Rol No. 61 2014
Juicio arbitral marearojachilena.cl
JOEL ELIAS ALVAREZ GARCIA vs. RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
MAREAROJACHILENA.CL

Santiago, 13 de Agosto de 2014.

VISTOS:

Con fecha 18 de Octubre de 2013, don **JOEL ELIAS ALVAREZ GARCIA** Rut 12.914.800-4, domiciliado para estos efectos en calle Libertad 243, Machalí, Rancagua, en adelante el "primer solicitante", inscribió para sí el nombre de dominio marearojachilena.cl. Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 15 de Noviembre del mismo año, **RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A.** en adelante el "segundo solicitante", con domicilio para estos efectos en Avda. A. de Córdoba 5151, piso 8, 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. 19.988 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio marearojachilena.cl, aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible. Por ello, se citó a las partes a una audiencia celebrada con fecha 25 de Junio de 2014 a la cual concurre don Joel Elías Álvarez García, el primer solicitante, don Francisco Javier Aravena Riveros, abogado, con poder delegado del abogado Bernardo Serrano, en representación del segundo solicitante; y del árbitro que conoce del presente conflicto.

Al no producirse conciliación, al manifestar ambas partes interés en el nombre de dominio en litigio, el Tribunal fijó -en la misma audiencia- las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a las partes asistentes, y firmada por los presentes.

Según rola a fojas 13 del expediente, don Francisco Javier Aravena Riveros, abogado, representando al segundo solicitante RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. interpone demanda de asignación de nombre de dominio, acompañando sus argumentos y pruebas tendientes a acreditar un mejor derecho para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa. Sus argumentos, en síntesis, son:

a) Que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado, pero a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.
b) Que la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio "marearojachilena.cl" disputado por partes distintas. para ello hay normas de solución y Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a

nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

c)_Que su mandante es TITULAR de LA MARCA COMERCIAL "MAREA ROJA®", a saber:

- -Registro N° 954.581, marca comercial **"MAREA ROJA"**, incluye: productos de la clase 9.
- -Registro Nº 1.086.855, marca comercial **"MAREA ROJA"** incluye: servicios de la clase 41
- -Registro Nº 1.056.701, marca comercial **"MAREA ROJA"** incluye: servicios de la clase 38**.**
- -Registro Nº 1.066.599, marca comercial **"MAREA ROJA"** incluye: productos de la clase 16**.**

d) Que existen semejanzas graficas y fonéticas del nombre de dominio requerido por el primer solicitante con las marcas comerciales de su mandante:

- "marearojachilena" Nombre de Dominio requerido por el primer solicitante
- "marea roja®" (marca comercial)
-

Las semejanzas son tales que provocarán confusiones entre los consumidores, siendo sólo diferente la palabra "chilena". Esto llevará a la dilución marcaria del concepto por su similitud gráfica y fonética.

e) Buena fe

En consideración a todos los elementos expuestos, sostiene que su mandante se encuentra de buena fe y tiene un mejor derecho para la asignación definitiva del nombre de dominio.

En la misma demanda, acompaña los siguientes documentos, no objetados por la contraria, a saber: Copias de Certificado Marcarios citados en el cuerpo del escrito y publicidad pertinente.

Luego a fs. 21, la abogado doña Valeria Paz Vásquez Albornoz, representando al primer solicitante expone sus argumentos y acompaña documentos, señalando en síntesis que:

1.-El segundo solicitante, basa sus pretensiones en que su representado ha registrado la marca "Marea Roja", mientras que el propio ha suscrito el sitio llamado marearojachilena, lo cual fonéticamente no suena de ninguna forma similar, puesto que en este caso delimita la denominación a la nacionalidad, cosa que no tiene nada en común con la que se encontraría registrada por el segundo suscriptor.

2.-El segundo suscriptor viene hoy, después de años de registrada la marca, en querer el mismo sitio que su mandante piensa desarrollar, mientras que el segundo suscriptor lleva años como institución sin haberlo realizado.

