Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "talentoschile.cl"

Santiago, 15 de marzo de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 14667 de fecha 1 de agosto de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "talentoschile.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Televisión Nacional de Chile Rep. por Silva & Cia., (Televisión Nacional de Chile), en la persona de Departamentos de Dominios, ambos con domicilio en calle Hendaya 60, piso 4º, Las Condes, Santiago, quien solicitó el dominio con fecha 19 de abril de 2011 a las 19:28:14 GMT, y en representación de Fremantlemedia Limited / Simco Limited (Estudio Federico Villaseca y Compañía), en la persona de Max F. Villaseca, con domicilio en Av. Alonso de Córdova 5151, piso 8, Las Condes, Santiago, quien solicitó el dominio con fecha 6 de mayo de 2011 a las 17:39:47 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 1º de agosto de 2011, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "talentoschile.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 8 de agosto de 2011, a las 12:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 1º de agosto de 2011 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 2 de agosto de 2011, según consta en comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el día 8 de agosto de 2011, a las 12:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don doña María José Arancibia Obrador por la primera solicitante y de don Oscar Rodríguez Baeza por la oponente, levantándose el acta que rola a fojas 15 de autos.
SEXTO: Que mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2011, rolante a fojas 16 de autos, la parte de TELEVISION NACIONAL DE CHILE expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "talentoschile.cl" en los términos siguientes: Que Televisión Nacional de Chile, más conocida por su sigla TVN, es una de las principales cadenas de televisión de libre recepción de Chile, y pertenece en su totalidad al Estado Chileno. Que adicionalmente cuenta con una señal internacional llamada TV Chile que tiene presencia en todo el mundo vía diversas cableoperadoras y también a través de internet desde el sitio web de TVN para el territorio chileno y por el sitio de Internet JumpTV para el resto del mundo; además, desde el 4 de marzo de 2009, TVN cuenta con una señal de noticias del área de prensa, el Canal 24 Horas que se emite a través de varias cableoperadoras chilenas. Que este canal es asociado a ANATEL y la Organización de Televisión Iberoamericana (OTI), y a diferencia de otras cadenas televisivas estatales del mundo como NHK de Japón, RAI de Italia, France Télévisions, la BBC de Reino Unido, la TVE de España o la TV Pública de Argentina, entre otras, no recibe financiamiento total o parcial del Estado, por lo que debe autofinanciarse (en virtud de la Ley 19.132 de 1992). Que según los estatutos de la empresa, las funciones de TVN, como canal estatal nacional de televisión son: i) informar con objetividad; ii) entretener sanamente; iii) elevar el nivel cultural de la población; iv) aspirar a ser una televisión de clase mundial, creativa e innovadora; v) conocer las aspiraciones de las audiencias; vi) anticiparse a sus cambios y vii) entregar una televisión íntegra y confiable, realizada por un equipo humano talentoso. Que producto de su

crecimiento a lo largo del tiempo y tomando conciencia de la importancia de los activos intangibles, como lo es la propiedad intelectual, se ha preocupado de resguardar sus imagen, por lo que ha solicitado como marca comercial CHILE TIENE TALENTO y la marca registrada CHILE PAIS DE TALENTOS, solicitudes que no han sido objeto de oposición alguna. Que, adelantándose a la defensa que pueda hacer la parte contraria, invocando sus registros marcarios TALENTO CHILENO para las clases 38 y 41 alegando un peligro de confusión y dilución marcaria, hace presente: a) que la marca de la contraparte es talento chileno que coexiste en las mismas clases con la marca de la parte chile país de talentos; b) que la marca registrada de la parte (Chile país de talentos) es del mes de enero del año 2010, anterior que la de la parte octubre de 2010, y c) que la parte tiene inscrito como nombre de dominio chiletienetalento.cl, el cual dice relación con el actual dominio en conflicto talentoschile.cl. Que, de lo anterior, se puede concluir que ambos conceptos similares coexisten en el mercado, por lo que mal puede darse un peligro de confusión o dilución marcaria, y es dable concluir que en materia de nombres de dominio pueden coexistir. Que, además, se trata de expresiones que son genéricas, por lo que mal puede invocarse un derecho absoluto sobre las expresiones que componen el nombre de dominio en conflicto. Que el caso de marras es un caso caracterizado, en la doctrina, como "logical choice", esto es, un conflicto fortuito originado en las características del sistema, en el que, habiendo más de un solicitante, el primero de ellos utiliza el nombre de dominio de buena fe, sin que sea posible concluir que la asignación del nombre de dominio genere perjuicios efectivos al segundo solicitante, a consecuencia de lo cual operaría el principio "first come first served". Que se encuentra de buena fe, tema clave a la hora de analizar los conflictos de esta naturaleza, ya que Jon Postel, creador del sistema de nombres de dominio instó a que los dominios se solicitaran en el marco de "fair use" que es lo que ocurrió en el caso de la parte. Solicita se aplique a este caso el principio first come first served, actualización del antiguo aforismo jurídico *"prior in tempore in iure"*, que en materia de nombres de dominio se traduce en *"el primero que llega es el único servido"*. Invoca el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política del Estado; el artículo 14 del reglamento de Nic Chile, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el nombre de dominio, con costas.

