JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 68 - 2011

Juicio arbitral canal24online.cl

Pablo Cristian López Poblete v. Televisión Nacional de Chile

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

CANAL24ONLINE.CL

Santiago, 19 de Diciembre de 2011.

VISTOS:

Con fecha 8 de enero de 2011, don **PABLO CRISTIAN LOPEZ POBLETE**, domiciliado para estos efectos en calle Alonso de Ercilla s/n, comuna de La Florida, ciudad de Santiago, en adelante el "primer solicitante", inscribió para sí el nombre de dominio **canal24online.cl.** Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 11 de enero del mismo año, **TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE** en adelante el "segundo solicitante", con domicilio para estos efectos en Hendaya 60, 4º piso, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 14168 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **canal24online.cl,** aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada con fecha 12 de octubre de 2011, concurriendo al efecto doña María José Arancibia Obrador, abogada en representación del segundo solicitante; en rebeldía del primer solicitante sin perjuicio de haber manifestado su interés respecto al dominio de autos ante este tribunal, y del árbitro que conoce del presente conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, y firmada por los presentes.

Conforme a lo expresado en el Acta, y según rola a fojas 15 del expediente, don Rodrigo León Urrutia, abogado en representación del segundo solicitante TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, interpone demanda arbitral solicitando asignación de nombre de dominio exponiendo sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio. En síntesis, expone lo siguiente:

a. Su representada Televisión Nacional de Chile, más conocida por su sigla TVN, es una de las principales cadenas de televisión de libre recepción de Chile, y pertenece en su totalidad al Estado Chileno. Adicionalmente cuenta con una señala internacional llamada TV Chile con presencia en todo el mundo vía cableoperadoras e internet. Asimismo cuenta desde el 4 de marzo de 2009 con una señal de noticias del área de prensa, el Canal 24 Horas que se emite a través de varias cableoperadoras chilenas.

b. Debido al carácter de los servicios entregados es que se su mandante se ha preocupado de resguardar su imagen en dicho sentido, por lo cual protegió como marcas comerciales los conceptos de 24, CANAL A24, CANAL 24 HORAS SIEMPRE ES HORA DE NOTICIAS, un conjunto de marcas compuestas las cuales se acompañan. A mayor abundamiento, ha inscrito como nombre de dominio su marca comercial tvn.cl como también una serie de combinaciones del nombre de dominio que giran en torno a TVN.

c. Con esta oposición de nombre de dominio no se busca impedir que la contraria pueda iniciar una actividad económica, sino que no en el mercado no se produzcan confusiones con el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos. Así, al existir un nombre de dominio como el de autos teniendo en su estructura elementos característicos y propios de su representada, como lo son CANAL 24, siendo inductivo a error para los usuarios de internet haciendo que sea conceptualmente idéntico a su representada. Estiman entonces que el hecho de la identidad de expresiones, rubros y que sólo su mandante tenga registrada y protegida su marca son antecedentes suficientes para la asignación del nombre de dominio a su mandante, ya que de no ser así se producirá una evidente confusión en el público nacional pues las familias de marcas famosas de TVN llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su mandante.

d. Como cuestiones de derecho, en primer lugar menciona como criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, entre otros la supremacía de la tesis del mejor derecho sobre el principio *first come, first served*, tesis que se ve abonada al ser titular y utilizar las marcas comerciales ya señaladas. De lo contrario, se vulneraría abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre dicha expresión, protegido en los artículos 19 No. 24 y No. 25 de la Constitución Política de la República de Chile, y en los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Luego, destaca lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, que señala: *"Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por*

terceros". , como asimismo lo establecido en el artículo 22 de dicho Reglamento, considerando que ambas normas se aplican al caso en concreto. A continuación, señala el riesgo de dilución de la imagen comercial o marcaria, lo cual implica un importante atentado a la identidad comercial, reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa, ameritando por ende la mayor protección jurídica.

e. Por lo señalado anteriormente, solicita se resuelva sea asignado el nombre de dominio **canal24online.cl** a su representada, con expresa condena en costas a la contraria.

f. Como documentos acompañados a la demanda, no objetados por la contraria, se encuentran:

   1. Fallo recaído sobre nombre de dominio canal24.cl
   2. Impresión página web de su representada.
   3. Listado de marcas que contienen expresión CANAL
   4. Listado de nombres de dominio que contienen expresión CANAL
   5. Búsqueda en Google del concepto canal 24.

