MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 6-85 -2013
wwww13.cl
Oficio NIC Chile 17898
Gonzalo Alexis Figueroa Olivera v. Pontificia Universidad Católica de Chile

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veinticinco de junio de dos mil catorce.

V I S T O S:

Con fecha 21 de noviembre de 2012, don Gonzalo Alexis Figueroa Olivera, identificándose como "Gestión de Dominios S.A.", bajo su RUT de persona natural 14.062.886-7, domiciliado en San Francisco 3061, San Miguel, Santiago, en adelante también denominada «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <wwww13.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Pontificia Universidad Católica de Chile, domiciliado para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por doña María Luisa Valdés Steeves, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <wwww13.cl> con fecha 13 de diciembre de 2012 en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 17898, de fecha 14 de mayo de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <wwww13.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Con fecha 14 de mayo de 2013, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el día 23 de mayo de 2012, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebró con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las bases de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) CANAL 13 es un canal de televisión chileno privado, que se transmite en la señal 13 (Santiago) abierta, y en la señal 22 de compañías de cable. El centro de televisión que aloja las instalaciones de producción y emisión del canal, ubicado en Providencia, posee más de 50.000 metros cuadrados de infraestructura. CANAL 13 es uno de los canales de televisión más antiguos e importantes del país, siendo líder en sintonía a nivel nacional en muchos de los programas que transmite. Emite su señal a diversos países del mundo, ya sea a través de su señal CANAL 13 cable o vía Internet a través del sitio web: www.canal13.cl. CANAL 13 constituye la red más extensa del país, con un total de 203 estaciones transmisoras instaladas desde Arica hasta el Continente Antártico. La distribución de la señal de CANAL 13

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

se hace vía satélite a las estaciones locales distribuidas a lo largo del territorio nacional, dando una cobertura a un 98% de la población potencial del país. A lo largo de toda su trayectoria, la tecnología ha sido un pilar fundamental para mantener y entregar una programación de primera calidad. Es por ello que, permanentemente, está renovando su equipamiento técnico y capacitando a su personal. El personal técnico de la empresa tiene acceso permanente a un moderno Centro de Capacitación propio que le permite ponerse al día en los últimos avances tecnológicos. Es así como, siguiendo en esta tendencia, en el segundo semestre de 1998 se inició un plan de incorporación de nuevas tecnologías para la transición hacia la televisión digital y la generación de contenidos multimedia, como por ejemplo, la validación de todo su equipamiento y el desarrollo de su versión en Internet a través de su sitio web oficial: WWW.13.CL.

(B) Nuestra mandante cuenta con una familia de marcas comerciales que se estructuran precisamente en base al signo “13”, (elemento funcional y distintivo del dominio en disputa), como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus derechos e intereses. Estas marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”). Dichas marcas se detallan a continuación:

- Registro Nº 749.222, “CANAL 13“, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 749.221, “CANAL 13“, denominativa, para distinguir servicios, en clase 41.
- Registro Nº 803.602, “CANAL 13“, mixta, para distinguir productos, en clase 16.
- Registro Nº 803.598, “CANAL 13“, mixta, para distinguir productos, en clase 25.
- Registro Nº 803.603, “CANAL 13“, mixta, para distinguir productos, en clase 28.
- Registro Nº 803.599, “CANAL 13“, mixta, para distinguir productos, en clase 29.
- Registro Nº 803.597, “CANAL 13“, mixta, para distinguir productos, en clase 30.
- Registro Nº 803.600, “CANAL 13“, mixta, para distinguir productos, en clase 32.
- Registro Nº 803.601, “CANAL 13“, mixta, para distinguir productos, en clase 33.
- Registro Nº 789.488, “TEATRO EN CANAL 13“, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Registro Nº 789.486, “TEATRO EN CANAL 13“, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 680.030, “MARTES 13“, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 858.846, “LA MAÑANA DEL 13“, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 861.047, “LA MAÑANA DEL 13“, denominativa, para distinguir servicios, en clase 41.
- Registro Nº 705.485, “DEPORTES 13“, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 708.766, “DEPORTES 13“, denominativa, para distinguir servicios, en clase 41.
- Registro Nº 740.374, “RADIO 13“, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 795.463, “13 +“, denominativa, para distinguir servicios, en clase 41.
- Registro Nº 795.464, “13 MAS denominativa, para distinguir servicios, en clase 41.
- Registro Nº 835.854, “13 C” denominativa, para distinguir servicios, en clase 41.
- Registro Nº 795.462, “13 plus” denominativa, para distinguir servicios, en clase 41.
- Registro Nº 740.375, “FM 13“, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.

