Santiago, 2 de enero de 2009

#### **VISTOS:**

- 1. Que por oficio Nº 09387 de fecha 21 de agosto de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio "amorciegovip.cl";
- 2. Las partes de dicho conflicto eran **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE** CHILE y Red de Televisión Chilevisión S.A,
- **3.** Que con fecha 25 de agosto de 2008 se acepto la designación y se cito a comparendo para el día 8 de septiembre de 2008;
- 4. Que dicha resolución fue debidamente notificada a las partes.
- 5. Que el día 8 de septiembre se realizo consignación por la parte 2 del conflicto.
- **6.** Que al día de la citación se realizo el comparendo, con la asistencia de ambos solicitantes.
- **7.** Que con fecha 17 de septiembre presenta solicitud de nombre de dominio el segundo solicitante, y con fecha 23 de septiembre presenta solicitud de nombre de dominio el primer solicitante.
- 8. Que con fecha 10 de octubre evacua traslado el primer solicitante.
- **9.** Que con fecha 14 de octubre se recibe la causa a prueba y se fijan los siguientes puntos de prueba. 1. Que el segundo solicitante adjunte copia de Registro de la Marca Amor a Ciegas. 2. Que cada una de las partes acredite vínculos con "amor a ciegas vip", sea a través de Televisión, Internet u otros medios de comunicación social.
- **10.** Que con fecha 5 de el segundo solicitante acompaña documentos y hace un téngase presente.
- **11.** Que con fecha 14 de noviembre el primer solicitante ratifica en el probatorio los documentos acompañados al presentar su solicitud.
- 12. Que con fecha 18 de noviembre se cita a oír sentencia.
- 13. Que los argumentos expuestos por la segunda solicitante son los siguientes: Rodrigo Cooper Cortés, abogado, domiciliado en Málaga 232 E, Las Condes, Santiago, con patente al día, en representación de RED DE TELEVISIÓN

CHILEVISION S.A., domiciliada en Inés Matte Urrejola 0890, Providencia, Santiago, y para estos efectos de mi mismo domicilio, según poderes que se acompañan en un otrosí de este escrito, en el expediente de arbitraje por nombre de dominio caratulado "amorciegovip.cl", a Usted respetuosamente digo: Que en este acto vengo en demandar mejor derecho sobre el nombre de dominio amorciegovip.cl presentada a nombre de Pontificia Universidad Católica de Chile, domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana. LOS HECHOS Mi mandante es una de las corporaciones de televisión de más larga trayectoria en nuestro país y con más de 25 años de existencia. Una de las características habituales de la programación de mi representada ha sido la innovación y la creatividad de los programas que por su señal se emiten, pero toda esta creatividad lleva necesariamente aparejado la búsqueda de expresiones que puedan reflejar el contenido del programa. Es aquí donde Chilevisión también ha logrado con gran éxito desarrollar nombre, marcas y signos que han marcado hitos en la televisión chilena. Un ejemplo emblemático es CHILENAZO, que en la década de los ochenta marco un verdadero hito de la música folclórica. Otro ejemplo igual de exitoso fue LOS BOCHINCHEROS, programa infantil de gran éxito en los años 70 y comienzo de los 80. Dentro de estos proyectos televisivos existe uno desarrollado durante los años 2003 y 2004 cuyo nombre es "AMOR A CIEGAS", expresión que se encuentra registrada como marca comercial bajo el número 667.046, para distinguir: servicios de comunicaciones, en particular comunicaciones radiofónicas, telex, radioemisoras y televisión; servicios de difusión de programas hablados, radiados o televisados; servicios de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de transmisión y comunicación de información oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales; servicios de comunicación electrónica vinculada a internet y otros medios de comunicación computacionales, servicios de expedición de mensajes (despacho) y de mensajeria electrónica; tele fonogramas; cablegramas, de la clase 38.

Adicionalmente, y contrariamente a lo que ocurre usualmente con las personas que registran marcas comerciales, mi mandante utilizó, y pretende seguir utilizando la expresión AMOR A CIEGAS, o lo que es lo mismo AMOR CIEGO.

En este contexto, si se hace un análisis del signo materia de este arbitraje podrá percatarse que ambos son la misma cosa, AMOR CIEGO- AMOR A CIEGAS, tanto desde una perspectiva gráfica-fonética como conceptual, son la misma cosa, lo que por si constituiría un argumento suficiente para desestimar cualquier argumento de la primera solicitante, sobre todo si se tiene en consideración que la marca registrada por mi representada es para distinguir, entre otros, precisamente los servicios de Internet y telecomunicaciones, de la clase 38 y que la expresión VIP es un adjetivo de uso habitual que denota cierta calidad (very important person), que sólo viene a calificar al signo central que es AMOR CIEGO.

Ahora bien, es por todos conocido el hecho que el primer solicitante ha emitido a través de su señal televisiva UCTV un programa de televisión denominado AMOR CIEGO, AMOR CIEGO 2 y seguramente en los próximos meses lanzara AMOR CIEGO VIP. Lo anterior, no obstante conocer que dicha expresión se encontraba previamente registrada por mi mandante para distinguir entre otros los servicios de

transmisión de programas de televisión de la clase 38. Este sólo hecho es por si solo una abierta infracción a los derechos marcarios de que goza mi mandante. No obstante lo anterior, el primer solicitante aprovechándose de la política de fair play que existe entre los principales medios de comunicación en materia de televisión, no sólo ha emitido un programa de televisión, que como indicáramos vulnera los derechos de mi mandante, sino que para justificar su uso y respaldar sus acciones de una eventual acción civil o criminal de mi mandante ha solicitado la marca para distinguir los servicios de la clase 41, servicios que estando relacionados, no son esencialmente aquellos que proteger a los programas de televisión, que se encuentran protegidos en la clase 38. Lo antes señalado no corresponde a un azar o mera casualidad, el primer solicitante sabe que en la actualidad cualquier solicitud de marca en que se haya presentado oposición en contra de la misma demorara entre uno a dos años en estar resuelto, tiempo más que suficiente como para poder emitir el programa y probar si éste es exitoso o no, teniendo frente a las autoridades como defensa la existencia de una marca solicitada en la clase 41, en este caso bajo el número 799.704. Esta solicitud cuenta naturalmente con oposición por parte de mi mandante.

Adicionalmente, y no contento con lo anterior, el primer solicitante ahora pretende apropiarse del nombre de dominio AMORCIEGOVIP.CL, cuando mi mandante tiene expresamente protegida su marca para los servicios de Internet de la clase 38.

La conducta desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su canal UCTV Canal 13, es del todo reprochable, pues amparándose en esta solicitud pretenden evitar que mi mandante ejerza las acciones que nuestro ordenamiento

jurídico le otorga, con la sola intensión de ganar tiempo para poder exhibir la totalidad de los capítulos aprovechándose que una solicitud de marca con oposición puede llegar a demorar hasta 1 año, tiempo más que suficiente para terminar la serie o incluso emitir una segunda versión del programa. Este tipo de conductas son inaceptables y pueden considerarse que se enmarcan dentro de la legislación que regula como competencia desleal.

Todos estos elementos permiten concluir que el signo solicitado no podrá coexistir pacíficamente con la marca previamente registrada por mi mandante, pues ello necesariamente generaría toda suerte de confusiones entre los consumidores.

Desde esa perspectiva entonces, en este caso no es posible hacer una análisis basado simplemente en el principio del first come, first served, pues ese ejercicio necesariamente llevaría a conclusiones equivocadas y que no se avienen a los derechos de que goza mi representada. De más está decir que el primer solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el dominio materia de este Arbitraje.

En efecto, el nombre de dominio solicitado es en su aspecto más fundamental idéntico a la marca comercial registrada AMOR A CIEGAS, a la que simplemente se le ha reemplazado tangencialmente un concepto, cambio que no muta la casi identidad que existe entre los conceptos.

En este sentido, debemos destacar que los servicios de comunicación como radio, televisión e internet se encuentran amparados en la clase 38, es decir, la clase en que mi mandante tiene registrada su marca. Por lo anterior, mi mandante goza de derechos previos garantizados por la Constitución Política del Estado, en su Artículo 19 número 25 inciso 2, la Ley 19039 y el Convenio de París, todos

cuerpos legales que le garantizan que en lo que se refiere a los servicios de Internet, sólo ella puede utilizar en Chile la expresión AMOR A CIEGAS y sus obvias derivaciones como AMOR CIEGO o AMOR CIEGO VIP.

