Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **treintaytanto.cl**
Oficio OF14881

VISTOS:

1. Que con fecha 20 de mayo de 2011, doña SOLEDAD ANDREA GUERRERO VARAS solicita la inscripción del nombre de dominio **treintaytanto.cl**. Posteriormente, con fecha 15 de junio de 2011,TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, representada en calidad de contacto administrativo por el Departamento de Dominios de Silva & Cía, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **treintaytanto.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF14881, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 7 de septiembre de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 16 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 16 de septiembre de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que solamente asiste doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA OBRADOR, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Al no asistir la Primera Solicitante, doña SOLEDAD ANDREA GUERRERO VARAS, se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico;

5. Que con fecha 26 de septiembre de 2011, el Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que es notificado a las partes por correo electrónico con fecha 25 de octubre de 2011;

6. Que con fecha 3 de octubre de 2011, don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación del Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, presenta demanda de asignación del dominio **treintaytanto.cl**, señalando que este canal, más conocido 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. 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.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE es asociado a ANATEL y a 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 en virtud de la Ley 19.132 de 1992,debe autofinanciarse.

El Segundo Solicitante añade que en 1958 el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo entrega concesiones para operar canales de televisión a tres universidades chilenas, con cobertura limitada a pequeñas áreas geográficas. Con posterioridad, el gobierno de Eduardo Frei Montalva creyó necesaria la existencia de un canal con cobertura nacional, algo difícil en un territorio de grandes accidentes geográficos. Por ello, su gobierno comenzó las pruebas técnicas que desembocaron en transmisiones experimentales en 1968. Para sus pruebas utilizaron un pequeño estudio de 60 m², en una antigua casona ubicada en la esquina de Alameda con San Martín, en Santiago. En la actualidad se encuentra ubicado en Avenida Bellavista 0990, Comuna de Providencia, en la ciudad de Santiago de Chile.

El Segundo Solicitante agrega que durante el gobierno de Frei, se creó una sociedad de responsabilidad limitada cuyos socios fueron CORFO, Chilefilms y ENTEL, todas dependientes del Estado chileno. El canal público, bajo la dirección de Jorge Navarrete, se inauguró oficialmente el 18 de septiembre de 1969, fecha en la cual solo hubo carta de ajuste. Aproximadamente un mes después, el 24 de octubre de 1969, comienza sus transmisiones. Sin embargo, con la primera Ley de Televisión (Ley 17.377) de 24 de octubre de 1970, se le dio reconocimiento legal, pues la Ley de 1958 no contemplaba un operador estatal. El mismo año se traslada a su actual ubicación, a los pies del cerro San Cristóbal.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE desde su creación fue un medio oficial del gobierno, y en algunos períodos se utilizó su programación para difundir ideas gubernamentales, sin dar cabida a los detractores. A fines de la década de 1980, el prestigio, la sintonía y la credibilidad del canal eran mínimas, sumándose a ello una gran deuda de arrastre que hacía necesario el autofinanciamiento del canal. En este sentido, bajo el gobierno de Patricio Aylwin y la segunda dirección de Jorge Navarrete se dicta la Ley 19.132 en 1992, ampliamente debatida entre el gobierno y la oposición. La citada ley, consagró a TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE como una empresa autónoma del Estado, con personalidad jurídica de derecho público, formada por un directorio de siete miembros propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado en sesión y votación secretas. Este nuevo marco regulatorio buscó transformar a TVN en un canal público, autónomo, plural, representativo y autofinanciado, tratando de asegurar la independencia e imparcialidad en los contenidos programáticos. Bajo esta nueva fórmula TVN comenzó a obtener utilidades y a participar en una competencia real en audiencia a nivel nacional con otras cadenas privadas líderes.

El Segundo Solicitante hace presente que el día 1 de agosto de 2008, VTR dio a conocer la puesta al aire del **"CANAL 24 HORAS"**, una señal de noticias del área de prensa de TVN disponible sólo para los subscriptores de VTR en la señal 14 y la compañía de televisión por cable GTD Manquehue en la frecuencia 131. Esta señal inició sus transmisiones el 4 de marzo de 2009 a las 20:00, lo cual marca un hito para TVN, toda vez que se prepara para la introducción de la televisión digital terrestre en los hogares chilenos. En enero de 2010, la Cadena de Telecomunicaciones Movistar, MOVISTAR HOGAR (Chile) (ex Telefónica Chile), anuncia su convenio con el canal estatal chileno, para transmitir dentro de su parrilla satelital, el **"CANAL 24 HORAS"**. Sin embargo, en TUVES HD, DIRECTV y TELMEX TV (Claro) no cuentan con la señal de noticias y no son transmitidos.

El Segundo Solicitante indica que en sus estatutos se definen las funciones de TVN, como canal estatal nacional de televisión, y son:

- Informar con objetividad.
- Entretener sanamente.
- Elevar el nivel cultural de la población.
- Aspirar a ser una televisión de clase mundial, creativa e innovadora.
- Conocer las aspiraciones de las audiencias.
- Anticiparse a sus cambios.
- Entregar una televisión íntegra y confiable, realizada por un equipo humano y talentoso.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE señala que en 2005 produjo una telenovela llamada "LOS TREINTA", escrita por Marcelo Leonart, Nona Fernández, Hugo Morales y Ximena Carrera, dirigida por María Eugenia Rencoret y Víctor Huerta y la producción ejecutiva de Daniela Demicheli, que cuenta la historia de cuatro matrimonios treinteañeros: Paulo y Simona; Adriano y Leticia; Bárbara y Andrés; Fernando y Diana. Todos forman un grupo de amigos muy unidos, tanto así que los cuatro hombres comparten la propiedad de "El Aire", un moderno restaurante manejado por Paulo. Todos llevan sus vidas con normalidad, pero los problemas no faltan: el dinero, la rutina, el exitismo, los celos, la infidelidad, la falta de deseo, las deudas, la competencia, el exceso de trabajo, la escasez de tiempo, el estrés y el consumismo. La historia se vuelve más álgida cuando los amigos se aprestan a celebrar el séptimo aniversario de matrimonio de Paulo y Simona, la que parece ser la pareja perfecta. Pero la celebración se interrumpe cuando ellos anuncian su separación, cosa que inevitablemente afecta al grupo y los lleva a cuestionarse sus propias relaciones, sobre todo cuando se enteran que Simona decide alejarse del hogar y deja a Paulo al cuidado de su pequeño hijo Nicolás. Se visualiza que un matrimonio, una familia, un hogar y la estabilidad completa de una vida pueden quebrarse rápidamente por un corto circuito. Todos los amigos comenzarán a experimentar y a comprender lo frágiles que pueden ser sus propias relaciones.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE se ha preocupado de resguardar su imagen y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la Ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto de **"TREINTA Y TANTOS"**, en diversas clases. A su vez, considera el Segundo Solicitante, que el nombre de dominio contiene los elementos característicos que la identifican, produciéndose una fusión de sus conceptos. La marca comercial de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE y el nombre de dominio materia de autos sólo se diferencia en la letra "S", con lo cual producirá a todas luces una confusión en el mercado nacional, siendo los consumidores expuestos a peligros de "confusión o error" al momento de adquirir productos y servicios.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE hace presente que tanto la similitud de las expresiones, como el hecho de sólo este canal tener registrada y protegida su marca **"TREINTA Y TANTOS"**, se constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado. A mayor abundamiento, de otorgarse a la Primera Solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional, pues la marca famosa **"TREINTA Y TANTOS"** llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

En resumen, para el Segundo Solicitante, es improcedente asignar el nombre de dominio a la Primera Solicitante, por lo siguiente:

1. Por el gran potencial de confusión
2. Por atentar contra la propiedad de una marca registrada
3. Porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento.

El Segundo Solicitante hace presente que el sentido y función de un nombre de dominio se explica mediante un dictamen de la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A.", señalando al respecto: *"Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos".* TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE indica que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico, siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración, los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los

nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE solicita que, dada la función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener una marca comercial, este caso sea evaluado más allá del principio "*first come, first served*", actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia. Añade el Segundo Solicitante que, afortunadamente, los criterios que están aplicando los árbitros de Internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación a "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho. Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que, sin duda alguna, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE posee sólidos fundamentos.

El Segundo Solicitante señala que al ser titular y utilizar la marca comercial, le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa ya que, de lo contrario, se estaría vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. A mayor abundamiento, si se rechazara su solicitud, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE sostiene que no busca limitar a la Primera Solicitante de poder iniciar su actividad económica, cualquiera que ella sea. Lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado a NIC Chile otro nombre de dominio. En este sentido, el número 14 del reglamento de NIC Chile, señala: "*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…*" La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que se debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, y se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de la presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE indica que conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE argumenta que el número 22 del Reglamento, si bien está en el acápite de la revocación, contiene causales que son muy aclaratorias para este caso, al señalar:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio

Por último, el Segundo Solicitante, hace presente que se debe considerar la “dilución” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, ocurriría que los usuarios de Internet identificarían servicios que no corresponden a ella, por lo que indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por ella. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está afectando el derecho de

propiedad que TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Esto se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita, por tanto, la máxima protección jurídica. En este sentido, agrega, que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la Primera Solicitante.

El Segundo Solicitante concluye que cree fundadamente que el improbable otorgamiento a doña SOLEDAD ANDREA GUERRERO VARAS del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir la Primera Solicitante con el concepto **treintaytanto.cl** dado que los consumidores la identificarán, casi de manera automática con TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, el Segundo Solicitante estima que doña SOLEDAD ANDREA GUERRERO VARAS no posee un derecho equivalente al suyo dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y, más aún, no posee derecho alguno que pueda rebatir el de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE.

El Segundo Solicitante finaliza argumentando que su interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que lo perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. En razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento les ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, solicita se conceda el registro del nombre de dominio **treintaytanto.cl** a TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE;

7. Que con fecha 25 de octubre de 2011, se provee el escrito presentado con fecha 3 de octubre de 2011 por don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación del Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, lo que se notifica por correo electrónico;

8. Que con fecha 4 de noviembre de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de “arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su

prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que la Primera Solicitante, doña SOLEDAD ANDREA GUERRERO VARAS, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por la Primera Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE posee legítimos derechos sobre la marca **"TREINTA Y TANTOS"**, encontrándose registrada bajo el N° 728.452 para distinguir servicios de la clase 38;

7. Que no obstante, de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste no ha acreditado fehacientemente que la marca **"TREINTA Y TANTOS"** sea usada en Chile en relación a un programa de televisión emitido por dicho canal, puesto que las pruebas allegadas se refieren únicamente a un programa llamado **"LOS TREINTA"** y no **"TREINTA Y TANTOS"**;

8. Que sin perjuicio de lo anterior, es indudable que el nombre de dominio en conflicto es prácticamente idéntico a la marca comercial **"TREINTA Y TANTOS"** de propiedad del Segundo Solicitante, y se diferencia únicamente en eliminar la letra "S" final de la tercera palabra "TANTOS";

9. Que por consiguiente, a juicio de este sentenciador, es dable pensar los usuarios de Internet y los consumidores en general, podrían ser inducidos a error o confusión, al creer que el nombre de dominio de autos se relaciona con la marca comercial **"TREINTA Y TANTOS"** de propiedad de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, lo que no es efectivo;

10. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

11. Que por el mero hecho de que doña SOLEDAD ANDREA GUERRERO VARAS haya solicitado primero el nombre de dominio **treintaytanto.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que la Primera Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

12. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, así como la falta de ellos por parte de doña SOLEDAD ANDREA GUERRERO VARAS, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **treintaytanto.cl** al Segundo Solicitante, TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, RUT Nº 81.689.800-5.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Yuli Alvial Aqueveque y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 22 de noviembre de 2011.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Yuli Alvial Aqueveque RUT 9.165.677-9	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6