A fojas 47, el primer solicitante y demandado de autos, don PABLO CRISTIAN LOPEZ POBLETE, interpone escrito exponiendo sus argumentos y probanzas para obtener le sea asignado el nombre de dominio disputado. Expone en síntesis lo siguiente:

a. Presentándose como el Director de Canal 24 Online Televisión, señala en primer término ser el dueño de los logos de dicho canal, que en nada interfieren ni se asemejan a los de la contraparte. Asimismo, y haciéndose cargo de los dichos de la contraria respecto a la afectación de sus intereses comerciales como canal 24 horas, señala que la contraparte sólo se interesó en el nombre de dominio de autos cuando él inscribió dicho nombre de dominio, el cual tiene operativo ya hace un año, invirtiendo tiempo y dinero en este proyecto televisivo del sur de Chile,

proyecto que no recibe ayuda de ningún tipo, y cuyo objetivo es ser una señal que se transmite vía internet las 24 horas del día, siendo su logo conocido en varias partes del mundo.

b. Asimismo, señala que su señala de internet se encuentra en buscadores internacionales, como por ejemplo Megacubo de Brasil, tvgratis.tv, entre otros, no siendo bajo ningún concepto su intención la de competir con TVN por carecer de los medios suficientes para ello. Luego, aduce que existen otros canales en el mundo, citando el ejemplo de canal 24 TV de España, el cual es transmitido por cableoperadoras de Chile. En el mismo sentido, señala que en el sur del país, Televisión Nacional de Chile se conoce precisamente como TVN y no como Canal 24, siendo esto último tan sólo una sección del noticiario central de TVN

c. Por todo lo anterior, solicita se brinde defensa a su dominio, y en definitiva se asigne definitivamente a su favor.

d. Acompaña a su escrito los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:

   1. Impresión de página web Twitter de canal24online.

   2. Impresiones de página web de vimeo.com; tvgratis.tv; youtube.com; livestream.com, en los cuales se ofrece programación de canal24online.

   3. Impresión de página web www.canal24online.cl

   4. Impresión de página web www.arteculturalosrios.cl en las cuales se identifica a "canal24online" como canal regional de televisión, de la localidad de Río Bueno.

   5. Resultados de búsqueda en Google de la expresión "canal24online".

   6. Impresiones de las páginas web pertenecientes a terceros de www.aula24horas.cl; www.24horasonline.cl; y Canal 24 horas de Radio Televisión Española (RTVE).

Luego, a fojas 66 del expediente, este Tribunal recibe la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio canal24online.cl

2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación canal24onlne.cl

Por último y atendido el mérito de autos, el Tribunal a fojas 67, cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio **canal24online.cl,** intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, según lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que según lo expresado en autos el segundo solicitante TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, perteneciente al Estado de Chile, es uno de los principales canales de televisión nacionales. Desde el año 2009 cuenta con una señal de noticias denominada “Canal 24 Horas”, exhibida a través de cableoperadoras chilenas. Por ello ha registrado diversas marcas comerciales estructuradas bajo las expresiones “Canal 24 horas” conjunta o separadamente, como asimismo resguardar familias de marcas comerciales y nombres de dominio asociados a TVN. Aduce no oponerse a la actividad económica del demandado, sino tan sólo evitar una confusión en el origen empresarial de los productos y servicios que ofrece ya que existe un riesgo de dilución marcaria, el cual

implicaría un grave atentado a su identidad comercial, entendida como uno de sus principales activos comerciales. Ello, –asimismo- se opondría al derecho de propiedad que posee sobre sus marcas comerciales, reconocido por los artículos 19 No. 24 y No. 25 de la Constitución Política, y los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.