De esta forma, el que un tercero, -que además resulta ser competidor de mi mandante- pretenda sin derecho alguno expropiar a mi representada de sus derechos por la vía de solicitar este dominio, constituye, en caso que se le asigne el dominio, una flagrante infracción a los cuerpos legales antes mencionados.

Como se aprecia, los derechos de mi mandante son claros y todos son anteriores a la traba de la litis, por lo que corresponde simplemente reconocer los derechos prioritarios de mi representada, desechando la presentación del primer solicitante. EL DERECHO Red de Televisión Chilevisión S.A. es una sociedad cuyo giro se vincula a las comunicaciones vía televisión, radio e Internet. Como consecuencia de lo anterior, una parte muy importante de su patrimonio está constituido por bienes muebles intangibles como son los derechos de autor y las marcas comerciales. Éstas últimas, constituyen una importante herramienta de trabajo, no sólo pues ellas identifican los distintos proyectos televisivos y visuales de mi mandante, sino que además pues los consumidores las asocian con la línea editorial y programática del canal. Producto de lo anterior, mi representada solicitó el 21 de Enero de 2003 y registró el 11 de Junio de 2003, la marca AMOR A CIEGAS. Este derecho de que goza mi mandante es un derecho exclusivo y excluyente, protegido por la Constitución Política del Estado en su artículo 19 número 25, que establece: El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las

obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior. Asimismo, la ley 19039, consagra al titular de un registro de marca el monopolio respecto de los servicios para los cuales la tiene registrada y, por lo tanto, los derechos exclusivos y excluyentes para el uso en el territorio de la República. Lo anterior, se ve además ratificado por el Convenio de París para la protección de los derechos de Propiedad Industrial, que consagra idénticos principios. Es por lo anterior, que asignar el dominio al primer solicitante, careciendo éste de cualquier derecho es además de arbitrario, contrario a la Constitución y las Leyes. En estas circunstancias corresponde asignar el dominio a mi mandante rechazando en todas sus partes la pretensión del primer solicitante, todo con costas. POR TANTO, Sírvase el Señor Arbitro tener por presentada esta demanda de asignación, rechazando la petición del primer solicitante, y consecuentemente otorgándoselo a mi representada, todo con costas.

- **11.** Que la segunda solicitante acompaña los siguientes documentos:
- a. Copias de los capítulos, 4, 9 y 11 de programa AMOR A CIEGAS emitido por mí mandante durante el año 2003.
- b. Copia del Diario La Cuarta de fecha 30 de Junio de 2003 donde se hacen comentarios

del programa AMOR A CIEGAS, emitido por Red de Televisión Chilevisión S.A.

c. Copia del Diario La Cuarta de fecha 14 de Marzo de 2003 donde se hacen comentarios

del programa AMOR A CIEGAS, emitido por Red de Televisión Chilevisión S.A.

d. Copia del Diario Las Últimas Noticias de fecha 4 de Abril de 2003 donde se hacen

comentarios del programa AMOR A CIEGAS, emitido por Red de Televisión Chilevisión

S.A.

e. Copia del Diario La Tercera de fecha 14 de Diciembre de 2007 donde se hacen comentarios del programa AMOR A CIEGAS, emitido por Red de Televisión Chilevisión

S.A.

- f. Acta de la sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Televisión de 30 de Junio de 2003, donde se trato una denuncia en contra del programa AMOR A CIEGAS, que fue desechada.
- g. Pautas de Programación de Red de Televisión Chilevisión S.A de las siguientes semanas en todas ellas presente el programa AMOR A CIEGAS: del 14-20 de Julio de 2003; del 7 al 13 de Julio de 2003; del 30 de Junio al 5 de Julio de 2003; del 23 al 29 de Junio de 2003; del 16 al 22 de Junio de 2003; del 9 al 15 de Junio de 2003; del 2 al 8 de Junio de 2003; del 1 de Junio al 26 de Mayo de 2003; del 19 al 25 de Mayo de 2003; del 12 al 18 de Mayo del 2003; del 5 al 11 de Mayo del 2003; del 4 de Mayo al 28 de Abril del 2003; del 21 al 27 de Abril del 2003; del 14

al 20 de Abril del 2003; del 7 al 13 de Abril del 2003; del 30 de Marzo al 6 de Abril del 2003.

- h. Contratos de publicidad asociados al programa AMOR A CIEGAS.
- i. Listado detallado de la publicidad asociada al programa AMOR A CIEGAS.
- j. Listado de contratos de publicidad "AMOR A CIEGAS".
- k. Copia del registro de marca comercial AMOR A CIEGAS registro número 667.046 que distingue servicios de la clase 38.
- **12.** Que la segunda solicitante pide tener presente lo siguiente.

En este acto, vengo en solicitar a Ud. tener presente al momento de fallar de los siguientes elementos que mi parte cree necesario dejar aclarados.

Trayectoria Mi mandante nunca ha pretendido a través de esta demanda negar o menoscabar la indudable trayectoria televisiva que tiene Canal 13, pero esta trayectoria no la habilita para apropiarse de expresiones que se encuentran registradas desde hace más de 5 años por una empresa televisiva de la competencia, como es el caso de mi mandante. En otras palabras, y extrapolando la situación de autos, que una persona sea famosa y tenga grandes atributos artísticos como actor o actriz, no lo habilita para apropiarse de bienes ajenos, por el contrario basado precisamente en esa fama es que su conducta debe enmarcarse en estándares aún mas rigurosos a los que emplea una persona normal en su diario actuar. En este caso particular, la situación es aún más compleja pues la parte afectada es una empresa competidora, es decir una empresa cuyo publico objetivo es exactamente el mismo, por lo que éste tipo de confusiones son evidentemente muy dañinas para su imagen, y lo que es más grave, para su patrimonio.

Uso de la expresión por parte de RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. Tal como consta de los documentos que acompañamos en un otrosí de esta presentación, la marca comercial AMOR A CIEGAS, corresponde al nombre de un programa de televisión que fue emitido durante el año 2003 y que contó con amplia cobertura periodística. En otras palabras, mi mandante a través de esta demanda no está solicitando la protección de una expresión sin valor o que nunca haya sido utilizada, sino, protección de una marca comercial en uso y con presencia comercial, todo lo cual merece ser reconocido y protegido. En un otrosí de esta presentación acompañamos copia de las publicaciones en diarios de circulación nacional que dan cuenta del masivo uso y presencia del programa emitido por mi mandante con la expresión AMOR A CIEGAS.

**Buena Fe** Respecto de este punto, mi distinguida contraparte ha señalado que el uso y posterior registro como marca comercial y nombre de dominio amor ciego se enmarcarían dentro de la buena fe, desconociendo o pretendiendo desconocer los derechos preexistentes de que es titular mi representada. Al respecto algunas aclaraciones que creemos son atingentes:

1.- Parece como impresentable que Pontificia Universidad Católica de Chile, pretenda negar que antes de proceder a solicitar la marca para los servicios de transmisión de televisión e Internet, no haya efectuado una búsqueda para determinar si existían o no registros de marcas similares en la misma clase (38) o en otras relacionadas(41). Lo anterior, sin perjuicio que la oficina de Abogados que en su oportunidad inscribió AMOR A CIEGAS para mi mandante es la misma que en esa época y en la actualidad defiende los intereses de Pontificia Universidad

Católica de Chile, de manera que es inverosímil que el primer solicitante ignorara su existencia.

Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de haberlo "involuntariamente omitido" cualquier búsqueda necesariamente habría arrojado la existencia previa de la marca de propiedad de mi mandante, lo que determina que Pontificia Universidad Católica de Chile, y Canal 13 antes de la emisión del programa "AMOR CIEGO" sabían o debían saber que ésta infringía abiertamente los derechos de marca comercial de que goza mi representada. Es tan efectivo lo anterior, que para poder tener un "escudo" transitorio que permitiera darle alguna salida legal a su conducta, la solicitante pidió la marca comercial AMOR CIEGO en la clase 41, clase en que usualmente se registran las marcas de programas de televisión como clase defensiva, pero que no corresponde ciertamente ni a los servicios de emisión de programas de televisión ni a los servicios de Internet o telecomunicaciones, todos clasificados en la clase 38, clase en la que se encuentra registrada la marca de mi mandante AMOR A CIEGAS.

2. Adicionalmente a lo anterior, la directora legal de Red de Televisión Chilevisión S.A. se comunicó con el encargado legal de Canal 13, para manifestarle su extrañeza por la actitud de Pontificia Universidad Católica en este caso. Haciéndole ver que este tipo de conductas era claramente atentatoria al "fair play" existentes entre los canales de televisión, pues aprovechándose de una solicitud de marca en una clase relacionada se pretendía emitir un programa en la clase 38, vulnerando los derechos preexistentes de RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A.

