En Santiago de Chile a 7 de enero de 2008.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO7871 de fecha 17 de agosto de 2007 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "anonimos.cl", designación que acepté con fecha 24 de agosto de 2007, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Jaime Alexander Lamas Tabja, rut 10.671.468, con domicilio en esta ciudad, Brown Norte 788 departamento 307 de la comuna de Ñuñoa, correo electrónico jlamas123@yahoo.com; 2) Pontificia Universidad Católica de Chile, rut. 81.698.900-0, representada por Sargent & Krahn y en autos por el abogado don Matías Somarriva Labra y don Eduardo Lobos Vajovic, con domicilio en esta ciudad, Avenida Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico elobos@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "anonimos.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 18 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la inasistencia de don Jaime Alexander Lamas Tabja a quien le fue notificada el acta de comparendo, según consta a fojas 19 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Jaime Alexander Lamas Tabja.

Consta a fojas 93 y siguientes de autos, que don Jaime Alexander Lamas Tabja argumentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en que es el primer solicitante. Agrega que el dominio se encontraba disponible desde el 2 de agosto de 2003, es decir, más de 4 años, razón por la que considera que no era importante para su contraparte. Señala que la contraparte tiene inscrito en Nic la palabra annonimos.cl, pero al intentar ver el contenido no está redireccionado a ningún portal ni tampoco da alguna información de tan exitoso programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo mismo sucede con el dominio losanonimos.cl. Agrega que la Pontificia Universidad Católica de Chile para efectos de informar sobre sus programas cuenta con presencia en Internet a través de su portal canal13.cl. Por otra parte señala que la palabra anónimos en ningún caso es una creación intelectual de la contraparte, es una palabra de uso común y señala los significados del Diccionario de la Real Academia Española. Agrega que al buscar el google la palabra anónimos arroja 11.300.000 coincidencias y al buscar el google Chile arroja 197.00 coincidencias, direccionando a paginas como alcoholicosanonimoschile.cl, anonimosporlavida.cl, etc. y nunca aparece alguna referencia al programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además hace presente que en el Departamento de

Propiedad Industrial al buscar la palabra anónimos se encuentran dos coincidencias: Heroes anónimos y Sociedad de Comediantes anónimos, ninguna pertenece a la Pontificia Universidad Católica de Chile, de manera que cualquier persona tiene derecho a utilizar una palabra de uso común en su marca o en algún dominio de Internet. Señala que el sólo hecho que una palabra genérica sea inscrita como nombre de dominio no significa per se que las demás personas se verán impedidas a participar y tener presencia activa en Internet, ya que existen innumerables formas y vías para ello. Además cita las sentencias arbítrales que involucran a palabras de uso común, en que todos han fallado a favor del primer solicitante, a pesar que existen marcas involucradas, como es el caso de la palabra Team. Adjunta fallos de los juicios Paltas, Avisoseconomicos, Precisa y Team. Para acreditar su mejor derecho acompaña copia de las paginas web annonimos.cl, losanonimos.cl y canal13.cl; copia de los fallos citados.

I.5.2 Planteamientos de la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 45 de autos que don Matías Somarriva Labra en representación de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó escrito de planteamientos argumentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en la historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundada el 21 de julio 1888. Además forman parte de ella el Club Deportivo, el Hospital Clínico y el Canal 13 que corresponde a uno de los dos más tradicionales e importantes, el Duoc-UC, la Federación de Estudiantes y la Fundación de Vida Rural. Señala que la Universidad Católica de Chile es una de las más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica y ha colaborado con el crecimiento de nuestro país al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocido tanto a nivel nacional e internacional. Por otra parte señala que Canal 13 o más exactamente Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad

Católica de Chile, es un canal de televisión chileno privado , que se transmite a través de la señal 13 (Santiago) abierto, y en el canal 22 de compañías de cable. Señala que "Annonimos" corresponde a un popular programa que Canal 13, que comenzó a trasmitir el segundo semestre del año 1006, todos los días martes a las 23:15 horas. Annonimos es un programa que busca mostrar la otra cara de historias que han impactado el quehacer nacional, pero a través de los testimonios de personas comunes y corrientes que se han visto envueltas en ellas. La peculiaridad de Annonimos es que los involucrados en la historia no son autoridades, no están en función de su cargo, sino que, muy por el contrario, corresponde a gente común y corriente que por las circunstancias de la vida les ha tocado ser protagonistas de un hecho noticioso o de algún hecho que está en la discusión pública. La primera temporada del programa tuvo ocho capítulos con un total de 14 a 15 reportajes realizados por periodistas del Departamento de Prensa de Canal 13. Dado el éxito y acogida del público el 25 de abril de 2007 comenzó a emitirse la segunda temporada de Annonimos. Además actualmente el Canal 13 Cable está emitiendo los programas Annonimos todos los viernes a las 22:00 horas. Tomando en consideración lo anterior, señala que es necesario que se disponga de una efectiva protección para una expresión que es reconocida y famosa por todo Chile, de manera que si se le concede el nombre de dominio en disputa a la contraparte se estaría causando un grave perjuicio a su mandante, permitiendo que un tercero que en nada se relaciona con ella, saque provecho de la notoriedad y fama de que goza el programa Annonimos. En cuanto a los registros marcarios, señala que su representada se ha preocupado de registrar como marca comercial la expresión que identifica este exitoso programa, esto es "Annonimos" bajo los registros 783.928 para distinguir servicios en la clase 45 y 784.049 para distinguir servicios en la clase 41. Señala que la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y el programa de televisión es que el Canal 13 transmitió semanalmente durante el segundo semestre del 2006 y el primer semestre del 2007, y actualmente transmite las repeticiones en el Canal 13

Cable, el programa de reportajes “ Annonimos” gozando de una gran popularidad y fama en el público consumidor. Señala que dicha expresión coincide de manera casi exacta con el nombre de dominio que la contraria pretende registrar a su favor. Agrega que su mandante es titular del nombre de dominio annonimos.cl el que es prácticamente idéntico al nombre de dominio de autos. Señala que a simple vista resulta obvia la semejanza tanto con la marca registrada de su representada como con el nombre de dominio de su mandante, puesto que sólo difieren en una letra, la “N”, pero esta sola letra no es suficiente para distinguir el nombre de dominio en disputa del famoso programa Annonimos. Asimismo, señala que el nombre de dominio en disputa es fonéticamente idéntico a la marca comercial y nombre de dominio de su representada. Agrega que su representada es también titular del nombre de dominio losanonimos.cl, y la palabra sobre la cual se estructura este nombre de dominio es idéntica al nombr4e de dominio en disputa. Concluye que el nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico al nombre del conocido programa de televisión “ Annonimos”, por lo que lógicamente un usuario de Internet lo asociará inmediatamente al programa de televisión. Agrega que tomando en cuenta la fama y notoriedad del programa de televisión, la contraria no puede haber desconocido la fama y notoriedad de esta expresión para identificar el programa de televisión, y señala que existe un intento de apropiación indebida de una expresión notoria y famosa cuyo creador es su representado. En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el criterio “first come, first served”, señalando que la doctrina y la jurisprudencia se inclinan a aplicarlo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa; cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, cita las Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet "ICANN", que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, también cita el Informe Final

de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que 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. A mayor abundamiento, señala que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20,21 Y 22 del Reglamento de NIC-Chile. También cita el Convenio de París en su artículo 6 bis. Explica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "Annonimos" han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos v servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad. con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Copia de documento nic.cl en el que se da cuenta de la titularidad de su mandante respecto de los nombres de dominio señalado; Copia de los certificados de registro marcarios singularizados; Copia del sitio de Internet canal13.cl en el que constan artículos relacionados al programa de televisión Annonimos.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Jaime Alexander Lamas Tabja.

Consta a fojas 93 de autos, que don Jaime Alexander Lamas Tabja evacuó respuesta, escrito que constituía sus planteamientos, según ya se dejó constancia a fojas 94 de autos, y que se transcribieron en el punto I.5.1 de esta sentencia.

I.6.2 Respuesta de la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn.

Consta que la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn no evacuó el traslado conferido.-

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

A fojas 96 de autos, con fecha 11 de diciembre de 2007, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Jaime Alexander Lamas Tabja con fecha 8 de mayo de 2007 solicitó el nombre de dominio "anonimos.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn lo solicitó con fecha 31 de mayo de 2007.-

II.2 Que don Jaime Alexander Lamas Tabja argumentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio "anonimos.cl" , en que es el primer solicitante. Agrega que el dominio se encontraba disponible desde el 2 de agosto de 2003, es decir, más de 4 años, razón por la que considera que no era importante para su contraparte, que la palabra anónimos en ningún caso es una creación intelectual de la contraparte, es una palabra de uso común y señala los significados del Diccionario de la Real Academia Española, y que cualquier persona tiene derecho a utilizar una palabra de uso común en su marca o en algún dominio de Internet. Además cita las sentencias arbítrales que involucran palabras de uso común, en

que todos han fallado a favor del primer solicitante, a pesar que existen marcas involucradas.