3.-Que pareciera ser que el segundo suscriptor piensa monopolizar todos los derivados de su nombre registrado, tengan o no relación con el, lo que carece de toda legalidad.

4.-Resulta muy difícil de entender que la cadena de televisión tenga registrada dicha marca, cuando existe una página llamada *www.marearoja.cl* la cual corresponde a un sitio destinado a lo marítimo y científico y que pertenece a la Universidad de Chile.

5.-Que a la fecha el segundo suscriptor en nada ha explicado que fines piensa darle a la suscripción en cuestión, mientras que su mandante hizo presente para que compró dicha suscripción y la prueba de ello es en que se está desarrollando el mismo espacio web.

6.-Si bien NIC CHILE tiene su propia reglamentación, en el proceso consta que su representado realizó la correspondiente compra de suscripción

muchísimos días antes que el segundo suscriptor y como la misma Constitución Política de la República garantiza en su artículo *19 Nº 21°. El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen….*, precepto que permite a cualquier particular desarrollar una actividad de orden económico que no sea contraria a la ley, situación que ampara su derecho a poder comprar dicha suscripción en forma y poder desarrollar el sitio descrito con diferentes orientaciones ligadas al deporte.

7.- Además, reitera que Red de Televisión Chilevision S.A es un canal de televisión que existe hace muchos años y pudo perfectamente suscribir mucho antes que lo hiciera su representado, pero esperaron la idea o construcción del nombre que él realizó para entablar un juicio de arbitraje, en que se ha cumplido a cabalidad con las formalidades para poder desarrollarlo, no siendo contraria a la Ley o la Constitución.

Que a fs. 29 la abogado del primer solicitante evacuando el traslado de fs. 20 señala que la marca registrada es marea roja, en tanto el nombre de dominio solicitado por su mandante es marearojachilena, que fonéticamente es distinto; que el segundo solicitante recién ahora resuelve competir por el nombre de dominio, siendo que su marca data de mucho tiempo; que ademá pareciera que pretende monopolizar todos los derivados de su marca, tengan o no relación; que también existe en el nombre de dominio marearoja.cl que pertenece a la U. de Chile, y que el segundo solicitante tampoco ha explicitado para qué necesita el referido nombre de dominio disputado y finalmente, reitera que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.

Que a fs. 34 el segundo solicitante, señala que la calidad del primer solicitante es otorgado por el contrato de adhesión que ha suscrito con Nic Chile, el cual está sujeto a una determinada condición (que está establecida en el Reglamento de Nic Chile), consistente en que, en el caso de existencia de una solicitud competitiva o conflictiva con un mejor derecho, como es el caso sub judice, esto es, la solicitud de RED DE TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., dicha solicitud pende de lo que se resuelva en el juicio arbitral, y que la pretensión del primer solicitante, es una mera expectativa y no un derecho respecto al dominio, como lo dice erróneamente en su demanda. Por lo demás, esta parte ha acreditado un mejor derecho para la asignación definitiva del nombre de dominio, por tener en uso el concepto marea roja chilena y diferente registros marcarios con la expresión MAREA ROJA® en su contenido patrimonial. Finalmente señala que el principio "first-come, first-served", no es de carácter absoluto, sino más bien, debe ponderarse con otras consideraciones o factores que, en el caso de marras, se cristalizan en el mejor derecho de su mandante, constituido por los registros marcarios mentados y que el derecho a desarrollar una libre actividad económica, debe ejercerse respetando las normas legales que la regulen.