Es por lo anterior, que en esta caso no puede considerarse que la actitud desarrollada por Canal 13 o lo que es lo mismo, Pontificia Universidad Católica de Chile, se enmarque dentro de la buena fe, todo lo contrario, aprovechándose de una serie de falencias en el sistema de registro de marcas comerciales pretende sacar una ventaja, ventaja que ahora también quiere hacer extensiva a los nombres de dominio. Claramente, podemos señalar que en este caso se dan a lo menos la presunciones para indicar que la conducta del primer solicitante se enmarca dentro de lo se conoce como competencia desleal.

Mejor derecho Es conocido por este arbitro que el uso de una expresión, per-se no genera ningún tipo de derecho. El derecho o lo que es lo mismo, el "MEJOR DERECHO" se produce cuando como consecuencia de ese uso, el legislador reconoce esta circunstancia para reconocerle a su titular el derecho a protegerlo y hacerlo propio, todo en presencia de ciertas circunstancia esenciales y que constituyen requisitos sine-quanon. Obviamente, el legislador previo que un requisito esencial para reconocerle valor a este uso y transformarlo en derecho era la disposición interna del solicitante. En otras palabras, si el solicitante al momento de iniciar su uso se encontraba de buena o mala fe. Evidentemente, es muy sencillo para Pontificia Universidad Católica de Chile señalar que la utilización de la expresión AMOR CIEGO, y su fama, constituirían la base para su mejor derecho, pero como hemos demostrado este "derecho" es un derecho cojo, o más que cojo, tiene desde su nacimiento un elemento invalidante, cual es el conocimiento efectivo que Pontificia Universidad Católica de Chile tenía o debía tener respecto de la existencia de la marca de propiedad de mi representada para distinguir los servicios de la clase 38. Lo anterior, permite concluir que el supuesto "gran derecho" no es ni más ni menos que un simple uso que no genera derecho alguno, y bajo ningún concepto puede considerársele como atributo para ser adjudicatario del nombre de dominio en disputa.

A contrario sensu en el caso de mi mandante, la situación es complemente diferente. En efecto, mi mandante es titular de la marca comercial AMOR A CIEGAS, marca que desde un punto gráfico fonético es idéntica a AMOR CIEGO. Esta marca comercial se encuentra registrada bajo el número 667.046 para distinguir: "servicios de comunicaciones, en particular comunicaciones radiofónicas, telex, radioemisoras y televisión; servicios de difusión de programas hablados, radiados o televisados; servicios de comunicación interactiva de datos, imágenes, textos y combinaciones de estos, mensajes, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de transmisión y comunicación de información oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales; servicios de comunicación electrónica vinculada a internet y otros medios de comunicación computacionales, servicios de expedición de mensajes (despacho) y de mensajería electrónica; tele fonogramas; cablegramas, de la clase 38.

Desde esta perspectiva entonces, el nombre de dominio solicitado es exactamente igual a la marca registrada por mi mandante, con la única diferencia que se ha omitido la letra "a", y se ha agregado el superlativo VIP, lo que no cambia en nada la evidente identidad que existe entre las mismas. Por lo demás, nuestra propia legislación marcaria habla de similitud gráfica o fonética, de manera que existiendo una marca para distinguir los servicios de la clase 38, dos marcas como estas no podrían coexistir en el mercado.

Ratificando lo anterior, debemos destacar que los servicios de comunicación como radio, televisión e internet se encuentran amparados en la clase 38, es decir, la clase en que mi mandante tiene registradas su marca. Por lo anterior, mi mandante goza de derechos previos garantizados por la Constitución Política del Estado, en su Artículo 19 número 25 inciso 2, la Ley 19039 y el Convenio de París, todos cuerpos legales que le garantizan que a lo menos en lo que se refiere a los servicios de internet, sólo RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. puede utilizar en Chile la expresión AMOR A CIEGAS o lo que es lo mismo AMOR CIEGO con el superlativo VIP.

De esta forma, el que un tercero, sin derecho alguno pretenda expropiar a mi representada de sus derechos por la vía de solicitar este dominio, constituye, en caso que se le asigne el dominio, una flagrante infracción a los cuerpos legales antes mencionados.

Como se aprecia, los derechos de mi mandante son claros y todos son anteriores a la traba de la litis, por lo que corresponde simplemente reconocer los derechos prioritarios de mi representada, desechando la presentación del primer solicitante. Finalmente, destacar lo establecido por el artículo 6 bis del Convenio de Paris, vigente en Chile como ley de la República desde Septiembre de 1991. Dicho cuerpo legal señala: 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una

persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

En este caso, mi mandante tiene derechos anteriores en la clase 38 sobre la expresión AMOR CIEGO "VIP" o lo que es lo mismo AMOR A CIEGAS. Pues bien, la primera se presenta como una obvia derivación lo que hace plenamente aplicable la norma antes transcrita y determina la imposibilidad de asignar este dominio al primer solicitante.

Es por lo anterior, que asignar el dominio al primer solicitante, careciendo éste de cualquier derecho es además de arbitrario, contrario a la Constitución y las Leyes. En estas circunstancias corresponde asignar el dominio a mi mandante rechazando en todas sus partes la pretensión del primer solicitante, y tal como lo señaláramos al momento de presentar esta demanda todo con costas.

# **13.** Que los argumentos de la primera solicitante son los siguientes:

MATIAS SOMARRIVA LABRA, abogado, patente al día, domiciliado para estos efectos en Avda. Andrés Bello Nº 2711, piso 19, comuna de Las Condes, en representación de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, ya individualizada previamente en estos autos, al S.J.A. respetuosamente digo: Que en la representación que invisto, vengo en presentar demanda en juicio arbitral en contra de RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A., en adelante "el demandado", cuyos antecedentes constan en estos autos, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "AMORCIEGOVIP.CL", respecto de la cual deberá resolver el Señor Juez Árbitro, recaiga en mi representada, conforme a los argumentos que

seguidamente expondré y en consideración a las disposiciones contenidas en el texto actualizado del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio CL. y el Convenio de París.

