Fallo arbitral por dominio "mundosopuestos.cl" PATRICIA FERNANDA MORALES VIDAL

-V-

CANAL 13 SPA REP. SARGENT & KRAHN

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a siete de Agosto de 2012

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 0F. 16.232, de 14 de Mayo de 2012, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "mundosopuestos.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: **PATRICIA FERNANDA MORALES VIDAL**, particular, cuya profesión no consta en autos, RUT Nº 15.727.097.4, domiciliada en Novena avenida 1293, depto. 35, San Miguel, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "mundosopuestos.cl", el cual pidió a su favor el día 19 de Enero de 2012, a las 01:37:34 horas GMT y **CANAL 13 SpA.**, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por Sargent & Krahn, RUT Nº 76.115.132-0, ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "mundosopuestos.cl", el cual pidió a su favor el día 02 de Febrero de 2012, a las 19:32:08, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 15 de Mayo de 2012, la cual rola en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 28 de Mayo de 2012, a las 09,30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 28 de Mayo de 2012, tuvo lugar el comparendo decretado, con asistencia de la primera solicitante PATRICIA FERNANDA MORALES VIDAL, con la asistencia de don CARLO BENUSSI DIAZ, Habilitado en Derecho, quien comparece por CANAL 13 SpA., representada por Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió a calificar la consignación decretada, estimándola bastante y, acto seguido, de común acuerdo, las partes fijaron las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia arbitral, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas en los autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 28 de Mayo de 2012, se notificó a las partes el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante CANAL 13 SPA., representada por Sargent & Krahn, mediante escrito presentado por la abogado doña MARIA LUISA VALDES STEEVES, solicita la asignación del nombre de dominio "mundosopuestos.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se transcriben textualmente de su propio libelo: CANAL 13 se ha destacado por ser una de las estaciones televisivas más importantes de nuestro país, contando incluso con una señal exclusiva para la televisión por cable y una señal online permanente.

En la señal de **CANAL 13** se emiten programas destinados a satisfacer diversos intereses de los televidentes, ofreciendo contenidos que involucran un gran esfuerzo económico, técnico y profesional por parte del canal, para brindar a sus televidentes una parrilla programática variada y de calidad.

Precisamente con este objetivo, a comienzos del año 2012 se decidió crear un programa dentro de la categoría de entretención y reality shows llamado "MUNDOS OPUESTOS" el cual se transmite diariamente a través de la señal de nuestro mandante. "MUNDOS OPUESTOS" consiste en que sus participantes estén divididos en dos grupos, unos viviendo en condiciones "del futuro" con múltiples comodidades y avances tecnológicos, y otros en las condiciones "del pasado" sin comodidades y en situación de precariedad. Los participantes de ambos grupos compiten cada semana en diversas pruebas físicas para determinar qué grupo vivirá en el futuro la semana siguiente, y determinar además cuál será el participante eliminado de la competencia.

La primera versión del programa se estrenó el <u>15 de</u> <u>enero</u> del 2012 y su debut obtuvo una sintonía de 29 puntos de rating promedio, por lo que se convirtió en el reality show con mejor recepción en siete años.

La inversión inicial de la producción por parte de **CANAL 13** para la ejecución de "**MUNDOS OPUESTOS**" fue de 6 millones de dólares, la que fuera recuperada a los

dos meses de estrenado el programa. Cada capítulo recauda entre 140 y 150 millones de pesos.

Desde su estreno y hasta el día de hoy, "MUNDOS **OPUESTOS**" ha logrado obtener una altísima sintonía. En las primeras semanas de transmisión, logró 32,8 puntos de rating en su episodio más visto, y desde su estreno acumula un rating promedio de 26,5 puntos, lo que lo ha posicionado como líder del competitivo horario prime. Es por lo señalado, que el reconocido programa de nuestra mandante ha sido considerado por distintos medios de comunicación como uno de los programas más vistos de la televisión chilena en los últimos años (superando incluso al famoso reality de TVN *Pelotón*) gozando de gran aceptación entre los televidentes, quienes lo reconocen inmediatamente como un connotado programa de CANAL 13.