(C) Los registros individualizados son una poderosa muestra del mejor derecho de nuestra representada sobre el nombre de dominio en disputa, “WWWW13.CL”, toda vez que éste contiene el elemento funcional y distintivo de sus marcas registradas, de su nombre y razón social y es virtualmente IDENTICO a dominios por ella ya registrados ante NIC Chile. Cabe destacar que nuestra representada ya es titular de un nombre de dominio VIRTUALMENTE IDÉNTICO al disputado, por lo que resulta evidente la confusión y el error en que incurrirán los usuarios en el caso de que el dominio en disputa sea asignado al demandado. A saber: 13.CL. Pero además, nuestra mandante, a través de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

CATOLICA, es titular de una serie de nombres de dominio que se estructuran en base al signo “13”. Entre ellos destacan:

- 13C.CL
- C13.CL
- CANAL13.CL
- T13.CL
- 13TV.CL
- MI13.CL
- VE13.CL
- TELE13.CL
- TODO13.CL
- CANAL13TV.CL
- CANAL13CABLE.CL
- CANAL13CHILE.CL
- D13.CL

(D) Como se observa, el demandado de autos se limitó a agregar las letras “WWWW” al nombre de dominio de nuestra mandante, adición que no permite distinguir el dominio solicitado respecto del elemento funcional y distintivo de las marcas, nombres de dominio y nombre comercial de nuestra representada. Por el contrario, dicha incorporación sólo aumenta el riesgo de confusión entre los usuarios, al punto que deja en evidencia una intención positiva de causar engaño. A este respecto, resulta esencial considerar que la “WWWW”, corresponde a la de la abreviación de WORLD WIDE WEB, (Red Global Internet) por lo que su incorporación en el nombre de dominio evidencia la intención del demando de atraer tráfico en internet por medio de un signo que es notoriamente asociado a nuestra mandante en nuestro país y por el cual es ampliamente reconocido. Esta conducta, que se ha denominado internacionalmente Typosquatting, se refiere a la probabilidad de que un usuario teclee erróneamente una dirección Web y le abra una página diferente a la que originalmente pensaba visitar. Conforme a la documentación que se acompaña a este escrito, el “typosquatter” (ocupante del error tipográfico) solicita una dirección Web muy parecida a importantes marcas o nombres fáciles de asociar a una empresa. ¿Con qué objeto?, ATRAPAR TRÁFICO y VENDER ESE ESPACIO PUBLICITARIO A COMPAÑÍAS DE LA COMPETENCIA DE LA PRIMERA O PARA USARLO APROVECHÁNDOSE DEL ERROR DE LOS USUARIOS. El “Typosquatting” se puede dar en una página de nuestra mandante a través de su sitio www.13.cl: si una persona escribe la citada dirección pero por error digita nuevamente “WWWW” en la barra exploradora, lo normal sería que el navegador le marcará un error. Pero es aquí donde entra el “typosquatter”; quien solicita el registro de la dirección www.wwww13.cl de manera que los usuarios que tecleen mal la dirección, abran una página con publicidad o los contenidos que el typosquatter quiera mostrar, aprovechándose del error. Esto es precisamente lo que ocurre en el presente caso. De hecho, basta con ingresar al

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

sitio Web montado en el dominio en conflicto, para observar que el demandado BUSCA EMULAR el sitio web oficial de CANAL 13, con un fondo idéntico al de www.13.cl pero difuminado. Y en el centro, precisamente lo que mencionábamos: espacios publicitarios que probablemente han sido arrendados a terceros, en base al gran TRÁFICO QUE GENERA EL ERROR TIPOGRÁFICO.