SEPTIMO: Que mediante escrito de 23 de agosto de 2011, rolante a fojas 29 de autos, la parte de Fremantlemedia Limited / Simco Limited (Estudio Federico Villaseca y Compañía), presentó argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: En primer término, hace presente 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. Que, sin embargo, y 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 refiera a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. Que en ello radica la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio "talentoschile.cl, disputado por dos partes distintas. Que para la resolución del señalado conflicto menciona las reglas de la Uniform Domain Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local, y por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominios CL de NIC CHILE, la Ley Nº 19.039 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, las que, en síntesis, llevan a que, en caso de existencia de conflicto respecto de un dominio, sea quien demuestre tener un mejor derecho sobre el mismo quien deba ser asignatario de los derechos sobre tal nombre de dominio. Que "Talento Chileno" es un programa de televisión chileno transmitido por Chilevisión, y está basado en el popular formato inglés GOT TALENT, de creación de la parte, la cual tiene sus propias versiones en otros países como Reino Unido, España, Suecia y Argentina, entre otros, bajo franquicias de la parte. Que este formato consiste en tres jurados encargados de seleccionar personas con determinados talentos, de los que

saldrá el ganador elegido por el público, siendo su presentador Rafael Araneda. Que, además, tiene registrada la marca comercial TALENTO CHILENO bajo el Nº 900.230, que incluye servicios de las clases 38 y 41. Que, de este modo, su derecho se encuentra amparado por la carta fundamental en su artículo 19 Nº 25 y por el Código Civil en su artículo 584, lo que garantiza el derecho de Propiedad Intelectual e Industrial, el cual detenta la parte, y agrega que cualquier identidad gráfica y fonética con el signo de la parte en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero. Que, además, tiene inscrito el nombre de dominio talentoschilenos.cl. Aduce identidad gráfica y fonética del signo solicitado por el primer solicitante con su marca Talento Chileno y con su dominio Talentos Chilenos, lo que va a producir confusiones entre los consumidores. Que, en conclusión, es la parte quien tiene el mejor derecho respecto del nombre de dominio "talentoschile", y por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión del primer solicitante, que no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no puede ni podrá acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario, que apoye su pretensión. Que cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: Criterio de la solicitud de Marcas Comerciales, Identidad entre el signo pedido y la marca registrada y Notoriedad y uso de la expresión, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 26 de agosto de 2011, rolante a fojas 41 de autos, se confirió traslado de las demandas de ambas partes, el que fue evacuado por la parte de Televisión Nacional de Chile en los siguientes términos: que no es exacto el cumplimiento por la contraria de la normativa de la UDRP, por cuanto, no se cumple la "identidad entre el signo pedido y la marca registrada", dado que la identidad corresponde a una igualdad entre los signos, cosa que no sucede en este acto. Que de la sola comparación no es posible concluir que se está en presencia de un nombre de dominio que sea idéntico a la marca registrada de la contraparte. Que, por el contrario, la parte tiene registrada como marca comercial CHILE PAIS DE TALENTOS y otra en trámite CHILE TIENE TALENTO, que son elementos que se contienen en el nombre de dominio en disputa. Que no puede el segundo solicitante apropiarse de los términos que son genéricos, a tal punto que se encuentran en ambas marcas. Que, en este mismo orden de ideas, no existe peligro de confusión entre el nombre de dominio solicitado y la marca registrada por parte del segundo solicitante. Que reiterando lo dicho en la demanda, la marca de la contraparte es talento chileno que coexiste en las mismas clases con la marca de la parte chile país de talentos. Que la marca registrada de la parte (Chile país de talentos) es del mes de enero del año 2010, anterior a la de la parte octubre de 2010. Que la parte tiene inscrito como nombre de dominio chiletienetalento.cl, el cual dice relación con el actual dominio en conflicto talentoschile.cl. Que de lo anterior cabe concluir que ambos conceptos similares coexisten en el mercado, por lo que mal puede darse un peligro de confusión o dilución marcaria y por ende pueden coexistir. Que se componen de expresiones que son genéricas, por lo que mal puede invocarse un derecho absoluto sobre las expresiones que componen el nombre de dominio en conflicto.