TERCERO: Que el primer solicitante, a efectos de acreditar su mejor derecho en relación al nombre de dominio en disputa, señala encontrarse desarrollando desde alrededor de un año su proyecto "Canal 24 online Televisión", señal que transmite programación las 24 horas del día vía Internet, de forma gratuita a través de diversos portales al efecto. Aduce que sus logos son reconocidos mundialmente al ofrecer dicha señal en diversos buscadores de televisión online, y que bajo ningún concepto desea oponerse a la actividad de TVN por carecer de los medios suficientes para ello. Aduce que no existe interés de la contraria sino hasta la inscripción suya del nombre de dominio pedido, por lo cual mal habría daño a su trayectoria comercial. Por otra parte, señala la coexistencia de distintas señales denominadas "24 horas" o similares, con lo cual lamenta profundamente la actitud de la contraparte en disputar el nombre de dominio de autos.

CUARTO: Que el Reglamento de Nic Chile dispone en su artículo 14, *"Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".* Entonces, y examinando los requisitos aludidos, debemos revisar en primer orden si las solicitudes de ambas partes han contrariado las "normas vigentes sobre abusos de publicidad". Bajo el alero de la actual normativa vigente (Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, norma que derogó la anterior Ley No. 16.643, que versaba sobre Abusos de Publicidad), ella regula el ejercicio del periodismo y normas relativas a los medios de comunicación social, para lo cual encontramos diversas sanciones que remiten a tipos penales, y sólo entendiendo a una página web (con su correspondiente nombre de dominio) como un medio de comunicación social, podemos atenernos a sus normas. Incluso aplicando por analogía el artículo 29 respecto a los

delitos injuria y calumnia, no se advierte que los solicitantes hayan infringido dichas normas, por lo cual no es posible configurar en la especie una vulneración a las normas sobre abusos de publicidad como lo exige el Reglamento de Nic Chile. Luego, refiriéndonos a "los principios de la competencia leal y de la ética mercantil" encontramos, entre otras, a la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973 y al Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Con la mera actividad de solicitar la inscripción de un nombre de dominio en los términos del conflicto de autos, este Tribunal no puede advertir que el primer solicitante haya infringido alguno de los principios aludidos, por lo cual mal se podría advertir una inscripción abusiva o realizada de mala fe, lo cual es importante tener en consideración según se desarrollará más adelante.

QUINTO: Dicho lo anterior, debemos revisar si se han vulnerado "derechos válidamente adquiridos por terceros". De las probanzas y argumentos, este Tribunal estima que si bien el primer solicitante tiene válidamente derecho a desarrollar cualquier actividad económica -lo cual se encuentra resguardado a nivel Constitucional en el artículo 19 No. 24 de nuestra Carta Fundamental- no es menor que en el caso de autos, el segundo solicitante ha demostrado efectivamente tener una relación estrecha con la expresión "Canal 24 horas", la cual es conceptualmente similar a la expresión "canal24online", en el sentido que tanto sus elementos CANAL (de televisión), como 24 HORAS, se confunden en la especie. Dicha relación se advierte de las marcas comerciales y uso extensivo de las expresiones aludidas realizadas por el segundo solicitante desde el año 2009, *fecha anterior a la del proyecto televisivo del primer solicitante,* quien reconoce realizarlo desde hace un año atrás, contado a la fecha. De otra parte, podemos señalar que el segundo solicitante tiene protegidas, como demostró, diversas marcas comerciales, con los conceptos 24, Canal A24, Canal 24 horas siempre es hora de noticias. Es así entonces como este Tribunal, a la luz del criterio marcario como elemento central más no definitivo, entiende que el demandante posee protección de la expresión aludida, la cual es parte de sus activos comerciales. Es así como la actividad del demandado, realizada en el mismo rubro, puede inducir a error y confusión de cara a los consumidores de internet, al creer que están efectivamente ante servicios y

productos del demandante, lo cual no sería así en caso de otorgar el nombre de dominio a la contraria.

