4-03-2009
annimales.cl
Oficio NIC Chile 10968
Gine Osvaldo Torres Gómez v. Pontificia Universidad Católica de Chile

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, cuatro de enero de dos mil diez.-

V I S T O S:

Con fecha 22 de marzo de 2009, don Gine Osvaldo Torres Gómez, domiciliado en Millantú 551, Quilicura, Santiago, en adelante también denominada el «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <annimales.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 «RNCL», Pontificia Universidad Católica de Chile, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, Piso 11, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante»—, representada en autos por doña Carmen Paz Álvarez Enríquez y por don Felipe Fernández Gonzalez, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <annimales.cl> con fecha 6 de abril de 2009, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 10968, de fecha 1 de julio de 2009, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <annimales.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 3 de julio de 2009, 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 14 de julio de 2009, a las 18:15 horas, 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 mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado digitalmente.

Con fecha 14 de julio de 2009 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de don Felipe Fernández Gonzalez, representante del Segundo Solicitante Pontificia Universidad Católica de Chile, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas 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 reglas 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 reglas 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.

El Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Pontificia 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 Pontificia Universidad Católica de Chile es una institución privada la cual se financia parcialmente con aportes económicos del Estado, y actualmente está compuesta por 18 facultades. Además, forman parte de la Pontificia Universidad Católica, el Club Deportivo de la Universidad Católica, 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

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Universidad Católica y la Fundación de Vida Rural. Así, es posible afirmar que la Pontificia Universidad Católica de Chile, con sus más de 120 años de vida, y siendo una de las universidades más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de nuestro país al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional e internacional.

(B) 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 señal 22 de compañías de cable. Pertenece al holding Empresas UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 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. Esta historia de éxitos comenzó el 21 de agosto de 1959. CANAL 13 constituye la red más extensa del país, con un total de 203 estaciones transmisoras instaladas desde Arica hasta el Continente Antártico.

(C) ANNIMALES corresponde a uno de los programas relacionados con animales dirigidos a la familia que emite CANAL13. Generalmente, CANAL13 lleva a cabo proyectos de esta naturaleza como lo son los programas “RESCATE ANIMAL” o “BRIGADA ANIMAL”, siendo el programa ANNIMALES ampliamente reconocido por el público que sigue semanalmente este programa que se transmite los días domingos. Actualmente, los programas de orden familiar y educativo implican un enorme esfuerzo por parte de los canales de televisión, tanto en lo que respecta a la producción de la misma, como el interés por posicionarlas en el mercado a través de un gran despliegue publicitario. ANNIMALES es conducido por Sebastián Jiménez, veterinario de profesión, quien junto a otros rostros como Luis Andaur y Alfredo Ugarte logran una destacada producción y trabajo en terreno. La idea principal de ANNIMALES es sorprender con cosas nuevas de manera que la gente aprenda a respetar y continúe respetando a los animales y al medio ambiente.

(D) CANAL13 cuenta con los siguientes nombres de dominio estructurados sobre dicha expresión: ANNIMALESCANAL13.CL y CANAL13ANNIMALES.CL. Estos nombres de dominio son una muestra del mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que demuestran la utilización de la expresión “ANNIMALES” para distinguir el programa de animales de mi mandante.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

El dominio solicitado ANNIMALES.CL, es IDENTICO en su parte distintiva a los nombres de dominio ya señalados de propiedad de mi mandante, además de ser IDENTICO a la expresión con la cual se distingue el programa de CANAL13. Como se observa, la demandada de autos simplemente procedió a solicitar como nombre de dominio la expresión "ANNIMALES" con la que se identifica el programa de televisión de mi representado sin incorporar ningún elemento diferenciador.

(E) Asimismo, CANAL13 se preocupó de solicitar ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"), el registro de las expresiones que identifican a este exitoso programa, bajo las siguientes solicitudes de registro marcario:

- Solicitud Nº 860.525, "ANNIMALES", mixta, 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 y eventos culturales y deportivos, tales como, recepciones, bailes, representaciones teatrales, organizaciones de exposiciones confines 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.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Solicitud Nº 860.529, "ANNIMALES", mixta, para distinguir "*servicios de comunicaciones, en particular, comunicaciones radiofónicas, telex, radioemisoras y televisión; servicios de difusión de programas hablados, radiados o televisados; servicios de telecomunicación vía Internet, y otras formas de comunicación, a través de medios computacionales; 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 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; telefonogramas; cablegramas; televisión por cable, servicios de agencias de prensa*", en clase 38.