NOVENO: Que por resolución de fecha 2 de septiembre de 2011, rolante a fojas 43, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "talentoschile". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "talentoschile".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Televisión Nacional de Chile, la documental consistente en: 1) copia registro marcario chile país de talento (fs. 25 a 26); 2) copia registro marcario chile tiene talento (fs. 27 a 28).

La parte de Fremantlemedia Limited/Simco Limited, la documental consiste en: 1) impreso de registro marcario para la marca "Talento Chileno" (fs. 32 y 33); 2) Impreso de Nic Chile nombre

de dominio talentoschilenos.cl (fs. 34); 3) Impreso de Wikipedia para "Talento Chileno" (fs. 35 y fs. 51); 4) Impreso de búsqueda en Google para la expresión "Talento Chileno" (fs. 36); 5) Impresos de página web www.chilevision.cl (fs. 37 y fojas 47 a 50); 6) Impreso de Fremantlemedia (fs. 38); 7) Impreso de página web www.fremantlemedia.com (fs. 52).
UNDECIMO: Que por resolución de fecha 21 de octubre de 2011, rolante a fojas 55, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referida en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Televisión Nacional de Chile, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a dicha presunción, alegó y comprobó la titularidad de los registros marcarios "Chile, país de Talento" concedido el 13 de enero de 2010, para las clases 38 y 41 (fs. 25) y "Chile tiene talento" para las clases 38 y 41, solicitada el 29 de mayo de 2009, con registro pendiente (fs. 27).
CUARTO: Que la oponente, la parte de Fremantlemedia Limited/Simco Limited, adujo y comprobó ser la creadora del formato GOT TALENT, bajo el cual se difunde en Chile, por franquicia al canal Chilevisión, el programa "Talento Chileno" (fs. 35 a 37 y 48, 51 y 52), así como ser dueña de la marca comercial TALENTO CHILENO, registrada con fecha 20 de octubre de 2010 (fs. 32), y del nombre de dominio talentoschilenos.cl desde el 21 de octubre de 2010 (fs. 34). Demostró, además, con la documental de fojas 35, 36 y 51, tratarse de un programa popular y notorio en nuestro país.
QUINTO: Que, puesto el Arbitro a sopesar las posiciones de las partes en esta controversia, estimará que beneficia a la oponente su clara vinculación con el programa de televisión "Talento Chileno", argumento que reviste especial relevancia si se atiende a que la contraparte se desempeña en el mismo rubro de la televisión. Sin embargo, la primera solicitante se beneficia también de su calidad de tal, de la titularidad de un registro marcario que contiene el mismo concepto del dominio sub lite (Chile, país de talento) que es anterior al de su contraparte, y del carácter genérico de la expresión y de sus partes componentes.
SEXTO: Que atenderá, por consiguiente, este Juzgador a si es posible la convivencia pacífica en la red internet de la expresión "talentoschile.cl" bajo la titularidad de la primera solicitante del dominio con los derechos y actividades de la oponente, estimando que ello es así, pues la documental rolante a fojas 35, 36 y 51 comprueba que no es dudosa la vinculación de "Talento Chileno", sino con Fremantlemedia Limited/Simco Limited, sí con su franquiciada Chilevisión S.A.
SEPTIMO: Que, como consecuencia de lo antes considerado, se rechazará la demanda, en los términos que se declararán en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Fremantlemedia Limited / Simco Limited (Estudio Federico Villaseca y Compañía) en contra de Televisión Nacional de Chile Rep. por Silva & Cia., y se asigna el nombre de dominio talentoschile.cl a favor de Televisión Nacional de Chile Rep. por Silva & Cia., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.