Nuestra representada cuenta con solicitudes y marcas comerciales como parte de su estrategia para proteger sus inversiones e intereses en el nombre de los programas de la estación televisiva. Estas marcas se encuentran debidamente registradas o solicitadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI").

Entre ellas se encuentra la solicitud que corresponde exactamente a la expresión **MUNDOS OPUESTOS**, idéntica al dominio solicitado, y que a continuación se detalla:

Solicitud No 982.365, "MUNDOS OPUESTOS", denominativa, para distinguir servicios educación, instrucción, enseñanza y capacitación de niveles pre básico, básico y medio, técnico profesional, universitario y de postgrado, de entretenimiento, educación, instrucción capacitación, por medio de o relacionados con prensa escrita, radio, televisión, internet u otros medios electrónicos, de producción, presentación, publicación simultánea, trabajo en red, alquiler programas de televisión y radio, entretenimiento interactivo, de películas grabaciones sonoras y de video, de discos compactos interactivos y cd-roms, de producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción: servicios de publicación, exhibición, de organización, de producción y de representación de espectáculos, competencias, concursos, juegos, conciertos У eventos culturales y deportivos, tales como, recepciones, bailes, representaciones teatrales, organizaciones de exposiciones con fines culturales o educativos, educacionales, de exámenes servicios enseñanza de idiomas y cursos de idiomas, de alquiler de medios para emisiones radiales y televisivas, de suministro de entretenimiento y educación, por acceso vía redes comunicacionales

y computacionales, de suministro de información relacionada a programas de radio y televisión, por acceso vía redes comunicacionales y computacionales, de suministro de información relacionada con fines de educación, entretenimiento cultural o recreacional, de información suministro de relacionada cualquiera de los servicios antes mencionados. Servicios de entretenimiento por televisión, en especial, programas y series de televisión y presentación en vivo de los personajes de la serie; organización de concursos de loterías y de juegos de azar." en clase 41.

Es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les asociará familiares. En este caso, un usuario el de inmediatamente nombre dominio "MUNDOSOPUESTOS.CL" a un sitio de Internet con información relativa al exitoso programa de televisión MUNDOS OPUESTOS que nuestra mandante CANAL 13 emite a través de su señal abierta. Esto último, debido a que el nombre de dominio en disputa sencillamente REPRODUCE el nombre de este famoso programa, que además ha sido solicitado a protección como marca comercial.

Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión "MUNDOS OPUESTOS" con

nuestra mandante, debemos considerar que ésta ya cuenta con un nombre de dominio casi idéntico al disputado. A saber:

MUNDOSOPUESTOS CHILE.CL

Este nombre de dominio es sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a nuestra representada respecto del dominio en disputa, toda vez que incorpora íntegramente la expresión **MUNDOS OPUESTOS**, idéntica a la del dominio en disputa, al nombre de su exitoso programa de televisión y a su solicitud marcaria.

Reiteramos el dominio solicitado que MUNDOSOPUESTOS.CL, es IDÉNTICO al nombre con el cual nuestra mandante distingue a uno de los más exitosos shows televisivos de las últimas décadas. Como se observa, la demandada de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la expresión "MUNDOS OPUESTOS", sin incorporar ningún elemento diferenciador. Sostenemos firmemente que cualquier usuario enfrentado a este nombre de dominio pensará, con toda lógica y razón, que se trata de un sitio web del programa de nuestra mandante, por lo que se estará <u>induciendo derechamente</u> a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, con los perjuicios que ello conlleva.

Para esta parte resulta claro que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio MUNDOSOPUESTOS.CL se verá inducido a engaño, más aun considerando que, como se expondrá y consta de los documentos que se acompañan en un otrosí, el programa de televisión MUNDOS OPUESTOS de nuestra mandante cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real.

