MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 6-09-2011
laultimatentacion.cl
Oficio NIC Chile 14960
Nayareth Ivette Merino Peralta v. Red de Televisión Chilevisión S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, trece de noviembre de dos mil doce.

V I S T O S:

Con fecha 30 de mayo de 2011, doña Nayareth Ivette Merino Peralta, indicando como domicilio General Holley 2326 departamento 908, Providencia, Santiago, y como RUT no validado por NIC Chile el N° 14.145.744-6, en adelante también denominada «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <laultimatentacion.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud», quien ha sido representada posteriormente en autos por don William Mella Rogel, egresado de Derecho y fijando su nuevo domicilio en Centenario 55, departamento 84, Maipú, Santiago.

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 «RFR-CL», Red de Televisión Chilevisión S.A., domiciliada para estos efectos en Málaga 232 E, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por doña Helena Siebel Bierwirth, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <laultimatentacion.cl> con fecha 1° de junio de 2011, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 14960, de fecha 20 de septiembre de 2011, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <laultimatentacion.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 20 de septiembre de 2011, 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, 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 el proceso, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile. En particular, consta que dicha resolución fue notificada al Primer Solicitante por carta certificada expedida al domicilio que dicha parte indicó en los registros electrónicos de NIC Chile y que se indican en autos.

Con fecha 28 de septiembre de 2011 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante Red de Televisión Chilevisión S.A., en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, por inasistencia de una de las parte, 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 su demanda, de la cual se confirió traslado al Primer Solicitante, para posteriormente citarse a las partes a oír sentencia con fecha 22 de marzo de 2012.

Con fecha 10 de abril de 2012, el Primer Solicitante presentó un incidente de nulidad de todo lo obrado aduciendo que no habría sido válidamente emplazada, por haberse cambiado de domicilio antes de la fecha de envío de la carta certificada mediante la cual se citó a las partes a audiencia de conciliación y fijación de bases de procedimiento. Dicha incidencia fue debidamente tramitada en autos y recibida a prueba.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Con fecha 4 de octubre de 2012 se acogió por este sentenciador la incidencia formulada por la primera solicitante y por tanto se anuló retroactivamente todo lo obrado en este proceso hasta la dictación de la resolución de fecha 8 de noviembre de 2011, mediante la cual se fijó un plazo a las partes para presentar sus demandas. Además se resolvió lo siguiente: (2) Téngase a la primera solicitante por notificada de todas las resoluciones dictadas con anterioridad en este proceso, en particular la resolución de fecha 28 de septiembre de 2011 que establece las bases de procedimiento; (3) Ambas partes tendrán plazo hasta el día 10 de octubre de 2011 para presentar sus demandas solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa. En dicha presentación se deberá acompañar todas las pruebas fundantes de la pretensión y fotocopia de cada una de las pruebas. Además, se deberá enviar un ejemplar de cada demanda en formato ".doc", por correo electrónico, a la dirección del tribunal mmorales@alessandri.cl; y (4) Estando ya agregada al proceso la demanda del segundo solicitante, dicha parte queda facultada para no presentarla nuevamente, y en tal evento se le tendrá por oportunamente presentada y se proveerá conjuntamente con la demanda del primer solicitante si la hubiere, o bien al vencimiento del plazo indicado más arriba en esta resolución en caso contrario.

Con fecha 10 de octubre de 2012 el Primer Solicitante presentó su demanda. Conforme a lo reseñado anteriormente, ambas partes presentaron demandas en autos, y en síntesis, los argumentos y pretensiones de las partes son los siguientes:

El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Mi representada con el solo propósito de generarse una fuente de ingresos laborales a partir de esta inscripción de dominio "laultimatentacion.cl", solicita ante el organismo pertinente cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos para realizar de manera legal y correcta el trámite en cuestión. Desde ese momento mi representada tiene un derecho de propiedad sobre esa marca, derecho de propiedad que se incorpora a su patrimonio con todas las facultades que este permite al titular de dominio y poseedor de un derecho.