Luego, a fojas 36 del expediente, el Tribunal recibe la causa a prueba por el término fijado, señalando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio marearojachilena.cl

2.- utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación marearojachilena.cl

Por último y atendido el mérito de autos, ya que las parte no aportaron prueba adicional, el Tribunal a fojas 27, 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 marearojachilena.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 dispone dicho Reglamento 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", por lo cual este Tribunal debe proceder a examinar la solicitud a la luz de dicha norma. Es así como al revisar si se han contrariado las "normas vigentes sobre abusos de publicidad", se debe tener en consideración -entre otras- la Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, la cual sería aplicable al conflicto entendiendo a un sitio web como un medio de comunicación social, cuestión que es discutible en la especie. Aún y todo, entendiendo como cumplida dicha exigencia, como asimismo extendiendo las facultades de este Tribunal a apreciar y juzgar el contenido de un sitio web más allá de su relación con el nombre de dominio – lo cual escapa del ámbito de competencia de esta sentenciadora -, sólo cabría la aplicación por analogía de lo establecido en el artículo 29 de dicha ley, referente a los delitos de injuria y calumnia. En la especie, no se advierte tal vulneración, por ende no existe en el caso una vulneración de las normas sobre abuso de publicidad.

TERCERO: Que atendiendo al último requisito, es decir si se han vulnerado "derechos válidamente adquiridos por terceros", debemos señalar que efectivamente el segundo solicitante RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. ha demostrado ser una empresa dedicada a la televisión, que es ampliamente reconocida en el país, y que ha inscrito la marca comercial MAREA ROJA, en clases 9, 41, 38 y 16, tendiente a proteger dicha expresión como activo comercial.

CUARTO: Que según lo dispuesto en las bases de este procedimiento arbitral, este Tribunal ha tenido por recepcionados los escritos y las pruebas presentadas por el segundo solicitante, las cuales no han sido impugnadas por su contraparte, con lo cual se les atribuirá su valor probatorio respecto de cada cual, conforme a la normativa legal vigente. El primer solicitante a su vez, presentó la factura mediante la cual solicitó el registro del nombre de dominio a Nic Chile, y la impresión de la página principal del sitio web www.marearojachilena.cl".

Que asimismo, según consta en autos, este sentenciador observó el sitio web www.marearoja.cl, el que no pertenece a la Universidad de Chile, como señaló el primer solicitante, sino que a Benjamín Alvaro Manuel Suárez Isla. Que por otra parte, según los dichos del mismo solicitante, su solicitud fue presentada en tiempo y forma, y que el nombre de dominio es vital para su negocio, y que actuó de buena fe al solicitar el nombre de dominio.

QUINTO: Que como segundo solicitante del nombre de dominio marearojajchilena.cl figura en autos RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A., como ya se ha señalado y que su giro es la televisión. Luego señala que al ser el titular de la marca comercial MAREA ROJA, ésta sería peligrosamente similar al nombre de dominio marearojachilena.cl, con lo cual este último no logra la distintividad necesaria para diferenciarse de su marca comercial, con lo cual de asignar el nombre de dominio disputado a la contraparte, se producirá una dilución de su imagen comercial o marcaria, lo que se traduce en un atentado

a su identidad comercial. Junto con ello, el nombre de dominio marearojachilena.cl vulnera derechos válidamente adquiridos sobre su marca comercial, en específico sobre su marca reconocida MAREA ROJA, la cual se encuentra protegida en virtud de los artículos 19 No. 24 y No. 25 de la Constitución Política de la República, y artículos 582 al 584 del Código Civil.

SEXTO: Que el primer solicitante, don JOEL ELIAS ALVAREZ GARCIA, se ha apersonado al juicio, manifestando su interés por el nombre de dominio y haciendo presente que lo solicitó primeramente, lo que le otorga prioridad por sobre el oponente. Que la documentación acompañada, se refiere a la factura de Nic Chile al solicitar el nombre de dominio, y la impresión de la pagina inicial del sitio web marearojachilena.cl.- Los antecedentes previamente consignados -sin embargo- prueban de alguna manera sus dichos y aseveran sus pretensiones, lo cual a juicio de este Tribunal es un antecedente a considerar para la resolución del presente conflicto. Que de otra parte, inspeccionado el sitio web www.marearoja, tal como consta a fs. 38 éste sentenciador ha observado que dicha página se encuentra activa, y que alude a un sitio web de Benjamín Álvaro Manuel Suárez Isla, recientemente renovado y con vigencia hasta el 23 de Agosto de 2017 y no corresponde a la U. del Chile como señaló el primer solicitante en su oportunidad.