La presente demanda se funda en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho señalados a continuación: I.- ANTECEDENTES DE HECHO 1. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. La Pontificia Universidad Católica de Chile o, simplemente, Universidad Católica de Chile fue fundada el 21 de Junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas. La Universidad Católica es una institución privada con aportes económicos del Estado, actualmente compuesta por 18 facultades que, distribuidas en cuatro campus, acogen a 21.363 estudiantes, dentro de los cuales se cuentan 18.172 estudiantes de pre-grado, 1.813 estudiantes de magíster, 628 estudiantes de doctorado y 744 estudiantes de postítulo. Además, su cuerpo docente esta formado por 2.549 profesionales, dentro de los cuales más de 115 son reconocidos académicos extranjeros. Además, forman parte de la Universidad Católica, el Club Deportivo de la Universidad Católica con más de 20 ramas deportivas, el Hospital Clínico, el Canal de Televisión de cobertura nacional, Canal 13 el cual corresponde a uno de los dos canales más tradicionales e importantes de la Televisión Chilena, el Duoc-UC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Fundación de Vida Rural. Así, se puede señalar que la Pontificia Universidad Católica con sus más de 117 años de vida, y siendo una de las universidades más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con crecimiento de nuestro país al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional e internacional. 2. CANAL 13: CANAL 13, Universidad Católica de Chile Televisión o más exactamente Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un canal de televisión chileno privado, que se transmite en la señal 13 (Santiago) abierto, y en la 22 de compañías de cable. Pertenece al holding Empresas UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Las dependencias de este canal, con domicilio en Inés Matte Urrejola 0848 Providencia, Santiago de Chile, posee 50.000 m² 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 se transmiten en él. A mayor abundamiento, mi representada también emite su señal a diversos países del mundo, ya sea vía Internet a través del sitio web: www.canal13.cl o a través de su señal de televisión vía satélite. Esta historia de éxitos comenzó el 21 de agosto de 1959, cuando un grupo de ingenieros de la Pontificia Universidad Católica de Chile inició oficialmente las transmisiones. Pero, sin duda, el hito más importante y que dio el verdadero puntapié inicial de este nuevo medio en el país lo constituyó el Mundial de Fútbol de 1962. Fue ése el primer gran desafío que CANAL 13 asumió para llevar hasta los hogares chilenos, las alternativas de la más importante competencia deportiva que se haya realizado en nuestro país. Además, marca el inicio de una identidad que se ha consolidado en la mente de las personas, como es la asociación de mi mandante con el nombre de CANAL 13. 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 se hace vía satélite a las estaciones locales distribuidas a lo largo del territorio nacional, dando una cobertura a un 98 por ciento 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 Centro de Televisión de CANAL 13 desarrolla sus actividades, como se mencionó, en un edificio de 50.000 metros cuadrados que cuenta con once estudios de distintos tamaños y dos de audio, de 200 metros cuadrados, dotados de la más moderna tecnología. Tres de ellos, con 900, 720 y 700 metros cuadrados de superficie y 12 metros de altura, constituyen verdaderos teatros, habilitados para soportar las más sofisticadas escenografías, coreografías e iluminaciones. Cada estudio cuenta con su propia sala de dirección, camarines y sala de maquillaje. CANAL 13 mantiene una política de invertir permanentemente en equipos electrónicos. Once unidades móviles de la más alta tecnología, apoyan el trabajo de exteriores para las diversas producciones del Canal. Tres de ellas destinadas exclusivamente para el Departamento de Prensa. Las restantes, full digital de última generación, están dedicadas a programas dramáticos, deportivos y de espectáculos. Además, una unidad móvil de audio que complementa los requerimientos en caso de eventos de gran envergadura. 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 multimediales. La primera fase consiste, entre otras innovaciones, en la validación de todo su equipamiento para cumplir con los requisitos de compatibilidad del año 2000 y el desarrollo de su versión en Internet a través de su sitio web oficial: www.canal13.cl. 3. AMOR CIEGO AMOR CIEGO es el programa más exitoso de lo que va del año 2008, además es el primer programa en formato "dating show" de la televisión chilena, que por lo mismo marcó un hito en la televisión nacional y tuvo altos ratings durante toda su transmisión, transformándose en un fenómeno mediático. La primera temporada de este programa que empezó a transmitirse el 7 de enero de este año y finalizó hace sólo algunas semanas, tenía como protagonista a Carolina, una joven de 23 años que buscaba el amor de su vida, 20 pretendientes y una mansión de ensueño formaron parte de esta romántica historia. A estos 20 pretendientes luego se sumaron 5 más que por su atractivo físico dieron un giro al programa. Los pretendientes debían pasar distintas pruebas y el ganador de cada competencia obtenía una cita a solas con la joven de sus sueños. El proceso de eliminación consistía en que Carolina debía decidir en cada capítulo quién abandonaba para siempre la mansión y la oportunidad de conquistarla. La primera temporada del programa tuvo dos modalidades de eliminación: 1-Eliminación a Ciegas: cada pretendiente tenía que realizar una prueba individual, sin que Carolina sepa quién la hizo. Así, ella escogía la que más le gustó y la que menos la impresionó. El autor de esta última, era eliminado inmediatamente. 2-Ceremonia de las Fotos: Carolina podía eliminar escogiendo tres fotos con los rostros de los candidatos que ella considere que deben abandonar la mansión. Cada uno de ellos tenía que esforzarse al máximo en una declaración de amor a solas con la protagonista. Luego de presentados los tres nominados en forma individual, Carolina procedía a indicar cuál de el los debía

irse del programa. Así pasaron los días en la mansión, entre juegos, actividades, emociones diversas, conflictos y eliminaciones. Como se adelantó más arriba, este programa se convirtió en todo un fenómeno mediático, acaparando portadas de diarios, revistas y largos espacios en televisión dedicados exclusivamente a realizar comentarios sobre el programa. En este sentido, sólo basta señalar que la contraria, Red de Televisión Chilevisión S.A., emitió diversos programas dedicados a comentar el fenómeno televisivo AMOR CIEGO transmitido por mi mandante. Asimismo, en Internet también tuvo una importante presencia, puesto que el "fotolog" de Edmundo Varas, el pretendiente más querido, tenía miles de visitas diarias, algo parecido pasó en "facebook" y varios blogs dedicados exclusivamente al programa. Asimismo, la página de Canal 13, en su sección "AMOR CIEGO" recibía miles de visitas diarias. Tan grande ha sido el fenómeno de "AMOR CIEGO" que su protagonista Carolina Bastías y uno de sus pretendientes, Edmundo Varas, a la postre el elegido por ella, se han convertido en verdaderas superestrellas, con fans y periodistas siguiéndolos de un lado a otro, siendo invitados a los programas más vistos de la televisión, e incluso subían el rating cada vez que aparecían en pantalla, independiente del programa que se tratara. Así las cosas, a pocas semanas del fin de la primera temporada se anunció el comienzo de la segunda versión de AMOR CIEGO, lo cual vuelve ha ocasionar revuelo. Actualmente, el reality show "AMOR CIEGO 2" ha logrado concitar el entusiasmo del público lo que se refleja en las miles de llamadas telefónicas del publico apoyando a su favorito, y el alto rating obtenido en sus transmisiones televisivas. El gran impacto que ha tenido AMOR CIEGO en la televisión chilena hará prontamente se repita el mismo fenómeno los anteriores reality shows "La Granja", que siguió con "La Granja VIP" y "Expedición Robinson Crusoe: La Isla VIP", los que en versiones posteriores del mismo formato son integrados por conocidos personajes del espectáculo nacional. Así también lo ha planteado también el famoso comentarista de espectáculos del diario "Las Últimas Noticias" Sr. Larry Moe, nota de prensa que se acompañaría en el otrosí respectivo. En conclusión, no hay lugar a dudas que AMOR CIEGO es el nuevo fenómeno de la televisión chilena, cuestión de público conocimiento y que no puede ser negada por nadie puesto que las historias que de este programa han emanado se han ventilado en todos los medios de comunicación.

- 4. SOLICITUD DE MARCA "AMOR CIEGO". Asimismo, con el objeto de proteger sus derechos y el enorme activo que representa el programa "AMOR CIEGO", mi representada se preocupó de solicitar a registro en el Departamento de Propiedad Industrial la expresión que identifica este exitoso programa, bajo la siguiente solicitud:
- Solicitud Nº 799.704, "AMOR CIEGO", denominativa, para distinguir "servicios de educación, instrucción, enseñanza y capacitación de niveles pre básico, básico y medio, técnico profesional, universitario y de postgrado de entretenimiento, educación, instrucción y capacitación por medio de o relacionados con prensa escrita, radio, televisión, Internet u otros medios electrónicos, de producción, presentación, distribución, publicación simultánea, trabajo en red, alquiler de programas de televisión y radio, de entretenimiento interactivo de películas y grabaciones sonoras y de video, de discos compactos interactivo y cd-roms, de producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción; servicios de publicación, de exhibición, de organización, de producción

y de representación de espectáculos, competencias, concursos, juegos, concierto eventos culturales y deportivos, tales como, recepciones, bailes, representaciones teatrales, organizaciones de exposiciones con fines culturales o educativos, servicios de exámenes educacionales, de enseñanza de idiomas y cursos de idiomas, de alquiler de medios para emisiones radiales y televisivas, de suministro de entretenimiento y educación, por acceso vía redes comunicacionales y computacionales, de suministro de información relacionada a programas de radio y televisión, por acceso vía redes comunicacionales y computacionales, de suministro de información relacionada con fines de educación, entretenimiento cultural o recreacional, de suministro de información relacionada con cualquiera de los servicios antes mencionados. servicios de entretenimiento por televisión, en especial, programas y series de televisión y presentación en vivo de los personajes de la serie; organización de concursos de loterías y de juegos de azar", en clase 41.

