## FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

### <cerotolerancia.cl>

#### - ROL 10038 -

Santiago, 5 de mayo de 2009

# **VISTO**

**PRIMERO:** Que por oficio 10038 de 11 de noviembre de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <cerotolerancia.cl>.

**SEGUNDO:** Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

**TERCERO:** Que según aparece del citado oficio, partes en esta causa como primer solicitante, Halvard Skulstad, Rut: 14.595.671-4, Magdalena 76 Departamento 902, Las Condes, Santiago, y como segundo solicitante Red de Televisión Chilevisión S.A., Rut: 96.669.520-K, representada por Cooper y Cia., contacto administrativo: Red de Televisión Chilevisión S.A., Málaga 232 E, Las condes, Santiago.

**CUARTO:** Que como consta a fojas 4, con fecha 12 de noviembre de 2008, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 21 de noviembre de 2008, a las 12:15 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

**QUINTO**: Que como consta a fojas 9, con fecha 21 de noviembre de 2008, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña Lorena Carvajal en representación del segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

**SEXTO**: Que como consta a fojas 18, con fecha 24 de noviembre de 2008, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 09 de diciembre del año 2008.

**SÉPTIMO**: Que como consta a fojas 19, con fecha 04 de diciembre de 2008, don Rodrigo Cooper Cortés en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que el canal de televisión Chilevisión se ha caracterizado por desarrollar y difundir programas de distinta naturaleza destacándose aquellos destinados a la conversación, debate, tertulias y contingencia.
- b) Que uno de los programas más conocido y difundido en Chile en esta materia es Tolerancia Cero, programa que en la actualidad es emitido todos los días

domingos a las 22.00 horas y que tiene como panelistas a los señores Alejandro Guille, Fernando Villegas, Matías del Río, Felipe Morandé y Fernando Paulsen.

- c) Que en este caso no es posible hacer una análisis basado en el principio del first come, first served, pues la primera solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el dominio en cuestión y por el contrario Chilevisión, tiene derechos anteriores y de rango constitucional, de forma que necesariamente debe en este caso determinarse la base legal que las partes tienen para ser asignatarias del dominio en litigio.
- d) Que el nombre de dominio solicitado es exactamente igual a la marca registrada del segundo solicitante, con la única diferencia que los elementos que la forman se han invertido, 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.
- e) Que los servicios de comunicación como radio, televisión e Internet se encuentran amparados en la clase 38, es decir, la clase en que Chilevisión tiene registradas su marca.
- f) Que 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 TOLERANCIA CERO o lo que es lo mismo CERO TOLERANCIA.
- g) Que la marca TOLERANCIACERO se encuentra inscrita bajo el número 788497 y 748475 para distinguir servicios de la clase 41 y de la clase 38.
- h) Que habría graves consecuencias al asignar el dominio al primer solicitante, pues su presencia en la red a través de la expresión CEROTOLERANCIA causaría a los consumidores una confusión en cuanto al origen de la información que se brinde en la página Web, cuestión que también afecta el prestigio de los servicios de Chilevisión.
- i) Que el artículo 6 bis del Convenio de Paris, vigente en Chile como ley de la República desde Septiembre de 1991, 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.
- j) Que 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.
- k) Que el derecho de Red de Televisión Chilevisión S.A., 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.

- I) Que el artículo 6 bis del Convenio de París 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.
- m) Que para acreditar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
- 1. Publicaciones del Diario La Nación del 28 de Agosto de 2005 haciendo alusión al programa Tolerancia Cero.
- 2. Publicación del Diario El Mercurio de Santiago, de fecha 25 de Noviembre de 2008 haciendo alusión al programa Tolerancia Cero.
- 3. Publicación del Diario El Mercurio de Valparaíso, de fecha 18 de Julio de 2008 haciendo alusión al programa Tolerancia Cero.
- 4. Publicación del Diario La Tercera, de fecha 4 de Agosto de 2008 haciendo alusión al programa Tolerancia Cero.
- 5. Publicación El Periodista, de fecha 2 de Septiembre de 2005 haciendo alusión al programa Tolerancia Cero.
- 6. Publicación del Diario El Mercurio de Santiago, de fecha 15 de Junio de 2007 haciendo alusión al programa Tolerancia Cero.
- 7. CD del programa TOLERANCIA CERO del 26-10-2008
- 8. CD del programa TOLERANCIA CERO del 31-10-2004
- 9. CD del programa TOLERANCIA CERO del año 1999, primera temporada.
- 10. Del poder otorgado por el segundo solicitante.
- 11. Copia de patente profesional al día.