SEPTIMO: Que entonces, el elemento central en esta disputa, radica en estimar si efectivamente se produce la vulneración a la marca comercial MAREAROJA con la solicitud del nombre de dominio marearojachilena.cl, vulnerando con ello los preceptos constitucionales y legales ya indicados.

OCTAVO: Que según ha estimado la doctrina y jurisprudencia nacional, para que una marca comercial reciba protección como tal frente a expresiones que no representan a su vez marcas comerciales, pero que de algún modo se identifican con ésta, requiere de ciertos caracteres, a saber, la fama y notoriedad de ésta. Es así como lo ha entendido nuestro legislador -entre otros- en el artículo 20 letra g) de la Ley No. 19.039 sobre Propiedad Industrial, el cual indica que no podrán registrarse como marcas aquellas que se asemejen ya sea gráfica o fonéticamente a aquéllas registradas en el extranjero para distinguir servicios o productos similares, siempre que gocen de fama y notoriedad dentro de su público consumidor. En el mismo sentido, pero ya de un modo más genérico, podemos encontrar las demás causales de irregistrabilidad establecidas en el propio artículo 20 de la Ley 19.039, como asimismo la protección que la Constitución establece en su artículo 19 No. 24, referente a la propiedad sobre cosas corporales e incorporales, como del artículo 19 No. 25, el cual protege a su vez la Propiedad Intelectual en sentido amplio, entendiendo dentro de ésta tanto el *Derecho de Autor* como la *Propiedad Industrial* en un sentido restringido, donde encontramos las marcas comerciales. Además encontramos dicha protección de modo general en los artículos 582 a 584 de nuestro Código Civil, los cuales indican que sobre las producciones del talento y del ingenio existe una especie de propiedad a favor de sus autores, la cual se regirá por normas especiales, de las cuales destaca la Ley de Propiedad Intelectual No. 17.336, y la Ley de Propiedad Industrial, No. 19.039. Que en autos, el segundo solicitante no ha probado la alegada fama y notoriedad para su marca MAREA ROJA, ni tampoco probó el nexo o conexión entre ella y el canal de Televisión CHILEVISION; que ha pretendido hacer extensiva la cobertura marcaria en clases 9, 41, 38 y 16 para señalar que ello le permitiría tener derecho sobre la expresión "marearojachilena" en internet, con un supuesto derecho preferente.

NOVENO: Que de todo lo anterior, se desprende que la protección que reciben las marcas comerciales no se puede extender a *cualquier expresión* distinta de una marca comercial, sino que debemos atenernos a las leyes que regulan esta especie de propiedad. De ellas, los caracteres de fama y notoriedad son claves para determinar el sentido y el alcance de dicha expresión, ya que de lo contrario, no es posible impetrar una protección erga omnes, sino que sólo se entiende circunscrita a la clase o clases para las cuales fue inscrita dicha marca comercial, lo que se entiende como el principio de especificidad de marcas comerciales. Es así como en el particular, el

segundo solicitante de modo muy sucinto ha indicado ser titular de la marca comercial MAREA ROJA, indicando que a su vez esta última tendría caracteres de fama y notoriedad tales que, le permitirían recibir protección e impedir en último término el registro de dicho nombre de dominio. Sin embargo, el segundo solicitante no ha logrado probar ningún elemento que establezca que la marca MAREA ROJA sea reconocida, como tampoco ha demostrado realizar algún uso más allá de sus dichos, la cual no tiene mérito probatorio, por lo que este Tribunal entiende que la marca "marea roja" no reúne los caracteres necesarios para que sólo a partir de ella se pudiese impugnar una solicitud de nombre de dominio, sin otros antecedentes que la respalden. Lo dicho anteriormente se extiende a la marca MAREA ROJA, toda vez que el segundo solicitante no ha indicado de qué modo ésta podría verse afectada por la solicitud de parte del primer solicitante, del nombre de dominio marearojachilena.cl.