Copia de este certificado de solicitud se acompaña en el otrosí respectivo. 5. VINCULACIÓN entre el nombre de dominio solicitado AMORCIEGOVIP.CL y el programa televisivo de mi mandante AMOR CIEGO. Resulta evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y mi mandante, toda vez que es mi representada la primera solicitante de este dominio, y que su único objetivo ha sido proteger legítimamente en NIC Chile el nombre AMOR CIEGO, el cual posteriormente se transformaría en el programa más exitoso del año. Por lo tanto, solicitó tanto el nombre de dominio como la marca comercial "AMOR CIEGO". Esto no requiere mayor argumentación, baste sólo con su comparación:

**AMOR CIEGO** (Famoso dating show de mi mandante)

**AMORCIEGO**VIP.CL (Nombre de dominio en disputa)

**AMOR CIEGO** (Solicitud de marca de mi mandante)

A este respecto es necesario señalar que la contraria en su solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa alega ser titular de la marca comercial "AMOR A CIEGAS", Nº 667.046, clase 38. Ahora bien, es bastante extraño que la contraria se oponga a la solicitud de inscripción del nombre de dominio de mi mandante, sabiendo que es un hecho público y notorio la relación que existe entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y AMORCIEGOVIP.CL, pero no haya registrado en NIC-Chile el dominio amoraciegas.cl, que corresponde precisamente a la marca comercial que alega. En un otrosí de esta presentación se acompaña impresión de la página www.nic.cl que prueba que el dominio amoraciegas.cl se encuentra actualmente disponible. La circunstancia recién señalada demuestra que la contraria no tiene un verdadero y legitimo interés en el dominio en disputa ya que, a pesar de ser titular de una marca comercial, no ha inscrito ese signo como dominio, dejando entrever que su verdadero interés es perjudicar a mi mandante, poniendo trabas y dilatando la inscripción del nombre de dominio de autos. A mayor abundamiento, hay que tener presente que la marca AMOR A CIEGAS corresponde a un programa de televisión emitido por la contraria en el año 2003, que no tuvo mayor trascendencia y que, por lo demás, tenía un formato muy distinto a AMOR CIEGO que, como señalé, no es un programa de televisión cualquiera sino un dating show. En este sentido, hay que tener en consideración el uso de la expresión, pues mi mandante actualmente usa la expresión "AMOR CIEGO", tanto en televisión, como en Internet, en cambio la

contraria no emite actualmente el denominado programa "AMOR A CIEGAS", cuestión que es de relevancia a la hora de ponderar quien tiene un mejor derecho a AMORCIEGOVIP.CL De esta manera, es evidente que la contraria no pretende proteger una marca comercial, sino perturbar a mi mandante. Además, por la falta de posicionamiento en el mercado de la marca de la contraria, su falta de uso, su nula presencia en Internet y la diferencia de formatos de ambos programas, es evidente que ningún usuario de Internet al enfrentarse al nombre de dominio en disputa lo asociará a la contraria, sino que muy por el contrario y sin ningún esfuerzo mental, lo asociará con el CANAL 13 de mi mandante, ya que ha sido esta quien le ha otorgado fama y notoriedad al programa AMOR CIEGO. Solo basta hacer una búsqueda de la expresión "AMOR CIEGO" en el famoso buscador www.google.cl , para darse cuenta de la fama de esta expresión y de asociación directa con mi mandante. Copia de esta búsqueda se acompaña en un otrosí de esta presentación. Esta búsqueda es sólo una de muchas pruebas de la fama y notoriedad de AMOR CIEGO, dada, la ya señalada, amplia cobertura que ha tenido en los medios nacionales, lo que ha dado lugar a un fenómeno mediático pocas veces visto. En el caso improbable e hipotético que no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiría que un tercero haga uso de una expresión famosa y notoria, debidamente solicitada a registro ante el Departamento de Propiedad Industrial que sirve para distinguir el famoso y exitoso programa televisivo de Canal 13: "AMOR CIEGO". A esto hay que agregar que la contraria en su solicitud de inscripción del dominio AMORCIEGOVIP.CL, señala ser titular de una marca que ni siquiera ha solicitado a inscripción como nombre de dominio en NIC-Chile, lo que denota su mala fe, falta de diligencia y desvirtúa

cualquier alegación de mejor derecho que pueda hacer. Por último, la inclusión del término "VIP" demuestra aún más la directa relación del dominio en disputa con mi mandante, toda vez que, como ya señalamos, ésta se ha caracterizado por que una vez que un programa ha alcanzado éxito, como es el caso de AMOR CIEGO, realizar una versión VIP, es decir, integrada por personajes famosos y de la farándula. 6. LA DEMANDADA HA RECONOCIDO PÚBLICAMENTE LA FAMA Y NOTORIEDAD DE "AMOR CIEGO". La contraria en su sitio web oficial www.chilevisión.cl dedica una sección especial al programa de mi mandante "AMOR CIEGO". Este hecho no puede ser ignorado ya que demuestra que la demandada reconoce la fama del programa de mi mandante y sabe que publicar información relativa a éste le reporta beneficios económicos. Entonces, ¿Como puede la contraria pretender adjudicarse el nombre de dominio de autos, AMORCIEGOVIP.CL, si claramente reconoce que mi mandante es la creadora de dicha expresión y la fama y notoriedad de la misma a nivel nacional? De esta manera, la contraria en su sitio web, cuyas copia acompañamos en el otrosí de esta presentación, señala que Edmundo Varas, el pretendiente ganador, "la rompe", que "causa furor", habla de su protagonista "Cari", de los otros pretendientes. Incluso más, el video más visto es el de Edmundo Varas, cuestión que el mismo sitio web promociona. Atendido lo anterior, no hay lugar a dudas que tanto los usuarios de Internet como la propia Red de Televisión Chilevisión S.A. identifican y asocian la expresión AMOR CIEGO con mi mandante. II.-ANTECEDENTES DE DERECHO 1. DESCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DE **DOMINIO Y SU IMPORTANCIA.** El explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos

años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, COCA-COLA, MEGASALUD o JUMBO, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial. En este caso en particular, mi representada como Canal de Televisión, es la creadora de un conocido "dating show" denominado "AMOR CIEGO". Considerando el uso masivo de Internet, y la importancia que tiene como medio informativo y de comunicación, considerando que la expresión "AMOR CIEGO" se usa efectivamente para distinguir el que es, probablemente, el programa más emblemático y exitoso del año 2008, resulta evidente que requiere reflejarse además en el ámbito de Internet. A consecuencia de aquel éxito, los ejecutivos de CANAL 13 han decidido emitir el reality show AMOR CIEGO VIP, cuyos integrantes serán gente famosa y conocidos en el ámbito televisivo. 2. CRITERIOS APLICABLES PARA CONFLICTOS DE ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO. A) Criterio "First Come, First <u>Served</u>" Este criterio postula que el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita. Esto es justamente lo que ocurre en el caso de autos, ya que mi mandante como estrategia para proteger el activo que significa el programa "AMOR CIEGO", solicitó el nombre de dominio de autos antes de que éste saliera al aire. Es por ello que el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL señala en su art. 10, inciso segundo "que se reserva el derecho de habilitar temporalmente el funcionamiento técnico del nombre de dominio solicitado, a fin de que el Solicitante pueda realizar pruebas técnicas de funcionamiento, sin que ello constituya compromiso de aceptar la solicitud presentada. En caso de que haya más de una solicitud de inscripción en trámite para ese nombre de dominio, dicha habilitación sólo podrá autorizarse respecto de aquella solicitud que haya sido recibida en primer lugar".

Esto demuestra que el reglamento reconoce este principio ya que sólo otorga el privilegio de habilitación del nombre de dominio al primer solicitante, quien se presume tiene un legítimo interés o la buena fe sobre el nombre de dominio que solicita en primer lugar. Y por lo mismo, también dispone que en el caso que ninguna de las partes asista a la primera audiencia arbitral, el árbitro debe asignar el dominio en disputa al primer solicitante, y también este principio es la justificación de que el primer solicitante no tenga la obligación de pagar las costas arbitrales. En conclusión, está en el tenor literal y en el espíritu del Reglamento de NIC- Chile la acogida del principio "first come, first served", cuestión que no puede ser desconocida a la hora de resolver el caso de autos. Asimismo, en el caso de autos claramente procede la aplicación de este principio ya que copulativamente no sólo mi representada es el primer solicitante, sino que además es quien tiene

un mejor derecho al dominio de autos, ya que ha usado profusamente la expresión "AMOR CIEGO", el cual corresponde al programa televisivo del año, tanto en su primera como en su segunda temporada. "AMOR CIEGO" es un fenómeno mediático que acapara portadas de diarios, revistas y programas de televisión, y además se ha solicitado a registro la marca comercial idéntica. En definitiva, en el caso de autos, la circunstancia de ser mi representada la primera solicitante gatilla claramente la aplicación de este principio, lo cual se ve reforzado por el hecho de ser además quien tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa. B) <u>Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los</u> nombres de dominio. Hemos señalado que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Finalmente, se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los

consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose así la marca. En razón de lo anterior, hemos señalado que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Pues bien, mi mandante cuenta con una solicitud de registro marcario para la denominación "AMOR CIEGO", <u>IDÉNTICO</u> al nombre de dominio en disputa, pues la expresión "VIP" no constituye un elemento lo suficientemente diferenciador para concluir que conforma una denominación completamente diferente a "AMOR CIEGO". En definitiva, reiteramos que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. A continuación señalaré normas legales que apoyan de manera clara el criterio sostenido en la presente demanda: ICANN En este contexto, cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:

a) "El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos." ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. **OMPI** 

