- MAT: Asignación de nombre de dominio "tema13.cl"
- 2 Santiago, nueve de Diciembre de dos mil siete.

VISTOS:

3

9

17

21

- 4 1.- Que por oficio Nº OF07398 de fecha 13 de Abril de 2007, el
- Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
- 6 Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para
- resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio
- 8 **"tema13.cl"**; entre Fernando Dagoberto Pizarro Aguirre, como primer
 - solicitante, y Pontificia Universidad Católica de Chile, como segundo
- 10 solicitante;
- 11 2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un
- estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento"
- para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en
- adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las
- normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y
- 16 Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado,
 - corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su
- calidad de "Árbitro Arbitrador";
- 19 3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 16 de
- 20 Abril de 2007, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró
 - desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para
- convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 26 de Abril
- de 2007 a las 10:00 horas en la sede del Tribunal Arbitral. Esta resolución
 - se notificó a las partes por carta certificada, y vía de correo electrónico
- a los domicilios y direcciones registrador en NIC Chile;
- 26 4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo
- comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el
- 28 día 26 de Abril de 2007, con la asistencia de don Fernando Dagoberto
- 29 Pizarro Aguirre como primer solicitante, y, con la asistencia de don
- Eduardo Lobos Vajovic por la parte de Pontificia Universidad Católica

de Chile, como segundo solicitante;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, dentro de plazo la parte el primer solicitante, hizo valer sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "tema 13.cl", para lo cual sostuvo: a) la palabra "TEMA" es una abreviatura de "Trace Elements in Man and Animals", una organización sin fines de lucro que grupa a investigadores de gran reconocimiento internacional que trabajan en el tema de los "elementos trazas"; b) Que desde hace 35 años esta agrupación se reúne cada tres años en distintas partes del mundo, y que Chile fue elegido como país anfitrión de la próxima reunión, y cita variados ligares y ciudades donde fueron organizados anteriores "TEMAs"; c) Que actualmente la versión N| 13 de TEMA está planificada realizarse en Pucón en el mes de Noviembre de 2008; d) Que entre las actividades de organización se requiere contar con una página web, que se identificaría con la expresión "TEMA13", para publicar información relevante sobre la reunión, entregar instrucciones, recibir información, etc.; e) Que la organización de TEMA 13 es un gran desafío para los científicos del país, por las razones que allí detalla;

6.- Asimismo, dentro de plazo, la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile como segundo solicitante, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "tema13.cl", para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Que La Pontificia Universidad Católica de Chile, institución privada con aportes económicos del Estado, de gran prestigio y excelencia académica, fue fundada en el año 1988, siendo su primer rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas; b) Que forman parte de esta institución El Club Deportivo de la Universidad Católica con más de 20 ramas deportivas, El Hospital Clínico, un Canal de Televisión de cobertura nacional Canal 13, el Duoc-UC, la federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la fundación de Vida Rural; b) Que en cuanto a la Corporación de

Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un canal de televisión chileno privado, que se transmite en la señal 13 (Santiago) abierto y en el 22 de compañías de cable; pertenece a un holding Empresas UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El canal 13, asumió el desafío de llevar hasta los hogares chilenos, las alternativas de la más importante competencia deportiva del país. Junto con eso, marca el inicio de una identidad que se ha consolidado en la mente de las personas, como es la asociación de esta empresa con el nombre de Canal 13; c) Que, con el fin de proteger la expresión 13, es titular de más de 65 marcas comerciales, ya sea denominativa o mixta, para distinguir servicios de diferentes clases; y asimismo, es titular de las siguientes solicitudes marcarias, las cuales se encuentran precisamente sobre el número o expresión 13, a saber: solicitud N° 754.019, 13, denominativa; solicitud N° 754.018, Trece, denominativa; solicitud N° 765.283, 13+, denominativa; solicitud N° 765.284, 13 Mas, denominativa; y, solicitud N° 765.282, 13 Plus, denominativa, todas estas solicitudes para distinguir servicios de la clase 41; d) Que de igual forma, es titular de 14 nombres de dominio, donde en todos ellos está contenido el numero "13"; e) Que el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. De lo contrario, el concepto de la red mundial carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, y caótico; f) Que existe una evidente vinculación entre el nombre de dominio solicitado "tema13.cl" y esta parte, toda vez que desde sus orígenes, ha estado fuertemente ligado al número "13" debido al número de la señal a través de la cual, desde el año 1959, ha hecho regularmente sus transmisiones. En la actualidad este canal es conocido en el público por la marca "canal