**OCTAVO:** Que como consta a fojas 36, con fecha 16 de diciembre de 2008, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Rodrigo Cooper Cortes, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.

**NOVENO:** Que como consta a fojas 37, con fecha 09 de diciembre de 2008, don Halvard Skulstad, primer solicitante en esta causa, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

a) Que actualmente existen en la red virtual TOLERANCIACERO: fundación de la comunidad valenciana frente a la discriminación y a los malos tratos: el medio de comunicación Telegraph.co.uk, ZERO TOLERANTE sobre una política social determinada: American Bar Association Zero tolerance Policy sobre exterminar la

violencia: TOLERANCIA ZERO, un grupo de asesores para evitar irregularidades en la industria Instituto de reportaje de la BBC de cero tolerancia al dopaje.

- b) Que el segundo solicitante copia un concepto ya existente, donde no existen derechos exclusivos e inalienables. El derecho de dominio tiene limitaciones.
- c) Que la expresión cero tolerancia corresponde a la traducción literal de decir basta, que en este caso se trata del ejercicio de un derecho ciudadano de reclamar en contra de la empresa Movistar, por la instalación de antenas clandestinas.
- d) Que el dominio en cuestión tienen por objetivo protestar en contra de la empresa Móvistar, como fluye del recurso de protección Rol 3025-2008, no siendo el giro del primer solicitante la televisión.
- e) Que el segundo solicitante debió tomar las medidas necesarias para proteger el dominio en cuestión, esto es un acto de desidia y negligencia.

**DÉCIMO**: Que como consta a fojas 40, con fecha 16 de diciembre de 2008, este Tribunal tuvo presente lo indicado por don Halvard Skulstad, primer solicitante en estos autos.

**DECIMOPRIMERO:** Que como consta a fojas 40 vuelta, con fecha 18 de diciembre de 2008, se llevó a efecto la diligencia de inspección ocular del Tribunal a los CD acompañados por el segundo en la demanda de asignación de dominio que consta a fojas 35 de autos, cuyo contenido puede resumirse en lo siguiente:

- a) El primer CD, contiene un sinnúmero de videos, de fecha 31 de octubre de 2004, en el cual de visualiza un programa de "Tolerancia Cero", cuyo tema son las elecciones municipales 2004. El conductor y panelistas analizan dichas elecciones realizando un contacto en directo con el Palacio de la Moneda, donde el presidente de la República de la época don Ricardo Lagos Escobar, da un discurso sobre dichas elecciones. También se realiza un enlace con Chilevisión Noticias, cuya conductora comenta el tema en cuestión.
- b) El segundo CD, contiene un sinnúmero de videos de fecha 26 de octubre de 2008, en el cual se visualiza un programa de "Tolerancia Cero", cuyo tema son las elecciones municipales 2008. El conductor y panelistas analizan dichas elecciones, junto a sus invitados los señores Andrés Allamand, Sebastian Piñera, Pablo Longueira, Gutenberg Martínez.
- c) El tercer CD, contiene la primera temporada del programa TOLERANCIA CERO del año 1999, en el cual se realizan un sinnúmero de entrevistas a políticos de la fecha, y el conductor y panelistas analizan los temas políticos contingentes del momento.

**DECIMOSEGUNDO:** Que como consta a fojas 41, con fecha 18 de diciembre de 2008, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el período de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 29 de diciembre de 2008.

