## SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

postales.cl

Santiago, miércoles diecinueve de mayo de dos mil diez.-

## **VISTOS:**

Con fecha 14 de septiembre de 2009, don César Rodrigo Venegas Traverso, domiciliado en calle Dover Nº 3146 a.a del Canto, Hualpén, Talcahuano, solicitó la inscripción del nombre de dominio "postales.cl".

Posteriormente, con fecha 30 de septiembre de 2009, la sociedad Red de Televisión Chilevisión S.A., representada por Cooper Y Cía., ambos con domicilio en Málaga 232 E, Las Condes, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "postales.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 11811 de 4 de enero de 2010 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 14 sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

A fs. 20 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 21, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "postales.cl".

A fojas 45, se citó a las partes a oír sentencia.

## **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que fecha 14 de septiembre de 2009, don César Rodrigo Venegas Traverso, solicitó la inscripción del nombre de dominio "postales.cl". Que posteriormente, con fecha 30 de septiembre de 2009, la sociedad Red de Televisión Chilevisión S.A., representada por Cooper Y Cía., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "postales.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al

presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

**SEGUNDO**: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en la etapa de discusión hizo valer sus derechos y defensas señalando que Chilevisión sería uno de los canales de televisión más antiguos de Chile, originalmente llamado Canal 9. Que fue fundado en 1959, bajo el patrocinio institucional de la Universidad de Chile y que su primera transmisión se habría realizado el 4 de noviembre de 1960. Que desde su fundación ha pasado por distintos dueños, siendo los actuales la sociedad Bancard Inversiones Limitada e Inversiones Bancorp Limitada.

Agrega que en este contexto habría intentado permanentemente de incorporar a su parrilla programática programas culturales asociados a Chile y que así habría desarrollado el primer programa llamado "Postales", el que se habría estrenado el lunes 30 de abril de 2008 y que por ello la acción que habría entablado se basaría en que sería la legítima titular de dicha expresión, la que se encontraría registrada como marca comercial antes de la traba de la litis.

Señala demás, que por lo expuesto en este caso no sería posible hacer un análisis basado en el principio "first come, first served", ya que el primer solicitante carecería de derechos vigentes sobre el nombre de dominio en disputa, en cambio él tendría derechos anteriores y de rango constitucional

Que el nombre de dominio en litigio "postales.cl", sería idéntico a su marca comercial registrada "lunáticos". Agrega, que nuestra legislación marcaria, habla de similitud gráfica o fonética, por lo que estas no podrán coexistir en el mercado y que los servicios de comunicación se encuentran amparados en la clase 38, en la clase en que tendría registrada su marca, por lo que su derecho se encontraría garantizado por la Constitución Política y el Convenio de París. Que por lo expuesto, de asignársele al primer solicitante el nombre de dominio en disputa, constituiría una flagrante infracción a dichos cuerpos legales.

Señala además, que la marca "postales" se encontraría inscrita bajo el Nº 793.998, para distinguir servicios de la clase 38 y 793.861, para distinguir servicios de la clase 41 y que ambos registros serían del año 2007.

Que de otorgarse el signo pedido al primer solicitante, causaría a los consumidores una confusión en cuanto al origen de la información de la página Web, lo que afectaría también el prestigio de sus servicios.

Argumenta, que sus derechos serían claros y anteriores a la traba de la litis, por lo que correspondería simplemente reconocer sus derechos anteriores, desechando la presentación del primer solicitante.

Que por último cita las normas pertinentes de la Constitución Política, la ley 19.039 y el Convenio de París.

**TERCERO**: Que el segundo solicitante durante el período de prueba acompañó a los autos y sin objeción de contrario los siguientes documentos: impresiones de la página Web del departamento de Propiedad Industrial que da cuenta de registros a su nombre de las marcas comerciales: "postales" Nº 793.861 y "postales" 793.998. También impresiones de la página Web de educarchile.cl y de la Fundación Jaime Guzmán, y también impresiones de la página Web de chilevisión.cl, referido a su programa.

CUARTO: Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la

sociedad Red de Televisión Chilevisión S.A., tiene registrada a su nombre en clases 38 y 41, la marca comercial "postales" en Chile desde de enero de 2007, es decir más de dos años de anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. La cual es idéntica al nombre de dominio en disputa.

**QUINTO:** Que la denominación "postales" de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada a la propiedad de la empresa de la parte del segundo solicitante y corresponde a uno de sus programas y consta igualmente, que su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

**SEXTO:** Que el primer solicitante, no compareció en autos, por lo que no presentó sus argumentos y defensas, ni rindió prueba alguna tendiente a acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

**SEPTIMO:** Que lo anteriormente expuesto, permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "postales.cl".

**OCTAVO:** Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "postales.cl".

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

## **SE DECLARA**:

- I.- Que se asigna el nombre de dominio "postales.cl" al segundo solicitante Red de Televisión Chilevisión S.A.
- II.- Que se rechaza la solicitud del primer solicitante don César Rodrigo Venegas Traverso.
- III.- Cada parte pagará sus costas.
- IV.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítasele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 3 - 2010.