El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), 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. NIC - CHILE A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala: "Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido." Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la reconocida expresión "AMOR CIEGO", que sirve

para identificar al exitoso dating show del mismo nombre y evidentemente se inducirá necesariamente a error a los usuarios. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que mi mandante ha solicitada a registro la marca comercial "AMOR CIEGO" ante el Departamento de Propiedad Industrial. C) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido. Esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Evidentemente que la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "AMORCIEGOVIP.CL", debido a que "AMOR CIEGO" es una expresión identificada con mi mandante a nivel nacional. Por lo tanto, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio "AMORCIEGOVIP.CL" a mi mandante. D) Criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido. Es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso el programa televisivo con el nombre de AMOR CIEGO, como señalamos en la primera parte de esta presentación, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que dicho dating show supuso cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles y, por otro lado, dicho signo identifica al

espacio en cuestión, el cual ha tenido un gran éxito, constituyendo un verdadero fenómeno mediático y por lo tanto su nombre y fama resultan evidentes. E) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo. Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, mi mandante ha sido la creadora del dating show "AMOR CIEGO", usando profusamente esta expresión e invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en él, lo cual también a su vez le ha reportado ingresos, mientras que la contraria en nada se relaciona al signo en cuestión, y por el contrario busca simplemente impedir la inscripción del dominio de autos. F) Criterio de la <u>Identidad</u> El criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a mi mandante, ya que es ella quien ha utilizado la expresión "AMOR CIEGO" en el mercado, pues identifica al famoso dating show de Canal 13, ha solicitado a registro dicha expresión como marca comercial para distinguir servicios en clase 41, y ésta es idéntica al dominio de autos. Finalmente, a este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo reciente de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo...". G) Criterio de la Buena Fe Por último, en el caso de autos debe considerarse que la solicitud presentada por mi mandante para el nombre de dominio AMORCIEGOVIP.CL ha

sido formulada de buena fe y con único objetivo de proteger los derechos de mi mandante y difundir en la web el exitoso y conocido programa emitido por mi mandante, "AMOR CIEGO". De esta forma, resulta evidente que Ud. debe considerar la oposición presentada por la contraria tiene como único objetivo entorpecer la solicitud presentada por mi mandante. En efecto, como ya señalamos, la contraria no cuenta con ningún derecho, vinculación o grado de relación con el dominio AMORCIEGOVIP.CL. En este sentido, cabe tener presente, que como ya señalamos y consta de los documentos que se acompañan, el mismo sitio web oficial de la Red de Televisión Chilevisión S.A. reconoce la existencia, creación, fama, reconocimiento y emisión del programa "AMOR CIEGO" por parte de mi mandante.

CONCLUSIÓN A la luz de lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la fama y notoriedad del signo "AMOR CIEGO", la solicitud de marca de la misma expresión, la amplia cobertura mediática que ha tenido este programa de Canal 13, consideramos que mi representada es quien tiene el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa. Más aún considerando que ha sido ésta quien le ha otorgado proyección a la marca "AMOR CIEGO" y que la contraria señala ser titular de una marca que ni siquiera ha solicitado a inscripción como nombre de dominio en NIC-Chile, denotando su falta de legítimo interés en el dominio de autos. En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de

asignación de nombres de dominio, los que, como hemos revisado, concluyen necesariamente en el mejor derecho de mi mandante sobre el signo en disputa. Los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, en la medida que constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio "AMORCIEGOVIP.CL" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de mi representado. POR TANTO, PIDO AL SEÑOR JUEZ ÁRBITRO, tener por presentada demanda en juicio arbitral contra de RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A., ya individualizado en autos, acogerla a tramitación y en definitiva resolver el presente litigio asignando el nombre de dominio "AMORCIEGOVIP.CL" a mi mandante, con expresa condenación en constas al segundo solicitante.

- **13.** Que la primera solicitante acompaña los siguientes documentos, los que fueron debidamente reiterados en el probatorio:
- a. Copia simple del certificado de solicitud a registro marcario Nº 799.704 "AMOR CIEGO", denominativa, en clase 41, de fecha 14 de Diciembre de 2007.
- b. Copia impresa del sitio web <a href="http://amorciego.canal13.cl/">http://amorciego.canal13.cl/</a>
- c. Impresión de comentario de espectáculos del periodista Larry Moe del diario "Las Ultimas Noticias" de fecha 05 de abril de 2008, <a href="http://www.lun.com/modulos/catalogo/paginas/2008/04/05/LUCSTTL31LU0504.ht">http://www.lun.com/modulos/catalogo/paginas/2008/04/05/LUCSTTL31LU0504.ht</a>

- m en el cual se reconoce la posibilidad de crear **AMOR CIEGO VIP**, siguiendo la tendencia que ha establecido Canal 13 con los programas de reality show.
- d. Copia impresa del sitio web www.chilevisión.cl, que demuestra el reconocimiento por parte de la contraria de que PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, es la creadora de la expresión "AMOR CIEGO" y le ha otorgado fama y notoriedad.
- e. Impresión del sitio web <u>WWW.NIC.CL</u> que demuestra que el dominio amoraciegas.cl se encuentra disponible.
- f. Resultado de búsquedas en <u>www.google.cl</u> de "**AMOR CIEGO**" donde aparecen sitios relacionados al programa de Canal 13. Cabe destacar en el 5º resultado aparece un link del programa "SQP" perteneciente a Red Televisiva Chilevisión, cuya copia se acompaña en el número 5 de este listado.

## **CONSIDERANDO:**

- **14.** Argumentos expuestos por las partes.
- **a.** Que ambos solicitantes, son canales de Televisión de larga y conocida trayectoria.
- **b.** Que la segunda solicitante señala que a la largo del año 2003 y 2004 desarrollo un programa denominado "Amor a Ciegas", expresión que tiene registrada como marca bajo la clase 38, dentro de lo que distingue, esta Internet.
- **c.** Señala también que "Amor a Ciegas" y "Amor Ciego"; son conceptualmente lo mismo, y destaca la similitud gráfica fonética.
- **d.** Señala la segunda solicitante que al agregar la expresión VIP, es una mera calificación de Amor Ciego.
- **e.** Que esta en pleito con la primera solicitante, por la marca "Amor Ciego", para la clase 41, y que están en actual disputa, ya que su mandante se opuso al otorgamiento de dicha marca.
- f. Cita varias disposiciones legales que ampararían su mejor derecho.

- **g.** Acompaña artículos de prensa escrita, disco compacto con el programa de televisión, pautas del canal, contratos de publicidad, y el registro marcario Amor a Ciegas". Que acreditan el vínculo con el concepto y marca Amor a Ciegas.
- **h.** Señala que tanto el primer como el segundo solicitante tienen el mismo público objetivo.
- i. Que habría competencia desleal, aprovechándose de las falencias del sistema de registro marcario, habría emitido el programa Amor a Ciegas, vulnerando sus derechos marcarios.
- j. Cita el Convenio de Paris y señala que hay riesgo de confusión.
- **k.** La segunda solicitante expone la historia de la Universidad Católica, del Canal de Televisión respectivo y del programa Amor Ciego y su éxito, y su proyección natural a Amor Ciego Vip.
- I. Acredita vínculos a través de la Televisión, Prensa, etc. Con el concepto Amor Ciego Vip. Agregas que este vínculo es un hecho público y notorio.
- m. Que la segunda solicitante pretende perturbarlo.
- **o.** Que la segunda solicitante ha reconocido la fama y notoriedad del programa de la primera solicitante.
- **p.** Cita el, principio first come first served, con todas sus consecuencias.
- q. Señala que solicito la marca amor ciego.
- r. Que invirtieron cuantiosas sumas en amor ciego.
- **s.** Cita fallo **viñasdelmaipo.cl** que acoto que el nombre de dominio debe asignarse a quien tiene estrecha vinculación con el mismo.
- t. Que la segunda solicitante sólo quiere entorpecerlo.
- u. Que la segunda solicitante no demuestra legítimo interés en el nombro dominio.
- 15. Análisis de lo señalado.
- **a**. Conflicto de marca comercial con nombre de dominio: Los principios para solventar este conflicto, esta sentenciador los dio en el fallo **farmacias.cl**, sentencias que señala lo siguiente: "(...) el riesgo de confusión en el mercado y el riesgo de asociación, los que serán analizados, por estar implícitos en la argumentación del segundo solicitante.