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

13" o simplemente "13", por ello, esta parte ha solicitado el registro de diversas marcas compuestas por el nombre de algún programa servicio que se ofrezca a través de sus pantallas, junto a la expresión "13" sinónimo de Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De ellas se debe destacar por poseer similitud evidente con el nombre de dominio solicitado por la contraria, la marca UC 13, Grupo 13, FM 13, Deportes 13, V 13, Zona 13, Canal 13. En efecto, el elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado es plenamente idéntico a la expresión "13" sobre la cual se estructuran las marcas de esta parte , lo que conlleva que exista una manifiesta similitud entre el dominio en cuestión y las marcas de esta parte; g) Que el vocablo "tema" no logra producir una efectiva diferenciación con las marcas de esta parte sino que confunde más al ser la Universidad Católica de Chile titular de distintos registros marcarios que se componen de diversas expresiones que identifican distintos "contenidos" o "temas" relacionados con las transmisiones de su canal tales como Deportes 13, Canal 13 y Grupo 13, por lo cual no hay duda de la asociación que el público hará con el dominio en disputa, toda vez que existe una larga lista de sitios que esta parte mantiene conformados por la expresión "13", usados para identificar los diversos contenidos y programas transmitidos por Canal 13. Así, a la luz de lo expuesto queda en evidencia la posibilidad de confusión cierta entre la expresión que identifica al canal de esta pare, sus marcas comerciales y los nombres de dominio afines; h) En cuanto al derecho argumentó que, en virtud del criterio de la titularidad sobre las marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio se puede establecer que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del

2

3

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. Por lo anterior, la disputa en autos se debe resolver, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Con todo, hace presente que el objetivo final de una marca comercial es el mismo que un nombre de dominio, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real; i) En apoyo de este criterio, cita como respaldo la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y, Nic Chile. El primero reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, cita como fundamento el título preliminar de dicha normativa, en cuanto al otorgamiento de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a un marca de productos o servicios, respecto de la cual la parte demandante tiene derechos; El segundo, mediante su informe final establece que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial. El tercero, mediante el art. 20°, 21° y, 22° del Reglamento de NIC-Chile; j) Que teniendo presente el criterio del Mejor Derecho por el uso empresarial legítimo, se hace necesario decir que se tendrá un mejor derecho sobre el nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos o servicios. En efecto, solo basta ingresar al sitio web de esta parte, y buscar "13" para apreciar que esta parte es identificada y distinguida a través del número "13"; k) Que en virtud del criterio de identidad, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a esta parte, ya que es ella quien ha efectuado un uso público de la expresión "13", y la tiene registrada en variadas marcas comerciales para distinguir distintos servicios. Criterio,

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

que por cierto ha sido recogido en el fallo de 21 de Mayo de 2006 sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl"; I) Que además, cita en apoyo para la protección a las marcas famosas y notorias el Convenio de París, Art. 6º bis, todo lo cual implica que la marca "Canal 13" ha de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que su explotación no autorizada se deriva, por un lado de la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria; m) Que por todo lo anterior, esta parte es el titular del mejor derecho sobre el nombre de dominio en autos arbitrales, atendida su vinculación con el mismo y especialmente la titularidad de marcas comerciales, las cuales contienen el numero "13", el uso efectivo de la expresión, así como el criterio de la identidad; n) En apoyo de sus argumentaciones acompañó a este tribunal, para acreditar sus argumentaciones, los siguientes documentos: n.1) Copia simple de registros marcarios indicados en el literal c) de este numeral, n.2) Copia de los certificados de nombres de dominios individualizados en el literal d) de este numeral, n.3) Copia del sitio web www.canal13.cl, y n.4) Copia de la búsqueda del número "13" en el sitio de Internet www.google.cl;

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7.- Con fecha 16 de Mayo de 2007 habiéndose dado traslado para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas, la parte de Fernando Dagoberto Pizarro Aguirre sostuvo: a) Que en primer lugar recuerda el discurso realizado el 26 de noviembre del año 2006, donde el Sr. Rector de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile expresaba las bondades que tienen las investigaciones Científicas de la universidades Chilenas; b) Que, probablemente el Sr. Rector de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile no estará enterado

del conflicto en autos, toda vez que antes de ser Rector trabajó intensamente en investigación para mejorar el estado de la salud de la mujer chilena, especialmente embarazada. También trabajó en el área de microminerales; c) Que al menos es anecdótico el hecho que la contraria en su afán de mantener el número "13" como suyo haya quitado valioso tiempo para hacer el evento "tema13" como el más significativo de la década en Chile;

