puede observar:
• **WO**W.CL (nombre de dominio de la demandante)
• **WO**U.CL (nombre de dominio en disputa)
siendo la única diferencia entre ambos nombres de dominio la sustitución de la letra "W" por la "U", las cuales tienen idéntica pronunciación, por tanto, es evidente que se producirá confusión entre los usuarios.
Además, al contar la PUC con numerosos nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión **WOW,** resultaría lógico para el público de Internet asociar el nombre de dominio en disputa con el conjunto de sus sitios web, y este hecho es de la mayor importancia, ya que el primer solicitante utiliza el nombre de dominio en disputa para promover un portal de música, el mismo ámbito para el cual se utiliza la marca de la PUC y de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante se permitiría que un tercero haga uso de una marca comercial debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial.

g) Señaló en definitiva, el mejor derecho al nombre de dominio en disputa wou.cl le corresponde, por lo que le debe ser asignado, en consideración a los antecedentes de hecho reseñados, y a los antecedentes de derecho que también invocó, así como los criterios de asignación a que aludió, de la titularidad de las marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, y la normativa vigente de la ICANN, la OMPI, Nic Chile y el Convenio de París.

h) Acompañó: Copia de registros marcarios antes mencionados; impresión de los certificados de nombre de dominio individualizados previamente; impresión de la página web www.wow.cl e impresión de la página web www.wou.cl.

<u>CUARTO:</u> Que con fecha 13 de Junio 2007, se proveyó la presentación efectuada por el primer solicitante y la del segundo solicitante y se les dio traslado a las partes, resoluciones notificadas con igual data. Sólo el segundo solicitante evacuó el traslado.

QUINTO: Que a fs.56 y con fecha 19 de Junio se ordenó recibir la causa a prueba, y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1. Derechos e intereses de las partes en la denominación "WOU"
2. Utilización efectiva que hayan efectuado las partes de la denominación "WOU".

SEXTO: Consta a fs. 62 que solo el segundo solicitante allegó nuevos documentos y reiteró los anteriormente acompañados, adicionando otros según consta a fs. 72 y son los siguientes:

1.Copia de afiche publicitario en el que se destaca el nombre de dominio WOW.CL.
2. Impresión de logo que identifica la página web WOW.CL y en la cual de destaca la expresión WOW.
3. Impresión de logo que identifica la página web WOW.CL y en la cual de destaca la expresión WOW.
4. CD-ROM que contiene las imágenes anteriormente descritas así como también los siguientes archivos de audio:
a) Anuncio publicitario radial "wow pop" en el cual se destaca la expresión **WOW** la cual es fonéticamente idéntica al elemento WOU que compone el nombre de dominio en disputa.
b) Anuncio publicitario radial "wow punk" en el cual se destaca la expresión **WOW** la cual es fonéticamente idéntica al elemento WOU que compone el nombre de dominio en disputa.
c) Anuncio publicitario radial "wow rock" en el cual se destaca la expresión **WOW** la cual es fonéticamente idéntica al elemento WOU que compone el nombre de dominio en disputa.

Con fecha 13 de Julio se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite tercero, letra h) y numeral sexto de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Segundo: Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe establecerse cual es la posición de las partes a su respecto, a la luz de los argumentos y pruebas rendidas.

Tercero: Que la parte de don Aldo Enrique Anguita Gargiullo ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que le ampara con la presunción de mejor derecho a su favor conocida como principio "first come, first served", la cual, sin embargo, no es una presunción de derecho y puede ceder ante prueba contraria. En forma adicional a lo anterior, ha señalado ser un aficionado a la música electrónica, con estudios relacionados, y ha manifestado tener proyectos asociados al nombre de dominio, encontrándose el sitio web "wou.cl" para montar videos de música electrónica, y que escogió dicho nombre de buena fe, porque sabía que la denominación "wow" era una marca registrada. Que solo en la audiencia de mediación ante Nic Chile tomó conocimiento del sito web de la parte contraria, y que su intención es mantener el nombre de dominio porque considera que el término "wou" es una expresión general, y que solo pretendía una distracción con el mismo y que nunca consideró el lucro en el sitio, como vender ringtones o servicios que otros pudieran ofrecer. Se previene que estas consideraciones constituyen meras afirmaciones, pues no fueron probadas en autos.

Cuarto: Que la parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile en tanto, ha alegado y comprobado poseer registros marcarios y nombres de dominio íntimamente ligados; es más, posee el sitio web **wow.cl**, conocido como **WOU** ó ***WOW (punto) CL*** , expresión muy fácil de recordar y que sugiere asombro ante las características novedosas del portal. Trata temas de música e información, pretende asimismo ser un punto de encuentro para la juventud, donde encuentran archivos audiovisuales para compartir, opinar sobre discos y conciertos y bajar ringtones de celulares, con un gran flujo de visitas y miles de usuarios. Para lograr una identificación según los temas preferidos del público, la demandante registró diversos nombres de dominio relacionados -ya referidos en la parte expositiva- por cuanto la expresión "wow" se pronuncia como "wou". Que existe por ende una muy estrecha vinculación entre el nombre de dominio solicitado wou.cl y el de la demandante, wow.cl, cuya unica diferencia radica en la sustitución de la letra "w" por la "u", pero que ambas tienen idéntica pronunciación, por tanto, es innegable la confusión que puede producirse entre los usuarios, ya que éstos asociarán el nombre de dominio en disputa con la marca o el signo que les es más familiar, esto es, con la marca WOW y a mayor abundamiento, con los numerosos sitios web de la demandante, todos relacionados.

Quinto: El Tribunal arbitral deberá fallar en equidad este conflicto, para lo cual tiene presente que el demandado y primer solicitante goza de la presunción de mejor derecho atendida su calidad de primer solicitante del nombre de dominio, quien ha expresado, sin acreditarlo legalmente, que con el nombre de dominio pretende desarrollar proyectos que no interferirían con los de la demandante.
En cuanto a la demandante y segunda solicitante, justificó tener derechos e intereses vinculados a las palabras "wow", que fonéticamente es idéntica al nombre de dominio en disputa "wou", afirmación ésta última que no fue controvertida. Lo anterior, de cara a los puntos del auto de prueba de fojas 56, permite a este Tribunal tener por acreditados por la demandante los términos del probatorio de su cargo "derechos e intereses de las partes en la denominación wou" y "utilización efectiva que las partes hayan efectuado de la denominación wou". Si a todo lo antes dicho se añade que la demandada no rindió prueba de sus afirmaciones, no quedan como sustento de sus pretensiones más que la presunción de mejor derecho y la circunstancia de ser un aficionado a la música electrónica, las cuales, a juicio de este Juzgador, son superadas ampliamente por las pruebas de mejor derecho presentadas por la demandante.

Sexto: En mérito de todo lo antes considerado, el Tribunal dará lugar a la demanda y asignará el nombre de dominio a favor del demandante y segundo solicitante del mismo, en la forma que pasa a expresarse 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,

SE RESUELVE:
Que se acoge la demanda deducida y se asigna el nombre de dominio **wou.cl** al segundo solicitante, la **PONTIFICIA UNIVERIDAD CATOLICA DE CHILE**, Rut 81.698.900-0 y que cada parte soportará sus costas.

Janett Fuentealba Rollat
Juez Árbitro
Nic Chile

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 el Notario Público don Pedro Sadá Azar, en su calidad de Ministro de Fe y actuario designado para estos efectos; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.