**DECIMOTERCERO:** Que como consta a fojas 42, con fecha 26 de diciembre de 2008, don Rodrigo Cooper Cortés, en representación del segundo solicitante, hizo presente a este Tribunal Arbitral lo siguiente:

a) Que el primer solicitante, ha señalado en su presentación que su proyecto es una página Web de reclamo, la que permitiría hacer notar las injusticias cometidas en su contra y en contra de terceros por parte de una compañía de telecomunicaciones.

- b) Que el problema es que este objetivo se logre utilizando las palabras y la marca del nombre de uno de los programas de televisión que más prestigio tiene en Chile, como es TOLERANCIA CERO o lo que es lo mismo CERO TOLERANCIA, porque el segundo solicitante además de producir este programa e invertir gran cantidad de dinero en su elaboración y puesta en marcha, le ha dado una línea editorial que no busca ser un lugar de reclamos o de denuncias, sino un lugar donde se discutan las ideas con altura de miras.
- c) Que el uso que pretende darle el primer solicitante al dominio materia de arbitraje sería claramente perjudicial para RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., y desfiguraría en parte los que han sido largos años de esfuerzo profesional.
- d) Que el segundo solicitante ya ha acreditado cuales eran sus derecho y el origen de los mismo y el rango de que gozan éstos. A diferencia de esto, el primer solicitante sólo ha manifestado intenciones sin que se haya acreditado en autos derecho alguno sobre la expresión materia de este arbitraje.

**DECIMOCUARTO:** Que como consta a fojas 44, con fecha 19 de enero de 2009, este Tribunal Arbitral tuvo presente lo indicado por don Rodrigo Cooper Cortés, en representación del segundo solicitante.

**DECIMOQUINTO:** Que como consta a fojas 45, con fecha 29 de diciembre don Halvard Skulstand, primer solicitante en esta causa hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

- a) Que el primer solicitante propuso un equivalente jurisdiccional arbitral antes de la audiencia de conciliación, y en la audiencia de conciliación sin que a la fecha reciba ningún tipo de respuesta ni positiva ni negativa, lo que constituye un asunto insólito e inaudito en cualquier parte del mundo.
- b) Que para no continuar en una discusión bizantina y en el convencimiento que don Halvard Skulstad primer solicitante de esta causa, goza de mejor derecho que la segunda solicitante, éste plantea un equivalente jurisdiccional amistoso que zanje el asunto controvertido en los siguientes términos:
- 1. Que, el primer solicitante no persigue afán de lucro o especulación alguna, ni ha habido mala fe de su parte, sino que es una justa protesta airada con una empresa de telefonía y para ello se consigna en forma expresa que en el dominio de CERO TOLERANCIA.CI, no estará dedicado al giro de la empresa reclamante, ni será un espacio dedicado a las tertulias políticas y sociales sino que tendrá por objetivo la defensa de los derechos ciudadanos. Ni pretenderá llamar a confusión al público en general dejando en la página en forma expresa o tácita que es un servicio ciudadano, no un servicio de consumidores.
- 2.- Que de no ser suficiente para el segundo solicitante y en subsidio el primer solicitante se desiste expresamente del dominio Cero Tolerancia.cl y pretende cambiarlo por las siguientes expresiones en forma correlativas y de prelación que se indican a) CERO TOLERANCIA. NOK.cl que de no acogerse; 3025-2008NOK.cl
- 3.- Que don Halvard Skulstad, primer solicitante de autos, no tiene trabas ni inconvenientes ninguno, que el sitio o dominio CERO TOLERANCIA.CL sea cedido a la demandante sin que ello signifique en caso alguno allanamiento o reconocimiento del derecho de RED TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., o cualquier especie de reconocimiento alguno.

121

En virtud de lo anterior se solicita que la segunda solicitante, pague las costas procesales y del Juez Árbitro.