(E) En el mundo existen varios casos de controversia y demanda por “Typosquatting”. Uno de los más citados en la Web es el del sitio del Opus Dei. La organización religiosa demandó a una compañía con sede en España, el uso ilegítimo del dominio 0pusdei.com. El “Typosquatting” se observa al notar como se cambió la letra O por un 0 (cero). El caso llegó a manos de la OMPI, misma que falló a favor de la institución, fundada entre otras cosas en que “existe semejanza entre las marcas registradas por el Opus Dei y el dominio en litigio --"susceptible de producir confusión"--, puesto que incluso el demandado reconoció haber recurrido a un error tipográfico deliberado (práctica que se conoce como 'typosquatting') para lograr la identidad de la dirección con las denominaciones protegidas por la Prelatura”. Como se observó, el demandado de autos procedió a solicitar como nombre de dominio el signo “13” de nuestra representada, agregando letras de uso obligatorio en la red (WWWW), que no permiten otorgarle distintividad o diferenciación alguna al dominio solicitado, respecto del sitio web, las marcas y nombres de dominio ya registrados de nuestra mandante. Sostenemos por ello que el nombre de dominio solicitado no involucra mérito creativo alguno ni puede ser considerado bajo ningún punto de vista como una creación distinta de los dominios y marcas de nuestra representada, precisamente porque no lo es.

(F) Resulta evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y nuestra mandante, toda vez que su elemento distintivo y funcional es idéntico al signo con el cual se identifican los reconocidos servicios de CANAL 13, además de ser virtualmente idéntico a un nombre de dominio ya registrado por esta. Como se aprecia fácilmente, el solicitante de WWWW13.CL, se limitó a tomar el signo con el que se distingue a nuestra mandante y sus servicios en el mercado, agregando únicamente las letras “WWWW”, la que no puede estimarse elemento diferenciador suficiente y adecuado. Como se observa a simple vista, el elemento central de las marcas de nuestra mandante está íntegramente comprendido en el nombre de dominio disputado. Por ello, cualquier usuario de Internet, lógica y razonablemente asociará “WWWW13.CL” con CANAL 13, específicamente con un sitio Web en el cual se ofrecen y promueven sus servicios y programación. Según se expuso en apartados anteriores, el demandado de autos se limitó a tomar el signo distintivo

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

"13" de nuestra mandante, agregando únicamente las letras "WWWW", lo que, como ya se ha dicho, por su naturaleza no pueden considerarse un elemento diferenciador.

(G) La buena fe es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro ordenamiento jurídico, además de ser uno de los principios aplicables a la resolución de conflictos de nombres de dominio, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de la presente disputa. Estimamos que la falta de un interés legítimo del demandado queda de manifiesto por el sólo hecho de haber solicitado el registro de este nombre de dominio, el que, reiteramos, no posee merito creativo alguno. El solicitante de autos pretende registrar como nombre de dominio, el elemento funcional y distintivo de las marcas y servicios asociados de una de las más reconocidas empresas del rubro de telecomunicaciones, para fomentar un negocio y servicio propio, que en nada se relaciona o vincula con nuestra mandante. El demandado de autos al tiempo de solicitar WWWW13.CL también solicitó una serie de otros nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión WWW y WWWW más un signo distintivo que corresponde a una marca registrada famosa y notoria dentro del mercado nacional, como www13.cl, ww13.cl, www-claro.cl o www-bci.cl, dando cuenta de que no se trata de un hecho aislado sino una conducta recurrente del demandado. Consideramos que esta conducta demuestra en forma clara y fehaciente la mala fe con que ha actuado la contraria en estos autos, pues es evidente que ha buscado aprovecharse de la fama y notoriedad de una marca mundialmente reconocida y con la cual no posee vinculo ni relación alguna. A la luz de los hechos, la mala fe en que incurre el demandado de autos al inscribir el nombre de dominio WWWW13.CL, resulta evidente, sin perjuicio de que se encuentra además, debidamente documentada. Así las cosas, nos parece claro que de asignarse el dominio a la contraria, esta podrá seguir aprovechándose del error de los usuarios de Internet, que ingresaran al dominio de autos, creyendo lógica y razonablemente que contiene información relativa a los servicios de nuestra mandante, cuando en los hechos esto no es así. Atendido lo anterior, la manifiesta mala fe del demandado y los antecedentes existentes, solicito expresamente que se condene en costas a GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Copia de los certificados de registros marcarios singularizados en la demanda.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad respecto de los nombres de dominio señalados en la demanda.