(F) Resulta evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y Canal 13, toda vez que el dominio es idéntico al nombre del programa Annimales, a sus marcas comerciales además de estar comprendido en nombres de dominio de mi mandante, a saber, "annimalescanal13.cl" y "canal13annimales.cl". Como se aprecia fácilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa ANNIMALES.CL, se limitó a tomar la expresión con la cual se distingue el programa de televisión sobre animales, a saber, "ANNIMALES", que promociona y transmite Canal 13, además de ser su legitimo creador, a sabiendas de que Canal 13 tiene legítimos derechos e intereses sobre el mismo. Así las cosas, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio ANNIMALES.cl esperará con toda lógica encontrar información del programa de animales de Canal 13.

(G) Otro elemento a considerar es que la expresión "ANNIMALES" que identifica el programa sobre animales de Canal 13 se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, basta ingresar la expresión "ANNIMALES" en el buscador de Internet www.google.cl para páginas en Chile, para poder apreciar que prácticamente todos los resultados aluden a Canal 13. De este modo, si el buscador más famoso del mundo asocia la expresión sobre la que se estructura el dominio en disputa a Canal 13, ¿por qué los usuarios de Internet no debieran hacer lo mismo? Sumado a lo anterior, basta ingresar al sitio web www.canal13.cl/annimales, en el cual se contiene diversa información relativa a cada uno de los capítulos de la serie televisiva del mismo nombre.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(H) A la luz de los antecedentes señalados, resulta evidente que nos encontramos ante un caso en que GINE OSVALDO TORRES GOMEZ ha actuado con manifiesta mala fe. Asimismo, se debe tener presente que la demandada también procedió a solicitar el nombre de dominio ANNIMALESCANAL13.CL y CANAL13ANNIMALES.CL, los cuales fueron finalmente desistidos luego de que no lograre vender el nombre de dominio de autos a Canal 13. En efecto, es necesario dejar de manifiesto la intención del demandado de obtener un beneficio económico con la inscripción del dominio ANNIMALES.CL, toda vez que durante la etapa previa al presente arbitraje se realizaron ofertas monetarias a Canal 13 para transferir el dominio solicitado. En efecto, por correo electrónico de fecha 11 de junio de 2009, don Gine Torres, ofreció lo siguiente: *"mediante el presente quiero proponer a ustedes el cierre a los requerimientos de su cliente sobre el sitio Annimales.cl en un acuerdo monetario equivalente a $ 400.000 pesos, el cual evitaría los gastos posteriores de arbitraje y gastos innecesario para ustedes ya que su cliente no quiere que se utilice el sitio anteriormente comprado por mi"*. A la luz de los hechos, la mala fe en que incurre el demandado en autos al inscribir el nombre de dominio ANNIMALES.CL, es evidente y no merece mayores comentarios. Además, es importante señalar que este nombre de dominio ni siquiera se encuentra activo, por lo que la suma solicitada no encuentra sustento alguno. Asimismo, de debe tener presente que la demandada de autos tiene perfecto conocimiento que la expresión ANNIMALES se encuentra asociada a mi mandante. De lo contrario, no podría explicarse que también hubiera solicitado los dominios ANNIMALESCANAL13.CL y CANAL13ANNIMALES.CL.

(I) El Reglamento de NIC Chile ya da algunas directrices sobre las sanciones a las inscripciones de dominio realizadas de mala fe, al disponer en su artículo 22 que: *"La concurrencia de alguna de algunas 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*". En este sentido, parece claro que el único interés de la contraria sobre el dominio en disputa es lucrar a través del mismo, inscribiendo un dominio de claro interés para mi mandante, con el propósito de ofrecerlo en un monto muy superior al costo de inscripción ($20.170). ¿Puede existir alguna duda de que GINE OSVALDO TORRES GOMEZ solicitó el dominio

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

ANNIMALES.CL con el único objetivo de perjudicar a mi mandante y obtener un beneficio económico improcedente e ilegitimo? Claramente, conductas como estas afectan no sólo a mi mandante, sino que también a los usuarios de Internet y el sistema registral de NIC Chile.

Se confirió traslado al Primer Solicitante, quien no contestó la demanda contraria.

En una presentación posterior, el Segundo Solicitante reitera lo expuesto en la demanda y agrega que el criterio "first come, first served" en el cual se podría haber fundamentado la defensa de la contraria no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate.