- 4. Que, en caso de no prosperar la propuesta indicada el primer solicitante pide tener por preparada y agotada la vía del derecho interno y hacer efectivo en su oportunidad los mecanismos del Nafta aplicable en la especie por abierta discriminación y otras causales que se invocaran en su oportunidad.
- c) Que RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., sostiene que se ha caracterizado por desarrollar y difundir programas de distinta naturaleza destacándose "TOLERANCIA CERO"; y que sería la legítima titular de la expresión TOLERANCIA CERO o CERO TOLERANCIA, expresión, que poseería hace ya mas de 10 años.
- d) Que la expresión, "CERO TOLERANCIA" tiene su correlato a la traducción en noruego de la expresión "NOK" es decir, "basta", que por supuesto a la ciudadanía chilena la voz Nok no dice nada y de ahí se llegó a la traducción del inglés al español de "CERO TOLERANCIA", que su raíz o génesis de expresión, está en el conflicto suscitado entre un grupo de ciudadanos que viven en calle Magdalena número 76 y la airada protesta del primer solicitante y el Presidente don Fernando Aylwin Delfino de la Comunidad del Edificio Magdalena número 76, que a nombre de los comuneros del edificio se ha lazado contra los abusos de instalación de una base de telefonía celular que fue emplazada en la más completa clandestinidad causando graves perjuicios a los habitantes del lugar.
- e) Que esto es la motivación de designar CERO TOLERANCIA.CL a la confrontación con la empresa de telefonía celular, acudiendo a la expresión del alcalde Guliani para detener los arbitrios y demasías de las empresas de telecomunicaciones. Al cotejar apareció que no estaba inscrito el dominio y de ese modo se pagaron los derechos de acuerdo a la normativa, sin prever que la reclamante RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., formularía oposición.
- f) Que el nombre del dominio elegido, es un concepto genérico, que versa sobre un conflicto que vulnera o violenta a un grupo de ciudadanos comunes de Chile.
- g) Que no hay intenciones presentes o futuras de ejercer el mismo giro de la reclamante, por ello debe estar tranquila la segunda solicitante.
- h) Que es sorprendente, que la segunda solicitante funde su pretensión en un criterio marcario mercantil y prescinda de la normativa o marco jurídico de derecho público, que la regula de acuerdo a un orden de prelación y supremacía constitucional, superior al criterio marcario o al de mercado como discurre en sus argumentos la reclamante en forma errada y confusa creyendo tener un pretendido mejor derecho. Pero más concluyente es la doctrina arbitral sostenida en estos casos en que se prescinde del criterio marcario.
- i) Que al primer solicitante, no le interesa el mercado, porque es parte de una agrupación de vecinos o ciudadanos, sin fines de lucro, y el motivo de la unión y el dominio en disputa, no es un punto de estrategia para una carrera política o mercantil.
- j) Que la reclamante olvida completamente las normas de jerarquía superior contenidas en la Constitución Política del Estado que la obligan a través del órgano superior, que implica que RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., debe cumplir primero con las normas de supremacía constitucional y legales que están antes del criterio marcario al cual se sujeta, por tanto la segunda solicitante está

supervigilada por un organismo consagrado en una ley de quorom calificado, que no tiene relación ni igualdad con el criterio del mercado o marcario pues el artículo 19 número 12 inciso 6 de la Constitución de la República de Chile previene: Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. La misma norma anterior citada definió lo que debe entenderse por los correctos *servicios de televisión*. Y se entiende por tal "...el permanente respeto, a través de su programación, a los valores morales y culturales propios de la nación; a la dignidad de las personas; a la protección de la familia; al pluralismo; a la democracia; a la paz; a la protección del medio ambiente y a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico.

- k) Que, de acuerdo a lo indicado no puede servir de un argumento basal el criterio marcario o el mercado para los fines de reclamar un supuesto mejor derecho, cuando la persona jurídica de RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., debe observar normas especiales y de supremacía constitucional ya que es un servicio de televisión. Por lo que es inadmisible bajo todo punto de vista, pretender que los servicios de televisión son equiparables a los servicios de Internet bajo el criterio marcario y del mercado, cuestión que nunca tuvo en vista el Constituyente ni el Legislador ya que dictó unas normas especiales a que debe sujetarse la televisión como servicio y no como un producto, que al tiempo después se haya desnaturalizado es otra cuestión que no compete ni es pertinente.
- I) Que no es cierto que "cero tolerancia" sea una creación de los creativos del canal impugnador, pues esta expresión es genérica y acuñada por un alcalde neoyorquino, la televisión y prensa norteamericana, que hicieron popular está expresión. No se puede invocar un proceso creativo o paternidad un derecho de creación que no se tiene, ya que bajo ningún respecto los famosos creativos del canal opositor a nuestro dominio, tienen la paternidad ni invento de industria del dominio, porque las normas citadas por la misma reclamante hablan de creación.
- m) Que la cuestión del criterio de marca debe desecharse, ya que este caso no se trata de productos idénticos o similares, ni es posible llamarla confusión porque como se desprende de las meras páginas de la red, donde está plagado de Tolerancia. Cero o Cero Tolerancia.
- n) Que está claro que RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., está violentando la garantía constitucional del art. 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República, es decir, ejerce una censura directa o larvada, ya que priva a muchos ciudadanos de cómo tener una acabada información libre, que permita una política de cero tolerancia con los abusos de las cuentas telefónicas u otros servicios domiciliarios o bien contra los funcionarios del Estado, conciente o no protege la negligencia y desidia como la empresa TELEFÓNICAS MÓVILES DE CHILE S.A.
- ñ) Que no es efectivo, que en este caso se aplique en rigor la ley 19.039 y que consagre 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. Tampoco, se ve como puede ser invocado el Convenio de París para la protección de los derechos de Propiedad Industrial, que consagra idénticos principios.

- o) Que el reglamento para el funcionamiento de Registros de nombres de dominio "CL" esta fundado en gran parte en el Domain Name System Structure and Delegation y éste en el "First come, first served" y se aplica en la especie en estos autos.
- p) Que la solicitud del nombre de dominio además se ha enmarcado dentro de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento. Así, la inscripción del dominio "CERO TOLERANCIA.cl" es parte de una estrategia cívica y respuesta de una agrupación de personas a fin de detener el abuso de las grandes empresas de telefonía y otras empresas monopólicas. No habiendo mala fe por nuestra parte, sino la defensa de los de los derechos subjetivos ciudadanos públicos amagados en el arbitrio de la empresa de que se trata.
- q) Que el hecho de existir una marca con similitudes no excluye la posibilidad de registrar un nombre de dominio que presenta caracteres similares o idénticos. r) Que, el dominio CEROTOLERANCIA.CL hace referencia con claridad meridiana a una idea o un concepto, que existe en la red virtual o internernet, TOLERANCIACERO: fundación de la comunidad valenciana frente a la discriminación y a los malos tratos; el medio de comunicación Telegraph.co. uk ZERO TOLERANCE sobre una política social determinada; American Bar Association Zero tolerance Policy sobre la de exterminar la violencia; TOLERANCIA ZERO un grupo de asesores para evitar irregularidades en la industria Instituto de Metais Nao ferrosos; Final violencia de genero, Políticas de Tolerancia Cero en educación y hasta un reportaje de la BBC de cero tolerancia al dopaje respecto y así las cosas el impugnador cuyo giro es el televisivo copia un concepto como al adherirse a un neosilogismo o idea como puede hacerse con una topominia donde no existen derechos exclusivos e inalienables, es decir, el derecho de dominio de una pagina no puede tratar un derecho de dominio absoluto o excluyente.
- s) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:
- 1. Copia del recurso de protección 3025-2008 caratulado "Skulstad con Telefónicas Móviles de Chile SA
- 2. Copia BBC MUNDO- cero tolerancia al dopaje.
- 3. Copia ToleranciaZERO.
- 4. Copia Evaluando la estrategia Guliani : la política de Cero Tolerancia
- 5. Copia Toleranciacero (fundación de la comunidad valenciana frente a la discriminación y los malos tratos).
- 6. Copia Zeo tolerance policy American Bar association
- 7. Paginas de la red que demuestra la profusión del término CERO TOLERANCIA.
- 8. Pagina en que la reclamante no tiene en su pagina <u>www.toleranciacero.cl</u> en blanco lo que demuestra el ánimo de especulación y excluyente;
- 9. Fallo el Diario de Agustín y las Brisas.

