MAT: Asignación de nombre de dominio **"tratohecho.cl"**

Santiago, veinte de Septiembre de dos mil siete.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF07496 de fecha 3 de Mayo de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"tratohecho.cl";** entre Julio Fernando Nunes Astroza, como primer solicitante, y, Pontificia Universidad Católica de Chile, como segundo solicitante;

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 del Dominio CL", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y 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";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 11 de Mayo 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 23 de Mayo de 2007 a las 11:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 8 de Mayo de 2007, sólo con la asistencia de la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile, representada por el abogado don Matías Somarriva Labra, quien acreditó poder suficiente; y en ausencia del

primer solicitante don Julio Fernando Nunes Astroza;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "tratohecho.cl", para lo cual sostuvo y demostró 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 canal 13 y su programa "Trato Hecho", éste corresponde a un estelar de concursos conducidos por el animador "don Francisco"; c) Que es titular de las siguientes marcas comerciales, a saber: Registro Nº 702.140, marca "Trato Hecho", denominativa, para distinguir servicios de la clase 38; y Registro Nº 702.141, marca "Trato Hecho", denominativa, para distinguir servicios de la clase 41; d) Que existe una evidente vinculación entre el nombre de dominio solicitado "tratohecho.cl" y esta parte, toda vez que la marca "Trato Hecho" registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, es idéntica al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa "tratohecho.cl". En efecto, la marca está íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con los productos de esta parte. Además de mencionar que la contraria no presenta vinculación alguna con el nombre de dominio solicitado, toda vez que no cuenta con marcas comerciales, nombre de dominio ni ningún elemento en virtud del cual pudiera acreditar algún tipo de

relación con el dominio en disputa; 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) 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 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; g) 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. 20º, 21º y, 22º del

Reglamento de NIC-Chile; h) Que en virtud del criterio de la 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 "Trato Hecho", y la tiene registrada como marca comercial para distinguir servicios de las clases 38 y 41 del Clasificador Internacional de Marcas. Criterio, que por cierto ha sido recogido en el fallo de 21 de Mayo de 2006 sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl"; i) Que en virtud del criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, el nombre de dominio en conflicto es idéntico a la marca previamente registrada por esta parte y que, además, corresponde al nombre de un programa de televisión producido y emitido por esta parte; j) 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 "Trato Hecho" 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; k) 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 la marca comercial "Trato Hecho", el uso efectivo de la expresión, así como el criterio de la identidad; l) En apoyo de sus argumentaciones acompañó a este Tribunal, para acreditar sus pretensiones los siguientes documentos: l.1) Copia simple de certificados de registro singularizados en el literal c) de este numeral, l.2) Copia de impresión del sitio web "www.cooperativa.cl" en que consta la producción del programa Trato Hecho por esta parte, l.3) Copia de impresión de del sitio web "www.enescena.canal13.cl" en que consta el formato y características

del programa Trato Hecho; y I.4) Copia de impresión del sitio web "www.es.wikipedia.org" en que consta la emisión y producción del programa Trato Hecho por esta parte;

6.- La parte de don Julio Fernandez Nunez Astroza no hizo valer sus pretensiones, por lo que el Tribunal Arbitral la tuvo en rebeldía en esta, y las posteriores diligencias en las que tampoco hizo valer sus derechos;

7.- Con fecha 22 de Junio de 2007 habiéndose dado traslado para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas, no se hicieron valer nuevas argumentaciones, y, en consideración a las normas de procedimiento acordadas, 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 se resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

8.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni menos ha acompañado en autos arbitrales prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile;

b) 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, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. 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. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile, ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;

c) Que, también es un hecho indiscutido que el segundo solicitante ha demostrado que la denominación "trato hecho" bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, particularmente como marca comercial, es de su propiedad y ha sido de su uso, quién así lo ha acreditado sobradamente en autos;

9.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al tratarse de una marca comercial y nombre distintivo y característico del segundo solicitante, resultaba esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por medios de prueba suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su solicitud, lo que no ocurrió;

10.- Que sin otro tipo de razones que la ya expuestas, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales), por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

11.- 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 el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "tratohecho.cl";

12.- 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 "tratohecho.cl" a la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, don Julio Fernando Nunes Astroza.

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

1