(B) Si la empresa alega tantos derechos anteriores es mas pudiendo allegar al debate jurisprudencia y tratados internacionales, ¿por qué inscribe una propiedad o un derecho que alega tener desde antes de suscitarse este controversia?. Es para esta parte un hecho irrefutable que mi representada la señora NAYARETH IVETTE MERINO PERALTA goza del mejor derecho para ser asignataria del nombre de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

dominio “laultimatentacion.cl”, en esta circunstancias corresponde asignar el dominio a mi mandante rechazando en todas sus partes la pretensión del segundo solicitante. Lo temerario de la acción deducida en contra mi representada más la perturbación a su derecho de dominio hace fundada la razón de ser la empresa televisiva RED DE TELEVISION CHILEVISIUON S.A ser condenada al pago de las costas de este juicio.

(C) Esta parte considera que el valor o legitimidad en la obtención de un derecho y el respeto a la propiedad privada no se mide por el tamaño de la persona que lo sustenta, es más en un Estado de Derecho como el nuestro y regulado en forma expresa por nuestra Constitución Política en el articulo 19 números, 2 “Igualdad ante la ley”, 23 “La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes” 24 “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes”.

(D) La empresa televisiva RED DE TELEVISION CHILEVISIUON S.A quiere vincular dos cosas que son de suyo distintas, los derechos que esta tiene respecto del programa es una cosa y respecto de esos derechos nada se discute y esta parte tiene la impresión que respecto de ese asunto deben estar inscritos todos los derechos que se requieren, mas lo que se discute por ellos es la propiedad de la inscripción del nombre de dominio el cual en este punto si bien realizan la inscripción lo hacen después que mi representada.

(E) Es un hecho que mi representada inscribe el dominio que hoy se discute antes que la empresa televisiva RED DE TELEVISION CHILEVISIUON S.A es más la acción pretendida por esta empresa causa un perjuicio a mi representada y perturba el uso y ejercicio de su derecho, el cual obtiene según propia documentación que rola en autos antes RED DE TELEVISION CHILEVISIUON S.A.

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó como documento probatorio copia del oficio número 14960 de NIC CHILE mediante el cual se designa a este sentenciador como juez árbitro para resolución de este litigio.

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Mi mandante. Red de Televisión Chilevisión S.A. es uno de los canales de televisión más antiguos de Chile. Originalmente llamado Canal 9. Por su frecuencia de emisión, fue fundado en 1959, bajo el patrocinio institucional de la Universidad

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de Chile. Su primera transmisión se realizó el 4 de noviembre de 1960. En sus inicios fue una señal experimental que gracias al aporte del Estado salía al aire solo los días viernes durante una hora, hasta que en 1962 -en coincidencia con el Mundial de Futbol jugado en nuestro país- comenzó su proceso de masificación. Por casi 20 años mantuvo el mismo nombre y frecuencia, salvo entre junio y septiembre de 1973. en donde emitió su programación como Canal 6. En abril de 1980 cambio su frecuencia al 11 y paso a llamarse "Teleonce", época en que desarrollo espacios que marcaron historia en la industria televisiva local: emitió el primer magazine matinal y creo formatos clásicos destinados a jóvenes y niños. El 31 de marzo de 1991, Teleonce se transformo en Red de Televisión de la Universidad de Chile, RTU. Esta etapa se caracterizo por programas deportivos, de actualidad, debate y cultura. En 1993 la Universidad de Chile transformo a RTU en Sociedad Anónima y vendió el 49 por ciento de su propiedad al consorcio televisivo venezolano Venevisión. Así, el 1 de octubre de 1993, paso a llamarse Chilevisión S.A. y logró tener una cobertura nacional en abril de 1994. Un año más tarde, la Universidad de Chile dejo de ser dueña mayoritaria de Chilevisión al vender casi la totalidad de sus acciones a Venevisión, quien quedó con el 99 por ciento de la propiedad de la empresa.

(B) Durante los años 2004, 2005 y 2006 RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. exhibió el programa de televisión denominado "La última tentación" (también conocido por el acrónimo LUT) fue un programa chileno del tipo talk show. Era inicialmente conducido por Aldo Schiappacasse. y luego por Felipe Bianchi. Consistía principalmente en un set de entrevistas generalmente a personas de la farándula. Su gran suceso fue enfrentar luego de varios años, a los hijos de Augusto Pinochet y Manuel Contreras. Augusto Pinochet Hiriart y Manuel Contreras Valdebenito, respectivamente, en el cual se esperaba un enfrentamiento en el que se culparan mutuamente por las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar de sus padres; sin embargo, mostraron afinidad e incluso concordancia por lo ocurrido en el gobierno de Pinochet, donde Contreras declaró que: "El gran error de Pinochet fue entregar el poder". A pesar de la línea editorial de Chilevisión, se han entrevistado a diversos personajes de la "fauna farandulera", como travestis de un circo temático, entre otros. Este programa fue un éxito en audiencia y constituyó un ejemplo para mucho de los talk show que actualmente se exhiben como programas en nuestro país.