**DECIMOSEXTO**: Que como consta a fojas 106, con fecha 19 de enero de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo presente lo indicado por don Halvard Skulstad, primer solicitante en esta causa y respecto a la solicitud de realización de audiencia, se indicó que se resolvería en su oportunidad.

**DECIMOSÉPTIMO:** Que como consta a fojas 107, con fecha 29 de enero de 2009, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

<u>DECIMOCTAVO</u>: Que como consta a fojas 108, con fecha 04 de marzo de 2009, don Halvard Skulstad, solicitó una medida para mejor resolver y reitero un avenimiento, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que el primer solicitante pidió como medida para mejor resolver, traer a la vista la página electrónica <u>www.cerotolerancia.cl</u>.
- b) Que en dicha página según lo expresado por el primer solicitante se observa una protesta ciudadana por la instalación de antenas de telefonía celular por una empresa que afecta a la comunidad y no tiene ninguna relación con la actividad del segundo solicitante.
- c) Que no se divisa como un barrio o entorno comunitario que lucha por sus derechos constitucionales y ciudadanos pueda afectar la supuesta línea editorial del programa del segundo solicitante.
- d) Que no hay una obra o del intelecto que sea protegida por el derecho de autor ya que como se sabe y no es necesario probar como hecho público y notorio que son innumerables las páginas que utilizan esta expresión cero tolerancia.
- e) Que el primer solicitante reitera que no tiene objeción en ceder a título gratuito la expresión <a href="www.cerotolerancia.cl">www.cerotolerancia.cl</a> sin que ello signifique ninguna contraprestación entre las partes, e incluso al abrir la página en cuestión puede apreciarse que la expresión NOK antecede de cerotolerancia, lo cual se hizo como cortesía al segundo solicitante.
- f) Que don Halvard Skulstad primer solicitante en estos autos, no persigue afán de lucro, ni mala fe al inscribir el dominio en cuestión, sino que es una protesta en contra de una empresa de telefonía.
- g) Que el primer solicitante no tiene inconveniente en ceder el dominio en disputa al segundo solicitante, sin que ello signifique allanamiento a lo planteado por la contraparte o reconocimiento del derecho de RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., y es consecuente que la segunda solicitante pague las costas procesales y de árbitro y por su parte el primer solicitante, se hará cargo de los gastos de housting y costas de su defensa.
- h) Que en caso de no prosperar el acto de concordancia, y de buena fe del planteamiento solicita se tenga por agotada la vía de derecho interno para hacer efectivos en su oportunidad los mecanismos del Nafta aplicable en la especie por abierta discriminación y otras causales que se invocarán en su oportunidad.
- i) Que se solicita se llame a avenimiento fijándose día y hora y, suspendiéndose el procedimiento para tal efecto.

**DECIMONOVENO:** Que como consta a fojas 115, con fecha 15 de abril de 2009, en virtud del escrito presentado por el primer solicitante, este Tribunal resolvió que según lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, no ha lugar a lo solicitado, sin perjuicio de las facultades del Tribunal.

## **TENIENDO PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL - Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a

un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

**SEGUNDO:** Que el primer solicitante además de haber alegado a su favor el criterio de preferencia temporal, al haber requerido antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, ha indicado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia de que, la expresión, cero tolerancia tiene su correlato a la traducción en noruego de la expresión "NOK" es decir, "basta", que por supuesto a la ciudadanía chilena la voz Nok no dice nada y de ahí se llegó a la traducción del inglés al español de "cero tolerancia", y que su raíz o génesis de expresión, está en el conflicto suscitado entre un grupo de ciudadanos que protesta contra los abusos de instalación de una base de telefonía celular que fue emplazada en la más completa clandestinidad causando graves perjuicios a los habitantes del lugar.

