Santiago, siete de noviembre del año dos mil once

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 10 y 11 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de asignación de nombre de dominio “ligadelasestrellas.cl”,

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 25 de julio de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “ligadelasestrellas.cl”, surgido entre L & F Producciones Limitada, contacto administrativo Fernando Suárez, ambos domiciliados en calle Arturo Ureta Nº 1151, comuna de Vitacura, Santiago y Televisión Nacional de Chile, persona jurídica del giro de su nombre, representada por Mauro Valdés Raczynsky y Enzo Yacometti Manosalva, todos domiciliados en Av. Bellavista Nº 0990, comuna de Providencia, representada en este juicio por Estudio Silva y Cia, quien comparece representada por su Abogado don Rodrigo León Urrutia, ambos con domicilio en calle Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 28 de julio de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 8 de agosto de 2011, a las 18:00 horas, con la sola asistencia de Televisión Nacional de Chile, y se notificó con igual fecha a la parte inasistente L & F Producciones Limitada.

Que son partes litigantes en la presente causa L & F Producciones Limitada, primer solicitante del nombre de dominio “ligadelasestrellas.cl” y Televisión Nacional de Chile, segundo solicitante y demandante.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Televisión Nacional de Chile:

La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “ligadelasestrellas.cl” a L & F Producciones Limitada, e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho:

Señala que la demandada solicitó el nombre de dominio “ligadelasestrellas.cl” y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, Televisión Nacional de Chile, solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega, que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

2.1. Indica que Televisión Nacional de Chile, conocida por su sigla TVN, es una de las principales cadenas de televisión de libre recepción de Chile, que es una persona jurídica de propiedad del Estado, y que cuenta con una señal internacional denominada TV Chile, la que es reproducida por diversas empresas cable operadoras y por Internet. Seguidamente, realiza una descripción de la historia de TVN desde el año 1958 hasta nuestros días.

2.2. Declara que dentro del giro de las actividades de TVN, ha protegido como marca comercial la denominación “LIGA DE LAS ESTRELLAS”, mediante registro Nº 753.723, otorgada por el INAPI con fecha 16 de marzo de 2006, y que distingue servicios de telecomunicación de la clase 38, y que además tiene registrado el nombre de dominio CL “LALIGADELASESTRELLAS”, otorgado con fecha 30 de noviembre de 2010, ante NIC Chile.

Que de los antecedentes señalados ocurre que el nombre de dominio en disputa comprende íntegramente la marca comercial citada y presenta una semejanza determinante con el nombre dominio CL ya indicado, y que el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, contempla expresamente que es responsabilidad del solicitante que “su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de competencia leal y de la

ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros", y que los derechos validamente adquiridos en el caso de autos refieren a la propiedad sobre la marca comercial "LIGA DE LAS ESTRELLAS", que tiene su fuente en el artículo 19 números 24 y 25 de la Constitución Política, y artículos 582, 583 y 584 del Código Civil, relativos al derecho de dominio o propiedad.

2.3. Sostiene que en la regulación de los nombres de dominio está orientada a la asignación de un nombre en conflicto "a aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho" y solicita que este caso sea evaluado "*mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "FIRST COME FIRST SERVED", que en muchos casos involucra una profunda injusticia*", agrega, que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, "*se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho*".

2.4. Sostiene que existiendo una semejanza determinante entre la marca comercial "LIGA DE LAS ESTRELLAS y el nombre de dominio en disputa, corresponde que este sea asignado a aquella parte que demuestre o acredite un mejor derecho a su titularidad, la que en el caso de autos corresponde a TVN.

Concluye solicitando que conforme a "interés legitimo, marcas, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos son elementos que perfilan a la demandante, como titular de un "mejor derecho" para optar al dominio en cuestión" y que por lo señalado debe asignarse el nombre de dominio en disputa "ligadelasestrellas.cl".