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

8.- Por su parte, Pontificia Universidad Católica de Chile también hizo valer su derecho de réplica para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Existe coincidencia entre la utilización que se le pretende dar al nombre de dominio solicitado y las actividades que realiza esta parte, toda vez que el primero se estructura sobre la base del número "13", sabiendo que dicho número identifica a esta parte por más de 48 años ante el público consumidor y televidente. Por su parte, la expresión "tema" no logra una efectiva diferenciación con las marcas de esta parte sino que contribuye a su confusión al ser la Pontificia Universidad Católica de Chile titular de diversos registros marcarios que se de identifican componen diversas expresiones que distintos "contenidos" o "temas" relacionados con las transmisiones de su canal, por lo cual no cabe duda de la relación que el público hará con entre dicho nombre de dominio que se disputa que conceptualmente engloba las marcas de esta parte; c) Que a la luz de la teoría del Mejor Derecho, y teniendo presente que la contraria no cuenta con registro o nombre de dominio alguno en nuestro país, en virtud del cual se pueda acreditar algún tipo de vinculación o derecho sobre el nombre de dominio solicitado, no cabe sino concluir que la contraria no presenta vinculos de ninguna especie con el dominio solicitado "tema13.cl"; d) En apoyo de sus argumentaciones, acompañó a este tribunal, para acreditar sus argumentaciones, los siguientes documentos: d.1) Copia del sitio www.uc.cl, y d.2) copia del sitio www.canal13.cl;

Y en consideración a las normas de las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

- 9.- Que el fallo arbitral que corresponda emitir a este Árbitro, está regulado por las normas del Reglamento, y debe ajustarse en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen.
- 10.- Que de acuerdo a lo expuesto, resulta que la cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un solicitante, don Fernando Dagoberto Pizarro Aguirre, que solicitó primero el nombre de dominio "tema13.cl", y un segundo solicitante Pontificia Universidad Católica de Chile, como segundo solicitante, que solicitó el mismo nombre con posterioridad, y que alega tener un mejor derecho sobre el nombre por las razones expuestas anteriormente.
- 11.- Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones.
- 12.- Que, también es un hecho indubitado que ha sido el segundo solicitante, la que ha acreditado una legítima y válida titularidad sobre el número o guarismo "13", reconocida bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial, nombre de dominio, nombre publicitario o similar, etc.;

13.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del primer solicitante sobre el la expresión numérica "13", cabe entonces preguntarse si la adición de la expresión "Tema", hace al nombre de dominio en diputa una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del primer solicitante;

- 14.- Que a juicio de este árbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que los antecedentes aportados por el segundo solicitante, acreditan que precisamente dentro de la protección otorgada por sus diferentes formas de protección jurídica, léase nombre de dominio, marcas comerciales, etc., se comprenden también aquellos originados y creados como "temas", "textos", "tramas", lo que también permite sostener una vinculación o relación, que en definitiva impide una efectiva diferenciación conceptual distinta o relevante respecto entre la expresión "13" y "tema13";
- 15.- Que así las cosas, tratándose la expresión "13" de una denominación numérica característica, distintiva y notoria del segundo solicitante, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia y similitud entre está y el nombre de dominio en disputa, lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante;
- 16.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de las marcas comerciales "V13", "Canal 13", "UC 13", etc. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;
- 17.- Que de acuerdo a lo anterior, existen para este Juez Árbitro argumentos de peso para sostener que no es posible abstraerse de la

relevancia de la sola expresión "13", de uso activo del segundo solicitante;

18.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por los solicitantes de autos para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción absoluta de que es el segundo solicitante a quien corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "tema13.cl";

19.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "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.".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "tema13.cl" a la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile. Rechácese la solicitud presentada por el primer solicitante, Fernando Dagoberto Pizarro Aguirre.

- 2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.
- 3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.
- 4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento
 Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los
 testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Dora Yáñez Terán Carmen Gloria García Maragaño C.I. Nº 13. 688.508-1 C.I. Nº 11.708.049-8