El primero, de confusión en el mercado, es un principio aplicable a las marcas famosas,

como lo es, por lo demás, Farmacias Ahumada, ya que una nueva marca o nombre de dominio, puede provocar confusión con la marca notoria. Para que se dé esta situación, se requiere de dos requisitos: "identidad de los signos en conflicto" y "similitud o identidad de los productos a que se refiere", el primero, se da evidentemente en este caso, la diferencia entre "farmacias.cl" y "farmacias.cl" es mínima; pero no se vislumbra la identidad de producto, en efecto, de los antecedentes de autos, las actividades del primer solicitante y del segundo, no tienen relación alguna. Más aún, esto podría variar si la marca Farmacias Ahumada, fuera inscrita en la clase 38, Telecomunicaciones, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, ya que indicaría una inequívoca actitud de proteger la marca registrada en el mundo virtual, lo que no consta en ninguno de los Registros Marcarios acompañados.

El segundo riesgo, de asociación, no previene la confusión de productos, sino que estos se asocien, ya que una persona ajena a la marca famosa, se podría aprovechar de la reputación de ésta, perjudicando al titular de la marca conocida. Si bien en este caso, no se requiere la identidad de producto, se requiere la identidad de los signos en conflicto, lo que se da en este caso, como se expuso en el párrafo anterior; no obstante, para que este riesgo sea real, necesita de las siguientes condiciones: a) Que la marca tenga carácter renombrado; b) Que se produzca aprovechamiento ilícito de la reputación del signo anterior; c) Que el aprovechamiento ilícito se haga en beneficio propio o de un tercero (al respecto véase Factbook Comercio Electrónico, Davara&Davara Asesores Jurídicos, Editorial Aranzadi, año 2001, páginas. 120 y sgtes.). En el presente caso, el requisito a) es evidente, pero no así b) y c), ya que como se explico en la letra a) del presente ordinal, no se vislumbra aprovechamiento ilícito de una palabra genérica de una marca famosa, y si no hay aprovechamiento ilícito, menos será en beneficio personal. Lo que se corrobora con el aserto del primer solicitante, en el sentido de que al inscribir el dominio pretende "desarrollar un directorio de farmacias en Internet", lo que no fue rebatido por el segundo solicitante y nada tiene que ver con el negocio de este último. Por lo que no se vislumbra el riesgo de asociación.".

Como se ve, son dos los riegos que existen, **confusión** y **asociación de mercado**, ambos parten de una misma base, y esa es que la marca del que invoca la vulneración de su derecho, sea famosa o notoria, es decir: "En términos

generales puede señalarse que la marca notoria es aquel signo que en atención a su uso difundido ha llegado a ser conocida por un segmento relevante de los consumidores a los que dicho signo esta dirigido". (Derecho Marcario, Marcos Morales Andrade, Editorial Cono Sur, pág. 749, en el mismo sentido fallo dap.cl: "ya que por marca notoria entendemos que es aquel signo que en atención a su uso difundido ha llegado a ser conocido por un segmento relevante de los consumidores a los que dicho signo está dirigido" y fallo police.cl:, "marca famosa y notoria, posicionada comercialmente por más de dos décadas en nuestro país, conocimiento que es el resultado de años de esfuerzo, trabajo e inversión por parte de los solicitantes del dominio de autos".

La marca del segundo solicitante, "amor a ciegas", no es famosa, corresponde a un programa de televisión de hace algunos años, cuyo nombre era precisamente "amor a ciegas, que corresponde exactamente a la marca cuya vulneración se invoca, pero no podemos decir que tuvo o tiene el arraigo suficiente, para posicionarse en la cultura televisiva nacional, como otros programa del mismo canal, que cita el propio segundo solicitante, por ejemplo, Chilenazo. Ahora en dicho fallo, **farmacias.cl**, se cita expresamente, el caso de que la marca estuviese inscrita en al clase 38 y su importancia, hecho que invoca el segundo solicitante. Este criterio, muy relevante y utilizado por este arbitro en varias ocasiones, se da dentro del mismo supuesto, marca famosa, el que como se dijo, no se da en la marca invocada por el segundo solicitante, o incluso se ha usado este criterio, clase 38, en caso de que de que una de las partes no tenga argumento de peso alguno, y el segundo tenga la marca en clase 38, lo que a llevado a este arbitro a inclinarse en favor del titular de la marca, pero en esta caso particular, la expresión del programa del primer solicitante, "amor a ciego", tiene mayor fama que la del segundo solicitante, "amor a ciegas", lo que si es un argumento relevante, para prescindir de este criterio marcario en el ámbito de Internet.

Por su parte el segundo solicitante, imputa al primer solicitante, el solicitar "amor a ciegas en clase 41", aprovecharse del tiempo que durara el juicio marcario, unos dos años según expone, ya que el segundo solicitante se opuso a dicha solicitud marcaria, y mientras dura este juicio, emitir los programas de Televisión abierta. En lo que a este respecta, es ajena a la competencia de este arbitro, dicho tipo de

argumentación, ya que deberá ser resuelta en le respectivo juicio marcario, por lo que no emitirá pronunciamiento alguno en lo que a ella su respecta.

**b.** Conflicto relativo al nombre de dominio en discusión: En virtud de lo expuesto, la disputa debe resolverse dentro del ámbito de los nombres de dominio, utilizando el reglamento respectivo.

Dentro de este ámbito, el primer solicitante, le imputa al segundo solicitante, el oponerse con el objeto de trabar sus desempeño, al respecto debemos señalar que el segundo solicitante, se opuso a la solicitud de marca del primer solicitante, se opuso en un juicio anterior, amorciego.cl, según consta en fallo acompañado por el primer solicitante, y se opone ahora en el presente litigio, amorciegovip.cl, esto indica una actitud inequívoca del segundo solicitante, de oponerse al primer solicitante, utilizando los mecanismos legales, y con fundamentos plausibles, por lo que no se vislumbra la actitud de meramente oponerse.

Ahora, las normas pertinentes del Reglamento de Nombres de dominio, son los artículos 14 y 22 del reglamento de Nic Chile.

El artículo catorce obliga al primer solicitante a verificar si: "(...) el nombre de dominio no contraria la normativa sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil (...)". Y agrega: "(...)NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente. (...)". En lo que esto último respecta, Nic no ejercicio la faculta de solicitar pronunciamiento previo de un árbitro, lo que no reviste de legalidad el acto, pero da indicios de que la marca del segundo solicitante no es famosa. Por otro lado, respecto a la normativa de abusos de publicidad, el segundo solicitante no le imputa vulneración alguna de estas normas al primer solicitante, y en el hecho al verificar la normativa vigente, ley 16.643, no se constata su vulneración en forma alguna. Finalmente respecto a competencia desleal, no habría infracción a esta normativa ya que el primer y el segundo solicitante, no están actualmente compitiendo, por lo menos en lo que respecta a los

programas de televisión que sustentan las respectivas pretensiones, en efecto el programa "amor a ciegas" es de los años 2002 a 2003, como informa el segundo solicitante, y el programa televisivo "amor ciego", es del año 2008 como informa el primer solicitante, lo que no fue objetado por ninguna de las partes. Finalmente, en lo que respecta a la violación de la ética, mercantil, ya fue analizada y desechada en los párrafos anteriores, sea por incompetencia, sea por que no se estimo que la hubiese.

Por su parte, el artículo 22 del Reglamente de Nic Chile, este señala lo siguiente:

"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

- a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
- b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
- c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

- a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,
- b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.
- c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
- d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Sin perjuició de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

- a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,
- b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y

c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

Si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado".

Aplicando esta norma analógicamente, podemos extraer lo siguiente:

- respecto a la posible inscripción abusiva, de los tres requisitos copulativos que da la norma, el primero se da en forma parcial, el nombre de dominio "amorciegovip", es similar a la marca "amor a ciegas", pero no podemos decir que sea engañosamente similar, ni menos que el segundo solicitante sea reconocido por este nombre de dominio.
- Respecto a los intereses legítimos, concepto que este arbitro analizo en el fallo "elmercuriomiente.cl, estableciendo lo siguiente: "Previo a analizar este punto, es necesario señalar que la norma podría interpretarse de dos maneras, la primera, que hace sinónimos el termino derecho e intereses legítimos, y la segunda, que le da el alcance de términos complementarios pero no sinónimos, en cuyo caso interés legitimo sería el genero y derecho la especie. Sin embargo, es necesario tener presente que el género interés jurídico, debiera tener alguna connotación legal, por lo menos alusiva a un germen de derecho o un derecho eventual.
- En la primera hipótesis, caso en que derecho e interés legítimo son sinónimos, la pregunta a analizar es si la demandada tiene derecho al nombre de dominio, Habría que aclarar, para efectos del fallo, el tipo de derecho que se tiene sobre el nombre de dominio. Este es sobre una cosa incorporal (art. 584 del Código Civil) y de carácter patrimonial. Se discute si son derechos reales o una categoría propia de bienes sobre los que recae, como lo expuso el jurista Edmund Picard, que los llama "derechos intelectuales". Debate que es ajeno a este fallo y sería propio de un trabajo de carácter doctrinario.