SEXTO: En este orden de ideas, el demandando tiene a su favor tan sólo el hecho de ser el primer solicitante del dominio en disputa, y por ende encontrarse amparado por el principio *prior in tempore, prior in iure* tantas veces aludido en esta sede arbitral. Sin embargo, y como requisito de exigibilidad de dicho precepto entendemos que ambas partes deben encontrarse en una posición jurídica similar en relación a sus derechos relativos al nombre de dominio en disputa, lo cual de no ser así configura un "mejor derecho" para la parte que efectivamente lo haya demostrado. Es así como este Tribunal si bien estima que el segundo solicitante ha demostrado efectivamente tener un mejor derecho frente al nombre de dominio en disputa, por las razones antes expuestas, y por ende el principio señalado, también denominado como "principio del primer solicitante", deberá ceder ante las probanzas y argumentaciones recibidas.

SEPTIMO: Que a mayor abundamiento, este Tribunal entiende que el segundo solicitante ha demostrado tener interés legítimo en torno a la expresión "Canal 24 Horas", la cual posee fama y notoriedad reconocidas en nuestro país, expresión que debidamente ha sido resguardada tanto como marca comercial acorde a los registros acompañados, como nombre de dominio. Entonces la utilización de ella por cualquier otro sujeto distinto a la segunda solicitante, debe ser acreditado, mostrando un mejor derecho a su favor para utilizar dicha expresión, la cual posee caracteres de fama y notoriedad tales que la hacen relacionarse de manera estrecha con la segunda solicitante. Así, la actitud propia del público consumidor ante el nombre de dominio en disputa será la de creer encontrarse legítimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el segundo solicitante dado la fama y notoriedad de dicha expresión antes indicada, cuestión que este Tribunal es llamado a resolver, sobre todo teniendo en consideración tanto la función identificadora del nombre de dominio, como la limitación técnica que supone el funcionamiento de Nombres de Dominio locales (ccTLD), en el sentido que sólo es posible asignar un nombre de dominio con el mismo identificador local (bajo el sufijo .cl).

OCTAVO: Que el Tribunal estima sin embargo que ambos solicitantes poseen derechos válidamente adquiridos respecto al nombre de dominio en disputa, acorde a los argumentos ampliamente expresados, entendiendo que el primer solicitante desarrolla una actividad que si bien vulnera lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, no configura sin embargo mala fe como ya se ha dicho, por lo cual no procede acoger la condenación en costas pedida por la parte demandante. Sin perjuicio de ello se hace patente el riesgo de confusión y error que sostiene la demandante se produciría al otorgar el nombre de dominio al primer solicitante, puesto que es evidente que este riesgo existe al ser la expresión Canal 24 horas parte fundamental y distintiva del nombre de dominio **canal24online.cl**, cuestión que hace formar convicción en este Tribunal que es a éste que le asiste un mejor derecho en torno a la expresión señalada, ponderado en mejor término que el de su contraparte.

NOVENO: Que este Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto; sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo entre otros, a criterios de justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la conclusión antedicha y por ende concluir que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Se deja expresa constancia de quedar a salvo los demás derechos que ambos solicitantes, en especial el primero de ellos puedan detentar y hacer valer ante los órganos y en las oportunidades que estimen conducentes.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje conte nido en la Reglamentación para el

Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **canal24online.cl** presentada por el primer solicitante, PABLO CRISTIAN LOPEZ POBLETE,

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **canal24online.cl** al segundo solicitante, esto es, **TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE.**

3.- Que no se condena en costas a la vencida, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.