Conforme a lo dispuesto en la resolución que estableció las reglas de procedimiento, el proceso quedó en estado de sentencia al vencimiento del plazo para contestar.

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 RNCL 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 RNCL 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 RNCL 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*

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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 RNCL resulta 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. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que corresponde determinar en primer término si ambas solicitudes en conflicto cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de publicidad, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, sin desatender por ello las directrices de la RNCL. Dado su tenor, la regla 14 RNCL, en lo concerniente a la causal aquí analizada, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general, con lo cual en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictación de la RNCL, el texto legal que la sucedió es la Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales. En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría mayor operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

mismo.

4.-) Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en conflicto se contraríe alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión «annimales.cl» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva que resulte aplicable.

5.-) Que, en segundo término, es necesario determinar cuándo una solicitud de asignación de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal aquí analizada no están limitados a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que a este respecto sirven de guía ilustrativa tanto las *normas* expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios* generales propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto, especialmente de la legislación especial del ramo, a saber, la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Con todo, no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante, y particularmente si ejerce actividades que puedan calificarse de comerciales.

6.-) Que, en tercer lugar, 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

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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.

c) Que la otra parte del litigio *carezca* de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.

7.-) Que 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. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes*.

8.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don Gine Osvaldo Torres Gómez, 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 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. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.annimales.cl>, de lo cual se dejó testimonio en autos.

9.-) Que si bien Pontificia Universidad Católica de Chile, Segundo Solicitante, ha acreditado ser titular de solicitudes de registro de la marca ANNIMALES, para distinguir servicios de las clases 38 y 41, según solicitudes Nºs 860.525 y 860.529, éstas fueron presentadas a tramitación con posterioridad a la Primera Solicitud. En

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

efecto, de las fichas de marcas acompañadas por el propio Segundo Solicitante, no objetadas, consta que dichas solicitudes de registro fueron presentadas con fecha 9 de abril de 2009, en circunstancias en que la Primera Solicitud data del 22 de marzo de 2009.

10.-) Que lo mismo cabe señalar respecto de los nombres de dominio <annimalescanal13.cl> y <canal13annimales.cl>, ambos de titularidad del Segundo Solicitante, como consta de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, ya que en éstos se señala el 6 de abril de 2009 como fecha de presentación de las solicitudes sobre dichos nombres de dominio, en circunstancias —como se ha dicho— que la Primera Solicitud data del 22 de marzo de 2009.

11.-) Que, en consecuencia, a la fecha de presentación de la Primera Solicitud, el Segundo Solicitante carecía de derechos adquiridos sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio en litigio, que pudiere verse contrariado mediante dicha Primera Solicitud.

12.-) Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 14 RNCL —que recoge principios de prudencia y equidad que este árbitro comparte— la controversia de autos deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las recogidas en aquella norma. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera exclusiva.

13.-) Que el Segundo Solicitante ha acreditado el uso del nombre ANNIMALES para distinguir un programa de televisión emitido por dicha parte, el cual debutó a través de la televisión con fecha 21 de marzo de 2009, como se explica en el considerando décimo noveno de esta sentencia.

14.-) Que, además, se encuentra acreditado en autos que el programa de televisión ANNIMALES ha sido ampliamente difundido y que ha logrado un alto grado de reconocimiento. Más aún, inclusive la señora Ministra de Medio Ambiente, doña Ana Lya Uriarte, obsequió un premio a dicho programa por su contribución y difusión de los temas ambientales en Chile, todo lo cual consta de los documentos

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

acompañados por el Segundo Solicitante y no objetados, a saber, un ejemplar con resultados de búsqueda de la expresión “ANNIMALES” en el buscador de Internet GOOGLE; copia del sitio *web* oficial del programa ANNIMALES www.annimales.canal13.cl; copia del sitio *web* www.teletrece.canal13.cl, en el cual se informa acerca del lanzamiento del programa ANNIMALES; impresión de afiches promocionales; copia del sitio *web* www.annimales.canal13.cl, en el cual apareció una noticia titulada “ANNIMALES ayudó a identificar el origen de unos leones decomisados”; copia del sitio web www.teletrece.canal13.cl, en el cual se publicó la noticia “programa ANNIMALES recibió importante reconocimiento”.

15.-) Que el nombre del referido programa de televisión coincide plenamente con el SLD del nombre de dominio <annimales.cl>, de manera que a este respecto la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia la pretensión del Segundo Solicitante, ante la referida identidad y la ausencia de derechos o intereses legítimos preexistentes del Primer Solicitante.