Copia del certificado obtenido del sitio Web de NIC Chile, que acreditan la titularidad del citado nombre de dominio, se acompañan en un otrosí de la presente demanda.

VINCULACIÓN ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO SOLICITADO MUNDOSOPUESTOS.CL Y NUESTRA MANDANTE.

Como se aprecia fácilmente, el nombre de dominio en disputa MUNDOSOPUESTOS.CL, simplemente reproduce la expresión con la cual se identifica uno de los más reconocidos programas de televisión de CANAL 13, sin que se haya incorporado expresión o elemento alguno que permita diferenciarlo. Resulta evidente que este dominio es confundible con la solicitud de marca y nombre del programa de televisión que produce y emite nuestra representada, lo que implica un serio riesgo de error y confusión en los usuarios, que ciertamente asociarán el dominio en disputa con el reconocido

programa de televisión <u>MUNDOS</u> <u>OPUESTOS</u> de CANAL 13.

Es importante precisar que la difusión del programa de televisión **MUNDOS OPUESTOS** es efectivamente desarrollada en Internet y el mercado por CANAL 13, por medio de su página Web www.13.cl, así como también en diversas publicaciones, afiches y medios de comunicación audiovisuales en los que se han efectuado avisos acerca del estreno de este programa, sus participantes y las competencias. Cabe destacar también que el programa cuenta con gran difusión y cobertura a través de diversos medios de comunicación que publican sus noticias y reportajes tanto a través del mercado real como también por medio de la red global Internet.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 11 de Junio de 2012, notificada con fecha 12 de Junio de 2012, se proveyó la demanda de asignación de nombre de dominio por la parte del segundo solicitante CANAL 13 SPA., se confirió traslado por tres días al primer solicitante, teniendo por acompañados los documentos en la forma solicitada y presente el patrocinio y poder.

NOVENO: El día 21 de Junio de 2012, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "mundosopuestos.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "mundosopuestos". Esta resolución fue notificada a las

partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

DECIMO: Con fecha 27 de Julio de 2012, el tribunal omitió el trámite de observaciones a la prueba rendida y proceso en general, porque sólo rindió prueba el segundo solicitante. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico con esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: afirmaciones Que las del segundo por solicitante, CANAL 13 SpA., y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado comercial protegiendo su travectoria sus marcas comerciales mediante solicitudes de inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "MUNDOS OPUESTOS", como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si las solicitudes de inscripción de los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismas un mejor derecho al nombre de dominio "mundosopuestos.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST

COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor este principio se verifica absoluto del aquellas en oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de CANAL 13 SpA., presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador, no sólo la aplicación del principio FIRST COME FIRST SERVED, sino además que el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, toda vez que si bien es cierto que concurrió a la audiencia para fijar reglas de procedimiento, no es menos efectivo que durante todo el resto del juicio no aportó antecedente alguno que acreditase su pretensión, por lo que no se formó en el árbitro arbitrador la convicción de que tenía mejor derecho al nombre de dominio en litigio.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "mundosopuestos.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la identidad comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por confusión, porque al concebir el primer solicitante el nombre de dominio en conflicto en función de las expresiones "MUNDOSOPUESTOS", ellas coinciden con las solicitudes de registro de marcas del segundo solicitante.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio "mundosopuestos.cl" correspondería al segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no demostró tener un rubro o una actividad que se vincule con el dominio aludido. Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "mundosopuestos.cl" al segundo solicitante, esto es, CANAL 13 SpA., representada por Sargent & Krahn, RUT Nº 76.115.132-0, persona jurídica dedicada al rubro de su

denominación, domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no haber en autos antecedentes que justifiquen hacerlo.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle

R.U.T. Nº4.831.827-4

Testigo

Marcy Navarro Puentes

R.U.T. Nº 7.189.578-5

Testigo