(C) Adicionalmente, y constituyen esta producción una producción propia de Chilevisión se decide inscribirla como marca comercial. Así, esta se encuentra registrada bajo

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

el No 681.940 para distinguir los servicios de la clase 38.

(D) Por lo anterior, si se hace una análisis del dominio materia de arbitraje y se compara con la expresión registrada por mi mandante como marca comercial, podrá inmediatamente inferir que ambas signos la misma cosa, lo que por si solo es un argumento suficiente para desestimar cualquier argumento de la primera solicitante, y asignar el dominio a mi representada. En otras palabras, el primer solicitante pretende apropiarse de una expresión creada por mi mandante y utilizada como programa de televisión durante dos años seguidos, todo lo cual nos parece inaceptable. En concordancia con lo anterior. debemos destacar que LA ULTIMA TENTACION no es solo el nombre de un programa televisivo de gran éxito. sino que además corresponde a una marca comercial registrada por esta para distinguir los servicios de la clase 38, que incluyen por cierto los servicios de Internet. Copia de dicho registro acompañamos en un otrosí de esta presentación.

(E) Por lo antes expuesto, en este caso no es posible hacer una análisis basado en el principio del first come, first served. pues el primer solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el dominio materia de este Arbitraje. Por el contrario, y tal como quedara demostrado en el curso de este arbitraje. los derechos de mi mandante son anteriores y de rango constitucional, de forma que necesariamente debe en este caso determinarse la base legal que las panes tienen para ser asignatarias del dominio en litigio. Por lo anterior, mi mandante goza de derechos previos garantizados por la Constitución Política del Estado, en su Articulo 19 numero 25 inciso 2, la Ley 19039 y el Convenio de Paris, todos cuerpos legales que le garantizan que en lo que se refiere a los servicios de internet_ solo ella puede utilizar en Chile la expresión LA ULTIMA TENTACION.

(F) No es necesario señalar las graves consecuencias que podría conllevar el asignar el dominio el primer solicitante, pues su presencia en la red a través de la expresión LA ULTIMA TENTACION causaría a los consumidores una confusión en cuanto al origen de la información que se brinde en la pagina web, cuestión que también afectar el prestigio de los servicios de mi mandante. Como se aprecia. los derechos de mi mandante son claros y todos son anteriores a la traba de la litis_ por lo que corresponde simplemente reconocer los derechos prioritarios de mi representada, desechando la presentación del primer solicitante. Por otra parte, creemos que la conducta ejercida por el primer solicitante se enmarca dentro de lo que se puede considerar como competencia desleal, al pretender privar a su legítimo dentro de la posibilidad promocionar y dar a conocer lo que constituye una parte importante de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

su patrimonio.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Copia del registro 681.940 de la marca LA ULTIMA TENTACION en la clase 38.
- Copia extraída de cooperativa.cl, que da cuenta del programa LA ULTIMA TENTACION.
- Copia extraída de la cuarta.cl. fechada el 13-04-2005, que da cuenta de la participación del DANDY en el programa LA ULTIMA TENTACION.
- Copia extraída de vea.cl. que da cuenta de la participación de Marcelo Chino Ríos en el programa LA ULTIMA TENTACION.
- Copia extraída de la cuarta.cl. de fecha 26-09-2004, que da cuenta del programa LA ULTIMA TENTACION.
- Copia extraída de panoramas.cl, que da cuenta de la participación de Pablo Ruiz en el programa LA ULTIMA TENTACION.

Con fecha 16 de octubre de 2012 se confirió traslado recíproco de ambas demandas. Únicamente el Primer Solicitante evacuó dicho traslado, señalando básicamente lo siguiente en su contestación:

(A) La segunda solicitante en los primeros nueve párrafos de la demanda hace una reseña histórica de lo que es la red de televisión a lo largo de la historia en Chile, en ese relato nada dice respecto de programa objeto de la demanda y solo en el décimo párrafo nos hace ver que el año 2004,2005,2006 la RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. exhibió el programa de televisión denominado LA ULTIMA TENTACION y nos documenta respecto a las características del programa, de los invitados que asistieron a el y de los animadores que tuvo a lo largo de su puesta en el aire.