16.-) Que, 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 detentar un interés legítimo sobre la denominación ANNIMALES y por lo mismo sobre el nombre de dominio disputado homónimo.

17.-) Que, como consta en autos, siendo ANNIMALES el nombre de un conocido programa de televisión, en el evento de asignarse el nombre de dominio litigioso al Primer Solicitante, podría producirse confusión en los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente podrían suponer que dicho nombre de dominio está vinculado con el Segundo Solicitante, lo que per se constituye un potencial riesgo de confusión o error.

18.-) Que, adicionalmente, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar el nombre del referido programa de televisión en la Red, del modo más efectivo y razonable, esto es, reflejando de manera exacta dicha denominación en el nombre de dominio correspondiente, dado su carácter nemotécnico y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

19.-) Que, al margen de lo anteriormente expuesto, en la especie existen antecedentes para concluir que el Primer Solicitante actuó de mala fe al momento de solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa. En efecto, este último es idéntico al nombre del programa de televisión del Segundo Solicitante, incluyendo la repetición de las dos letras "N". Más aún, según consta en autos del ejemplar de noticia periodística de fecha 22 de marzo de 2009, titulada "¡Annimales llegó de sorpresa a las pantallas de Canal 13!" —documento acompañado por el Segundo Solicitante y no objetado—, el debut de dicho programa de televisión ANNIMALES tuvo lugar la noche del sábado 21 de marzo de 2009, mientras que la solicitud de registro del nombre de dominio <annimales.cl> fue presentada por el Primer Solicitante con fecha 22 de marzo de 2009, esto es, al día siguiente de su debut. Nada de lo anterior puede ser considerado una coincidencia, ya que el mismo Primer Solicitante también solicitó ante NIC Chile el registro de los nombres de dominio <annimalescanal13.cl> y <canal13annimales.cl>, como consta en autos de los documentos agregados de oficio por este sentenciador, lo cual demuestra el conocimiento de dicha parte respecto del nombre del programa de televisión homónimo y su vinculación con el Segundo Solicitante.

20.-) Que lo aseverado por el Segundo Solicitante en el sentido que el Primer Solicitante habría cobrado una suma de dinero a cambio de la cesión de sus derechos sobre el nombre de dominio litigioso, muy por sobre del valor de la tarifa de NIC Chile, no se encuentra acreditado en autos, lo cual, con todo, no obsta a la conclusión arribada en el considerando precedente.

21.-) Que si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio *web* —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situación se mantendrá necesariamente en el futuro. Más aún, en opinión de este sentenciador la falta uso de un nombre de dominio como localizador de un sitio *web* no debe estimarse per se como antecedente favorable para el solicitante habilitado a usarlo. En efecto, una eventual conducta maliciosa puede verificarse por actos positivos o negativos, y en opinión de este sentenciador el hecho de mantener una inscripción —originalmente maliciosa— sin uso alguno en la Red constituye de por sí un acto de «acaparamiento» de nombre de dominio y, por lo mismo, un supuesto de abuso de derecho, al impedir a quien detenta intereses legítimos sobre una denominación homónima, reflejarla como nombre de dominio. Adicionalmente, este sentenciador es de la opinión que la sola mantención en el tiempo de un nombre de dominio que afecta derechos de terceros, bajo la titularidad de quien lo inscribió de manera maliciosa, constituye de por sí una forma de uso, con efectos jurídicos, que se

traduce en el entorpecimiento u obstáculo permanente para que el afectado pueda inscribirlo para sí, siendo la inscripción maliciosa del nombre de dominio un simple medio o herramienta de que se vale el asignatario cuestionado para exteriorizar o manifestar su voluntad ulterior y permanente de causar un perjuicio.

22.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, no obstante lo cual corresponde acoger la pretensión del Segundo Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los considerandos precedentes.

23.-) Que el párrafo final de la regla 8 RNCL 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*».

24.-) Que en la especie, según se ha señalado precedentemente, el Primer Solicitante actuó de mala fe al solicitar la asignación del nombre de dominio litigioso, de manera que corresponde dar aplicación a lo indicado en la disposición antes citada, condenando en costas a dicha parte.

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 <annimales.cl> presentada por don Gine Osvaldo Torres Gómez.

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

III.) Condenar en costas a don Gine Osvaldo Torres Gómez.

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 4-03-2009.

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 don Marco Inostroza P., cédula nacional de identidad Nº 10.048.392-0.