- Impresión del sitio Web www.13.cl; impresión de la búsqueda en el buscador de Internet Google: impresión del sitio Web www.latercera.cl, en el que se publicó una noticia que se titula "Canal 13 lidera la sintonía en la transmisión del triunfo de Chile ante Egipto". Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una reseña histórica de CANAL 13.

- Impresión del sitio web del dominio en conflicto.

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

4.-) Que en relación a la existencia de derechos relevantes en la especie, se encuentra ampliamente acreditado en autos mediante documentos no objetados que el demandante y Segundo Solicitante es titular de derechos adquiridos sobre la marca CANAL 13, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca “CANAL 13“, registro Nº 749.221, de fecha 1° de febrero de 2006, para

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

distinguir servicios, en clase 41; y marca "13 +", registro Nº 795.463, de fecha 28 de agosto de 2007, para distinguir servicios, en clase 41, entre muchos otros registros fundantes de la demanda y cuyos registros han sido acreditados en autos mediante documentos no objetados.

5.-) Que de los mismos documentos acompañados por el Segundo Solicitante y no objetados, consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca CANAL 13 asociada a un canal de televisión chileno, que además transmite su señal online a través de Internet, todo lo cual además son hechos públicos y notorios.

6.-) Que, por el contrario, el Primer Solicitante, don Gonzalo Alexis Figueroa Olivera, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no ha comparecido en autos no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas.

7.-) Que, no obstante lo anterior, el demandado usa, o permite el uso, del nombre de dominio litigioso en Internet como dirección del sitio web <http://www.wwww13.cl>, el cual consiste en una única *home page* con la leyenda «Síguenos en Facebook» y la opción característica para indicar «Me gusta». Todo lo anterior consta a este sentenciador tras haber accedido al referido sitio web, de lo cual se ha dejado testimonio impreso en autos.

8.-) Que en términos generales y abstractos, las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.

9.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son "simples", breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión. Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es "complejo" —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en el nombre de dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

10.-) Que, en la especie, el elemento principal, relevante y distintivo de la marca CANAL 13 del Segundo Solicitante es el guarismo "13", con el cual dicha parte se diferencia de otros canales de televisión y por el cual es reconocido en la sociedad nacional. Dicho elemento está incluido en el SLD del nombre de dominio disputado, situación que conforme a lo antes razonado exige analizar las expresiones adicionales agregadas en el SLD para determinar si éstas mantienen, aumentan, evitan o rompen el potencial riesgo de confusión o asociación.

11.-) Que el agregado "wwww", lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca del demandante, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión. En este sentido, nadie puede desconocer que el signo "wwww" alude a la sigla para "World Wide Web" (telaraña mundial), expresión con la cual se designa a la red Internet. El hecho que el demandado haya agregado una letra "w" adicional en nada altera el razonamiento precedente, puesto que la práctica mundial demuestra que la adición o supresión de una letra "w" en la escrituración de la referida sigla obedece a errores tipográficos desprevenidos de los usuarios de la Red, lo que es aprovechado usualmente por muchos para desviar a tales usuarios hacia otros sitios web que ningún vínculo tienen con los titulares de los signos o direcciones URL verdaderamente buscados por tales usuarios.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

12.-) Que, en suma, al haberse agregado la referida sigla “wwww” en el nombre de dominio litigioso, lo que se hace en definitiva es reforzar la necesaria asociación que cualquier usuario de la Red en nuestro medio hará entre dicho nombre de dominio y la marca del demandante, de todo lo cual se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial CANAL 13.

13.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

14.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <wwww13.cl> presentada por don Gonzalo Alexis Figueroa Olivera contraría los derechos válidamente adquiridos por el demandante sobre su marca comercial «CANAL 13», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RFR-CL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

15.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo*

alguno para litigar». En la especie, no existen antecedentes concluyentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Pontificia Universidad Católica de Chile y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <wwww13.cl> presentada por don Gonzalo Alexis Figueroa Olivera, RUT 14.062.886-7, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <wwww13.cl> a Pontificia Universidad Católica de Chile, RUT 81.698.900-0.

III.- No condenar en costas al demandado.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 6-85 -2013.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García Huidobro O., cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.