(B) En el relato de los hecho la segunda solicitante, se hace una aseveración ligera pues se pretende desviar la atención del asunto en cuestión al señalar que ”el primer solicitante pretende apropiarse de una expresión creada por mi mandante y

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

utilizada como programa de televisión durante dos años" tal apropiación no existe toda vez que luego del programa no se realizan actos de dominio de la marca mas aun pasan mas de seis años en los que nada se dice en el relato histórico de la segunda solicitante respecto al particular, ni del éxito que tubo o si existía alguna posibilidad de volver a ser transmitido por la estación de televisión.

(C) La inconsecuencia de la segunda solicitante llega al punto de arrogarse dominio que dice tener pero que igual inscribe después que la inscripción de mi representada. Como puedo yo inscribir el dominio de algo que de suyo tengo y ejerzo de manera arbitraria, exclusiva y excluyente, esta parte tiende a pensar que si bien inscribió la RED DE TELEVISION CHILEVIOS S.A. otros dominio de la marca se les paso inscribir la que actual mente defiende con tanta vehemencia.

(D) La segunda solicitante acude al tamaño de la empresa, al lugar que ocupa en nuestra sociedad y a tratados internacionales ratificados por chile y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, nos documenta respecto al Artículo 16 numero 25 de la Constitución Política de la Republica, creo oportuno recordar ami contraparte que Chile es un estado de derecho y que somos todos iguales ante la ley, creo necesario recurrir al mismo cuerpo legal y al mismo Artículo 19 de nuestra Carta Fundamental en atención a consignar en mi favor los números 2, 23,24.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

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 RFR-CL 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 RFR-CL 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

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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 RFR-CL 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 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 RFR-CL 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 diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o 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.

4.-) 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.

5.-) 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*.

6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, doña Nayareth Ivette Merino Peralta, no ha demostrado ni alegado 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, como consta de la lectura de su demanda y de su contestación. 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.laultimatentacion.cl, dejando constancia en autos.

7.-) Que, por su parte, se encuentra acreditado en autos que el Segundo Solicitante Red de Televisión Chilevisión S.A. es titular de derechos adquiridos sobre la marca LA ULTIMA TENTACION, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Segunda Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la referida marca, registro Nº 681.940, que distingue servicios de difusión de programas de televisión, de fecha 29 de diciembre de 2003. De los mismos documentos consta que dicha parte ha utilizado efectivamente la marca LA ULTIMA TENTACION asociada a programas de televisión.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

8.-) Que las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa en el mismo o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.

9.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión.

10.-) Que en la especie el SLD del nombre de dominio <laultimatentacion.cl> corresponde íntegramente a una marca registrada a nombre del Segundo Solicitante, antecedente que lleva a concluir que la solicitud de asignación de dicho nombre de dominio presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial LA ULTIMA TENTACION.

11.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de 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 ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide idénticamente con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

12.-) Que, adicionalmente, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar su marca LA ULTIMA TENTACION en la Red, del modo más efectivo y razonable, esto es, reflejando

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de manera exacta su marca en el SLD correspondiente, dado su carácter nemotécnico y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.

13.-) Que cabe agregar además que el nombre de dominio en litigio, en la medida que fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente podrían tender a asociar dicho nombre de dominio con la marca y/o el programa de televisión homónimo del Segundo Solicitante, y 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, sea por dicha parte o por un tercero autorizado o cesionario.

14.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <laultimatentacion.cl> presentada por doña Nayareth Ivette Merino Peralta contraría los derechos válidamente adquiridos por Red de Televisión Chilevisión S.A. sobre su marca comercial «LA ULTIMA TENTACION», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RFR-CL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

15.-) Que el párrafo final de la regla 8 RFR-CL 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*». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

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 Red de Televisión Chilevisión S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <laultimatentacion.cl> presentada por doña Nayareth Ivette Merino Peralta, RUT N° 14.145.744-6, no validado por NIC Chile, ordenando su eliminación.

II.- Rechazar la demanda deducida por doña Nayareth Ivette Merino Peralta.

III.- Asignar el nombre de dominio <laultimatentacion.cl> a Red de Televisión Chilevisión S.A., RUT 96.669.520-K.

IV.- No condenar en costas a doña Nayareth Ivette Merino Peralta.

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 6-09-2011.

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 doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.