Señala también que no es cierto que "cero tolerancia" sea una creación de los creativos del canal impugnador, pues es una expresión genérica acuñada por un alcalde neoyorquino, la televisión y prensa norteamericana, que fueron quienes hicieron popular está expresión, por lo que tiene un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que el segundo solicitante, indica que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, dado que Cero Tolerancia es uno de los programas más conocidos y difundidos en Chile, que lleva más de 10 años en la pantalla y constituye un programa emblemático en materia de tertulia política. Chilevisión es el legítimo titular de la expresión TOLERANCIA CERO o CERO TOLERANCIA que se encuentra registrada como marca comercial antes de la traba de la litis. Agrega además que en este caso no es posible hacer un análisis basado en el principio del first come, first served, pues el primer solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el dominio en cuestión y por el contrario Chilevisión, tiene derechos anteriores y de rango constitucional, de forma que necesariamente debe en este caso determinarse la base legal que las partes tienen para ser asignatarias del dominio en litigio, y de asignar el dominio en disputa al primer solicitante habría graves consecuencias, pues su presencia en la red a través de la expresión CEROTOLERANCIA causaría a los consumidores una confusión en cuanto al origen de la información que se brinde en la página Web, cuestión que también afectara el prestigio de los servicios de Chilevisión.

**CUARTO:** Que, en síntesis, el primer solicitante ha intentado justificar su solicitud por medio de una actitud que señala tiene que ver con su oposición a la instalación de antenas por algunas compañías de telefonía celular, y si bien acreditó en la causa haber interpuesto un recurso de protección ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, no puede apreciarse en el recurso mismo vinculación alguna entre el objeto pedido en el mismo y la expresión "cero tolerancia", que no sea el mismo existente en toda clase de recurso de protección en que la parte que acciona, al estimar vulneradas sus garantías constitucionales, pretende un pronunciamiento decisivo en su favor del órgano jurisdiccional al que ha solicitado su amparo.

**QUINTO:** Que si bien, tal como ha indicado el primer solicitante, tolerancia cero o cero tolerancia es una expresión nacida hace tiempo, y es de expresión usual en

el lenguaje común, no es menor cierto que el segundo solicitante ha efectuado una clara asociación de tal concepto ha su programa de televisión de comentario político "tolerancia cero", obteniendo su protección marcaria en la clase pertinente para televisión, marca y nombre al que este juez árbitro dará el carácter de renombrada y famosa en el ámbito nacional.

**SEXTO:** Que el principio de especialidad marcaria, podría haber favorecido al primer solicitante, su hubiera acreditado dentro del proceso el uso legítimo que pretende hacer de tal expresión, vinculando tal uso a un área de especialidad comercial, de servicios o industrial determinada. Cuestión que no ha hecho pues sólo ha expresado su voluntad, pero no ha presentado documentos u otros medios de prueba que den indicios de, por ejemplo, la constitución de una sociedad, organización no gubernamental u cualquier otro tipo de asociación que pretenda realizar el objeto dicho por el primer solicitante.

**SÉPTIMO**: Que, la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes del proceso, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

**OCTAVO:** Que, por todo lo dicho, este tribunal considera que asignar el nombre de dominio en disputa puede producir confusión en los consumidores y usuarios de Internet, y dañar los intereses válidamente adquiridos y protegidos por el canal de televisión Chilevisión.

**NOVENO:** Que con respecto a la solicitud de audiencia requerida por el primer solicitante, en escrito de fechas 29 de diciembre de 2008, que rola a fojas 45 y escrito de 04 de marzo de 2009, de fojas 108 del expediente, y respecto de la cual se resolvió: "no ha lugar por improcedente", tal resolución se explica porque en ambos escritos se confunden los términos jurídicos invocados, no quedando clara la petición de fondo que se pretende, pues se habla de desistimiento, dando condiciones para ello, obviándose que éste es un acto jurídico procesal puro y simple que no puede sujetarse a condición alguna. Se habla también de ceder el dominio en cuestión, y de un avenimiento, sin embargo, se condiciona también dicho actos, no siendo procedente dicha situación en derecho. Agregando a lo anterior se debe hacer presente que la segunda petición se realizó extemporáneamente fuera de toda oportunidad procesal.

**DECIMO:** Por último, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "Puesto que el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es

suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir", han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto de los principios formativos del procedimiento los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.

## **RESUELVO:**

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <cerotolerancia.cl>, al segundo solicitante, Red de Televisión Chilevisión S.A., But: 96.669.520-K.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.