DECIMO: Que según establecía el antiguo artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, vigente a la fecha de la traba de la litis, *"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".* Que dicho precepto fija el marco normativo según el cual todo solicitante debe desarrollar su solicitud de nombre de dominio, el cual a la luz de los antecedentes entregados, no se ve vulnerado de modo alguno por la solicitud del primer solicitante, por lo cual este sentenciador estima innecesario realizar un examen más allá sobre el particular.

DECIMO PRIMERO: Que de todo lo expuesto, resulta forzoso concluir que no basta una mera similitud de un nombre de dominio con una marca comercial para inmediatamente establecer una lesión respecto a esta última; pretender aquello importa un notorio desconocimiento del derecho y en específico de las normas que ilustran este tipo de conflictos, considerando que el derecho de marcas es tan sólo un antecedente a considerar, el cual puede entregar luces para resolver los asuntos en sede arbitral respecto a nombres de dominio, pero no es concluyente puesto que existen otros factores en juego. Es así como según la tendencia jurisprudencial en derecho comparado, actualmente se sancionan conductas tendientes a distorsionar la libre competencia en materias de nombre de dominio, como por ejemplo cuando hablamos del *secuestro inverso* de nombres de dominio, de actitudes como las cartas de cese y desistimiento de nombre de dominio, entre otras.

DÉCIMO SEGUNDO: Que en esta materia existe a favor del primer solicitante el denominado principio "first come, first served", el cual no es más que la aplicación del aforismo jurídico "prior in tempore, potior in iure". Según dicho principio, quien primero realizó la inscripción del nombre de dominio preferirá en su inscripción, el cual debe aplicarse como último recurso, sólo en esos casos en que ninguno de los solicitantes haya demostrado un *mejor derecho* respecto al nombre de dominio en disputa, cuestión que a juicio de este Tribunal, sucede en la especie, por lo cual es procedente la aplicación del principio del primer solicitante referido.

DÉCIMO TERCERO: Que de todo lo expuesto se desprende que el primer solicitante presentó argumentos y alegaciones en esta sede arbitral, y no existen antecedentes que hagan entender a este sentenciador que su actitud -al solicitar el nombre de dominio disputado- haya vulnerado las normas vigentes sobre abusos de publicidad, competencia leal o ética mercantil, como derechos válidamente adquiridos por terceros, con lo cual estamos ante una solicitud válida. Ello, unido a que el segundo solicitante no ha podido demostrar un *mejor derecho* frente al nombre de dominio disputado, hacen que este Tribunal estime que el primer solicitante deba ser preferido frente a las pretensiones de la demandante, quien deberá ver rechazada su solicitud. Que además, hace presente a las partes que se deja expresamente a salvo los demás derechos que puedan asistir a ambos

solicitantes, y que deberán -si así lo estiman- hacer valer ante los órganos y en las oportunidades correspondientes.

DÉCIMO CUARTO: Que este sentenciador, pronunciándose respecto de la condena en costas solicitada por el segundo solicitante en contra de la primera, no hará lugar a ella por estimarla improcedente. Que en virtud de las atribuciones que se le confieren a este Tribunal conforme al artículo 8vo anexo 1, del Reglamento de Nic Chile en relación al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables, estima que el segundo solicitante tuvo motivo plausible para litigar, por lo que cada parte pagará sus costas.

DÉCIMO QUINTO: Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se han utilizado criterios jurisprudenciales, doctrinarios y legales aplicables a la especie, realizando asimismo 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 propios de las resoluciones de un árbitro arbitrador, todo ello conforme a las normas expresadas en el Acta de fijación de bases de procedimiento, y en subsidio las de los artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

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 contenido 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 marearojachilena.cl presentada por el segundo solicitante, RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A., Rut 96.669.520-K**.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio marearojachilena.cl al primer solicitante, esto es, **JOEL ELIAS ALVAREZ GARCIA**, Rut 12.914.800-4

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.

Autorizan en la calidad de testigos doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, Rut 14.044.280-1 y don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6