Este sentenciador no llega al convencimiento de que sea un derecho personal, como lo sostiene la demandada, ya que estos se caracterizan por tres cosas, (1) un acreedor que pueda exigir la prestación del deudor, (2) un sujeto pasivo, que es la persona que debe procurar al acreedor un beneficio determinado, y (3) un

objeto sobre el que recae, la prestación de una cosa o en una abstención. De estos elementos, no aparece la prestación ni el sujeto pasivo: Salvo que se considere al sujeto pasivo a la sociedad toda, pero esto último es propio de los derechos reales, según lo indica el insigne jurista Planiol.

Por lo que tenemos un objeto el nombre de dominio, y un sujeto el titular del derecho, lo que, como se dijo más arriba, es propio de los derechos reales o de una categoría especial de derechos, según como se mire.

No obstante lo anterior, el sentenciador concuerda con la demandada, en el sentido de que el Derecho Marcario, no es obligatorio en el ámbito de Internet, ya que los principios y finalidades de los nombres de dominios y las marcas no son los mismos, no obstante, de que en ciertos momentos se produzcan contactos entre las normas de ambos mundos.

Aclarado el punto, queda ver si el derecho en cuestión, fue adquirido, y en que forma, originaria o derivativa.

## Originaria:

La adquisición sería originaria si el derecho se unió al sujeto directamente y de un modo autónomo, no habiendo relación jurídica con determinada persona, implicaría que el nombre de dominio habría sido creado por la demandada. Al respecto, el sujeto pasivo ha dicho que el nombre de dominio no es de su creación, sino que el termino elmercuriomiente, se genero en el movimiento estudiantil por la reforma universitaria, mediante el despliegue de un lienzo en el frontis del Campus de la Universidad Católica, el 11 de agosto de 1967, en cuyo anverso se escribió la frase El Mercurio Miente. Es más, a partir de la copiosa documentación acompañada por ambas partes, se puede inferir con algún grado de certeza, que el autor intelectual de dicha frase sería don Miguel Ángel Solar, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de la época.

Los únicos modos de adquirir originarios sobre cosas incorporales son la prescripción y la ley.

Con relación a la prescripción, es posible que la demandada este en vías o hubiese ganado por prescripción el derecho sobre el nombre de dominio, pero

esta debe alegarse, como lo exige perentoriamente el artículo 2493 del Código Civil, cosa que no hizo.

Tampoco se vislumbra alguna ley que fundamente el derecho de la demandada, por lo que se descarta esa vía de adquisición.

Por lo que no hay derecho originario alguno sobre el nombre de dominio. Derivativa:

La adquisición sería derivativa si el derecho se hubiese adquirido en la relación con otro, el cual el cual lo deriva a favor del titular. Tendría que haber operado la tradición o la sucesión por causa de muerte, únicos modos derivativos aplicados a los derechos incorporales.

No consta en autos tradición ni sucesión por causa de muerte, que justifique jurídicamente la titularidad del derecho por parte de la demandada.

Por lo que no hay derecho derivado alguno sobre el nombre de dominio.

Lo anterior descarta que la demanda tenga derecho alguno sobre el nombre de dominio.

- En la segunda hipótesis, caso en el que derecho e interés legítimo no son sinónimos, la pregunta a analizar es si la demanda tiene un derecho eventual o un germen de derecho sobre lo disputado. Esta por lo demás, es la línea de la defensa de la demandada.

Al respecto señala la demandada, que la frase, elmercuriomiente, es una especie de reclamo del estudiantado por la falta de cobertura de los medios sociales hacia sus intereses y expectativas, por lo que su derecho de alguna manera se sustentaría en el ser estudiantes, los que estarían ejerciendo la reivindicación propia de estos, mediante el uso de un espacio **ad hoc** para manifestar sus inquietudes.

Lo primero que salta a la vista, es que esta interpretación es discutible, ya que a partir de la documentación acompañada por las partes, pareciera ser que la frase produjo un gran impacto social, no por implicar un medio apto de comunicación del estudiantado, sino que, fue una especie de reconocimiento publico al hecho de que se estimaba por un sector social, que de alguna manera el Diario El Mercurio, habría apoyado abiertamente a las clases pudientes, en desmedro de las menos

acomodadas, oponiéndose a los cambios sociales que se impulsaban en dichos años, una especie de "al fin alguien lo dijo". De lo anterior se desprende que no es efectivo que la frase reivindique espacios para que el estudiantado se exprese. Por lo que se descarta este argumento. Por lo demás, aunque así fuese, no es un argumento que de la idea de un germen de derecho o derecho eventual. Sino que, más bien constituye un fundamento de tipo sociológico que permitiría explicar el origen de la frase pero insuficiente para sustentar jurídicamente una posición. El que se exija un germen de derecho o un derecho eventual, implica que, estando el derecho en formación el ordenamiento le otorga alguna clase de protección, por ejemplo, debe estar la voluntad de los sujetos manifestada en conformidad a la ley, un acto jurídico, etc. No habiendo ninguna ley que proteja la situación de la demandada, no podemos decir que estemos frente a un derecho eventual. Sumado a que el único germen de derecho de la demandada sería la prescripción, la que no fue alegada, requisito indispensable para tenerla en cuenta, por expreso mandato legal.

Lo anterior descarta la existencia de un interés legitimo".

Analizando la cuestión: Si derecho implica lo mismo que interés legítimo, el sustento del primer solicitante, es un programa de televisión famoso, y una marca en disputa, por lo que no podemos decir que tenga un derecho propiamente tal, más bien un germen de derecho.

Ahora, si derecho e interés legítimo implican términos distintos, podemos decir que tiene un interés legítimo, derivado precisamente del germen de derecho sustentado en de la marca en disputa "amor ciego", argumento al que se suma un programa famoso, "amor ciego"; lo que no da derecho pleno, pero si un antecedente plausible.

- Finalmente se requiere que el nombre de dominio se haya inscrito o se utilice de mala fe, como ya se dijo, este arbitro no vislumbra mala fe ni en el primero ni en el segundo solicitante.

Como se ve, no se dan a plenitud los requisitos del artículo 22 del Reglamento. Incluso el artículo 22, contiene presunciones de mala fe:

a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del

nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

- b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.
- c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
- d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Todas estas presunciones tienen elementos implícitos de competencia y marca famosa, ninguno de los que se dan en autos, como ya se expuso.

- **c.** Ahora, que es lo queda para ser analizado, es que el segundo solicitante le imputa al primer solicitante, el solicitar un nombre de dominio en disputa, sabiendo que hay una marca comercial "amor a ciegas", de similares características. Al respecto caben lo siguientes comentarios: la relación entre la marca "amor a ciegas" del segundo solicitante y "amorciegovip.cl", nombre de dominio en disputa, no es tan clara, se suma a lo anterior que la marca "amor a ciegas" del segundo solicitante, no es famosa, y que los litigantes, no están en competencia por estos conceptos, lo que le quita peso a esta argumentación, ya que faltando estos requisitos, sobre todo la fama, no es posible aplicar criterios marcarios a la Internet, que es precisamente lo que ha sustentado gran parte de la argumentación del segundo solicitante.
- **16.** De ahí que este árbitro hace suya la opinión del árbitro Agustín Castellón, en la disputa entre las mismas partes, por el dominio "amorciego.cl", no vislumbrando motivos para no aplicar el principio "first come first served".
- **17.** Por lo que en virtud de lo expuesto y los criterios de equidad que obligan a este arbitro.

#### Y TENIENDO PRESENTE:

lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

Asignase el nombre de dominio "amorciegovip.cl" a la parte PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, sin costas, ya que hubo evidente motivo

plausible para litigar.

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC Chile, como expresamente se autorizo en el punto quinto de las Bases de Procedimiento, y no fue objetado por ninguna de las partes.

Resolvió el Juez Árbitro abogado Pablo Cánovas Silva.

Firman como testigos Mónica Guzmán Dodis y Josefina González Beaumont.

Juez Árbitro.