II.3 Por su parte la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn fundamenta su mejor derecho en la historia de la Universidad y en el Canal de Televisión "Canal 13" o más exactamente Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile,. Fundamenta que "Annonimos" corresponde a un popular programa que Canal 13, que comenzó a trasmitir el segundo semestre del año 2006, todos los días martes a las 23:15 horas, que busca mostrar la otra cara de historias que han impactado el quehacer nacional, pero a través de los testimonios de personas comunes y corrientes que se han visto envueltas en ellas. Dado el éxito y acogida del público el 25 de abril de 2007 comenzó a emitirse la segunda temporada de Annonimos, y actualmente el Canal 13 Cable está emitiendo los programas todos los viernes a las 22:00 horas. En cuanto a los registros marcarios, señala que ha preocupado de registrar como marca comercial la expresión que identifica este exitoso programa, esto es "Annonimos" bajo los registros 783.928 y 784.049.-, señala que dicha expresión coincide de manera casi exacta con el nombre de dominio que la contraria pretende registrar a su favor. Agrega que su mandante es titular del nombre de dominio annonimos.cl el que es prácticamente idéntico al nombre de dominio de autos, puesto que sólo difieren en una letra, la "N", pero esta sola letra no es suficiente para distinguir el nombre de dominio en disputa del famoso programa Annonimos. Asimismo, señala que el nombre de dominio en disputa es fonéticamente idéntico a la marca comercial y nombre de dominio de su representada. Agrega que su representada es también titular del nombre de dominio losanonimos.cl, y la palabra sobre la cual se estructura este nombre de dominio es idéntica al nombre de dominio en disputa. En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el criterio "first come, first served", señalando que la doctrina y la jurisprudencia se inclinan a aplicarlo sólo cuando ninguna de las partes

demuestra tener mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa; cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, cita las Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet "ICANN", que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, también cita el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que 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. A mayor abundamiento, señala que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20,21 Y 22 del Reglamento de NIC-Chile. También cita el Convenio de París en su artículo 6 bis.

II.4 Que de la documentación acompañada y no objetada se encuentra acreditado en autos que la Pontificia Universidad Católica de Chile es titular de dos registros marcarios de la denominación "Annonimos", marcas que, si bien no son idénticas al nombre de dominio en disputa "anonimos.cl", sí son engañosamente similares a ésta, atendido que la única diferencia es una letra "n" que no le otorga ninguna distinción en relación a las marcas comerciales, pues su significado es el mismo y suenan fonéticamente igual. En consecuencia, éste sentenciador considera que las marcas de que es titular la Pontificia Universidad Católica de Chile es engañosamente similar al nombre de dominio en disputa.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través, de su Canal de Televisión produce y ha emitido el programa denominado "Annonimos", durante el año 2006 y 2007 y actualmente lo repite a través de su Canal 13 Cable, programa que goza de fama y notoriedad. En consecuencia, de otorgársele el nombre de dominio "anonimos.cl",

engañosamente similar a la marca “annonimos” y al programa de televisión Annonimos, a quien no es titular de dicha marca, se produciría la denominada “dilución marcaria” y además confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que la Pontificia Universidad Católica de Chile acreditó que es titular de los nombres de dominio annonimos.cl y losanonimos.cl , de manera que si se le asigna el nombre de dominio “annonimos.cl” al primer solicitante, efectivamente podría producirse una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 Finalmente, debe considerarse que don Jaime Alexander Lamas Tabja no fundamentó cual es su interés en el nombre de dominio en disputa, no indicó con qué fin solicitó el nombre de dominio en disputa, lo que podría haberle otorgado un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II.8 En mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en el artículo 22 de la Reglamentación para el Registro de Nombres de Dominio. CL, éste sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa, “anonimos.cl” identifica los productos y servicios ofrecidos por la Pontificia Universidad Católica de Chile en su programa de televisión denominado “ Annonimos” que se encuentran protegidos por su marca registrada “anónimos”.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “anonimos.cl” a la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.