Que, como medios de prueba la parte demandante acompañó a su demanda, copia de la marca comercial "LIGA DE LAS ESTRELLAS", registro Nº 753.723, otorgada por el INAPI con fecha 16 de marzo de 2006, y que distingue determinados servicios de telecomunicación de la clase 38, y copia del nombre de dominio CL "LALIGADELASESTRELLAS", otorgado con fecha 30 de noviembre de 2010, ante NIC Chile.

Con fecha 2 de septiembre de 2011 el Tribunal tuvo por interpuesta la demanda arbitral y confirió traslado al demandado a L & F Producciones Limitada, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que con fecha 3 de octubre de 2011, el Tribunal dictó resolución teniendo por contestada la demanda en rebeldía de la primera solicitante y citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la materia que corresponde resolver en el presente caso, consiste en determinar a quien de los litigantes se debe asignar el nombre de dominio “ligadelasestrellas.cl”, esto es, si a L & F Producciones Limitada, primer solicitante, o a Televisión Nacional de Chile, también denominada TVN, segunda solicitante y demandante.

Segundo: Que, Televisión Nacional de Chile sostiene que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante L & F Producciones Limitada, para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio, ya que tiene inscrita la marca comercial “LIGA DE LAS ESTRELLAS”, registro Nº 753.723, otorgada por el INAPI con fecha 16 de marzo de 2006, la que distingue determinados servicios de telecomunicaciones de la clase 38, y señala que además tiene inscrito el nombre de dominio CL “LALIGADELASESTRELLAS”, otorgado con fecha 30 de noviembre de 2010, por NIC Chile.

Tercero: Que, la parte demandante Televisión Nacional de Chile, señala que existe plena identidad entre su marca comercial “LIGA DE LAS ESTRELLAS”, ya individualizada, y el nombre de dominio CL que pretende inscribir la primera solicitante, y que asimismo, presenta una semejanza determinante con su nombre de dominio CL “LALIGADELASESTRELLAS” de la demandante, razón por la cual de asignarse el dominio a L y F Producciones Limitada, se desconocería su derecho de propiedad a la marca comercial citada, la que

tiene su fuente en la garantía constitucional del artículo 19 números 24 y 25 de la Constitución Política, relativa al derecho de propiedad en general y a la propiedad industrial, respectivamente, y cita los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil, referidos al derecho de propiedad o dominio, y sostiene que de esta manera se permitiría que un tercero se aproveche de su marca comercial ilegítimamente.

Cuarto: Que, en el caso en análisis no existe duda en cuanto a la plena identidad gráfica, fonética y conceptual existente entre la marca comercial "LIGA DE LAS ESTRELLAS" y el nombre de dominio en disputa "ligadelasestrellas.cl", razón por la cual en el caso de autos resulta plenamente aplicable, como norma decisoria litis, la regla establecida en el número 15 del Reglamento para la asignación de los nombres del dominio CL 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.", por lo que en el caso de autos, la solicitud de inscripción del nombre de dominio "ligadelasestrellas" contraria derechos validamente adquiridos por terceros, en la especie la propiedad sobre la marca comercial "LIGA DE LAS ESTRELLAS", registro Nº 753.723, otorgada por el INAPI con fecha 16 de marzo de 2006 a Televisión Nacional de Chile, y que distingue determinados servicios de telecomunicaciones de la clase 38, por lo que corresponde acoger su acción de petición de asignación presentada en demanda de fojas 18 y siguientes de autos.

Quinto: Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la primera solicitante L & F Producciones Limitada, no presentó escrito de contesta demanda, ni aportó antecedentes que puedan ser ponderados para dirimir el presente litigio, con otras consideraciones distintas a las ya señaladas en los motivos anteriores.

PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 números 24 y 25 de la Constitución Política, 582, 583 y 584 del Código Civil, 19 de la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, y número 15 de la

Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y a los principios de prudencia y equidad y de mejor derecho, resuelvo acoger la demanda de asignación del nombre de dominio interpuesta a fojas 18 y siguientes por Televisión Nacional de Chile, y se declara que se le asigna el nombre de dominio “ligadelasestrellas.cl”.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico.
Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres Ríos, quienes autorizan la presente sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos