FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

trese.cl

– ROL 13.659 –

Santiago, 9 de mayo de 2011

VISTO,
PRIMERO: Que por oficio 13.659 de fecha 18 de enero de 2011, 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 solicitud de asignación del nombre de dominio **trese.cl.**
SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante EDUARDO SANTIAGO FIOL MUJICA, RUT: 06.924.366-5, Holanda 3607, Ñuñoa, Santiago; y como segundo solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT: 81.698.900-0, representados por SARGENT & KRAHN, Contacto Administrativo: Paula Benavides, Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 21 de enero de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 31 de enero del 2011, a las 11.20 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que con fecha 31 de enero del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Eduardo Fiol Mujica primer solicitante y de Christian Soffge, por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 02 de marzo del 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 16 de marzo del 2011.
SÉPTIMO: Que, a fojas 19, con fecha 16 de marzo de 2011, don EDUARDO SANTIAGO FIOL MUJICA primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que son una empresa de profesionales, el giro es Gestión Inmobiliaria, Administración de Condominios, Construcción y Arquitectura. El nombre de los dueños: Enrique Fiol C., Eduardo Fiol M. y Edgardo Lepe A., el nombre de la empresa: 3E. El Concepto básico es: Giro amplio, Integralidad, Equipo multidisciplinario experimentado.

b) Que su slogan es: "3E es una Consultora, conformada por un grupo de profesionales cuyo objetivo es entregar un servicio Profesional, Personalizado y de Calidad, enfocado en resolver la integralidad de las necesidades de los clientes". El equipo profesional está conformado por Ingenieros, Arquitectos, Abogados, Contadores y Prevencionistas.
c) Que el nombre de fantasía (3E) se debe a que el nombre de los dueños comienza con la letra "E" (Enrique, Eduardo y Edgardo). En la etapa de diseño de imagen surgieron varias alternativas, de las cuales 3E les pareció la más indicada. Quisimos imprimir la idea de sinergia y complementariedad, como la del ying-yang, pero de tres en vez de dos; así nació el logo.
d) Que luego, al buscar nombre para el sitio web, investigaron a través de NIC Chile y vieron que 3E ya estaba ocupado, al igual que otras formas semejantes (E3, 3E-xxx, donde xxx era Ingeniería, Consultora, etc). Como el nombre "directo" no era posible de ser usado, empezaron a jugar con el sonido de las palabras, llegamos a trese, como un "tres" (3) y una "E", que es el sonido de 3E.
e) Que no han tenido intención alguna de asemejarse a lo que es el Canal de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su objeto social o rubro, ni siquiera es remotamente cercano al de la PUC y su canal (Universidad, Televisión, producciones audiovisuales, etc.).
f) Que en lo que respecta al tema en discusión, el desarrollo del logo, nombre, imagen, papelería, sitio web, etc., fue encargado a un profesional, cuyos honorarios ya fueron sufragados, además del costo de la inscripción del sitio www.trese.cl. A lo que agrega el costo de oportunidad ligado a dejar de usar el nombre.
g) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante no ha acompañado documento ni medio probatorio alguno.
OCTAVO: Que, a fojas 20, con fecha 29 de marzo del 2.011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito de don EDUARDO SANTIAGO FIOL MUJICA, primer solicitante.
NOVENO: Que, a fojas 21, con fecha 31 de enero del 2.011, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación del segundo solicitante, presento demanda de asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse como sigue:
a) Que La Pontificia Universidad Católica de fue fundada con fecha 21 de Junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas. Es una institución privada que se financia en parte con aportes económicos del Estado, y que actualmente está compuesta por 18 facultades que, distribuidas en cuatro Campus, acogen a más de 21.000 estudiantes, dentro de los cuales se cuentan aproximadamente 18.000 estudiantes de pre-grado, 2.000 estudiantes de magíster, 700 estudiantes de doctorado y 800 estudiantes de postítulo. Además, su cuerpo docente está formado por más de 2.600 profesionales, dentro de los cuales más de 115 son reconocidos académicos extranjeros. Forman parte de la Pontificia Universidad Católica, el Club Deportivo de la Universidad Católica con más de 20 ramas deportivas, el Hospital Clínico, el Canal de Televisión de cobertura nacional, Canal 13 (el cual corresponde a uno de los dos canales más tradicionales e importantes de la televisión chilena), el Duoc-Uc, la Federación de Estudiantes de

la Universidad Católica y la Fundación de Vida Rural. Así, es posible afirmar que la Pontificia Universidad Católica de Chile, con sus más de 120 años de vida, y siendo una de las universidades más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de nuestro país al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional e internacional.
b) Que CANAL 13, Universidad Católica de Chile Televisión o más exactamente 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 la señal 22 de compañías de cable. Perteneció al holding Empresas UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile por más de 50 años, siendo adquirido recientemente por el grupo Luksic. CANAL 13 es uno de los canales de televisión más antiguos e importantes del país, siendo líder en sintonía a nivel nacional en muchos de los programas que se transmiten en él. A mayor abundamiento, su representada también emite su señal a diversos países del mundo, ya sea vía Internet a través del sitio Web: www.canal13.cl, o sus portales Web, creados especialmente para llegar a diversos grupos de interés, como es el caso de CUBOX, para los más pequeños y WOW.CL para el segmento juvenil-adulto.
c) Que la historia de éxitos comenzó el 21 de agosto de 1959, cuando un grupo de ingenieros de la Pontificia Universidad Católica de Chile inició oficialmente las transmisiones. Pero el hito más importante y que dio el verdadero puntapié inicial de este nuevo medio en el país, lo constituyó el Mundial de Fútbol de 1962. Fue ése el primer gran desafío que CANAL 13 asumió para llevar hasta los hogares chilenos la más importante competencia deportiva que se haya realizado en nuestro país. Además, marcó el inicio de una identidad que se ha consolidado en la mente de las personas, como es la asociación de su mandante con el nombre de CANAL 13.CANAL y 13 constituye la red más extensa del país, con un total de 203 estaciones transmisoras instaladas desde Arica hasta el Continente Antártico. La distribución de la señal de CANAL 13 se hace vía satélite a las estaciones locales distribuidas a lo largo del territorio nacional, dando una cobertura a un 98 por ciento de la población potencial del país. A lo largo de toda su trayectoria, la tecnología ha sido un pilar fundamental para mantener y entregar una programación de primera calidad. Es por ello que, permanentemente, está renovando su equipamiento técnico y capacitando a su personal. El personal técnico de la empresa tiene acceso permanente a un moderno Centro de Capacitación propio que le permite ponerse al día en los últimos avances tecnológicos. Es así como, siguiendo en esta tendencia, en el segundo semestre de 1998 se inició un plan de incorporación de nuevas tecnologías para la transición hacia la televisión digital y la generación de contenidos multimediales, como por ejemplo, la validación de todo su equipamiento y el desarrollo de su versión en Internet a través de sus sitios Web oficiales: www.canal13.cl, www.cubox.cl y www.wow.cl.
d) Que su mandante ya es titular de nombres de dominio que se estructuran en base a la expresión distintiva de sus servicios televisivos y empresa y que son confusamente similares al dominio en disputa. Dichos dominios tienen por objeto distinguir y promover en la Web los reconocidos servicios ofrecidos por su

mandante en sus diversas señales televisivas (CANAL 13, CANAL 13 CABLE, 13 HD), todas las cuales son reconocidas y distinguidas por el signo TRECE (13) que su mandante real y efectivamente utiliza en Chile. A saber: TRECE.CL; CANALTRECE.CL; 13TRECE.CL; 13.CL; CANAL13.CL; CANAL13CABLE.CL y CANAL13HD.CL. Estos nombres de dominio son una muestra del mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que evidencian la utilización del signo TRECE (13), (virtualmente idéntico al dominio en disputa), para distinguir los servicios que ofrece su mandante. Parece claro para esta parte que cualquier usuario de Internet o consumidor, enfrentado a este nombre de dominio, podría asociarlo con PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, específicamente con su reconocido canal de televisión, que se promueve y reconoce en el mercado por el signo TRECE (13). Cabe destacar que el dominio solicitado TRESE.CL es virtualmente idéntico al signo distintivo de los nombres de dominio ya registrados por su mandante, TRECE.CL y CANALTRECE.CL Dichos dominios demuestran el interés de su mandante por proteger e identificar correctamente en Internet sus actividades como canal de televisión, así como los servicios televisivos de su creación que son reconocidos por los consumidores y usuarios de Internet a través de la expresión "TRECE".

e) Cabe destacar que el dominio solicitado TRESE.CL, es fonéticamente IDENTICO a los nombres de dominio ya señalados de propiedad de su mandante, y que además es confusamente similar la expresión con la cual se distingue comercialmente su representada. Como se observa, el demandado de autos simplemente procedió a solicitar como nombre de dominio la expresión "TRECE", modificando sólo la letra "C" de su nombre comercial, marca registrada y nombres de dominio, por una letra "S", lo que no tiene mérito creativo alguno ni puede ser considerado bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador de las marcas y nombres de dominio de su mandante. En efecto, sólo implica modificar una letra que no altera la identidad fonética de la expresión que distingue a su mandante en el mercado, cuestión que no otorga distintividad alguna. Con ella sólo se genera un altísimo el riesgo de confusión ya que cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio "TRESE.CL" podrá lógicamente inferir que se trata de un sitio perteneciente a su mandante – que desde su origen ha sido reconocido por el signo "TRECE" (13).

f) Que la modificación de la letra "C" por una "S", no contribuye en nada a distinguir el nombre de dominio en disputa de las marcas y nombre de dominio de su mandante. Muy por el contrario, sostiene que el nombre de dominio en disputa no adquiere por dicho cambio individualidad propia, por lo que en manos de un tercero provocará una grave confusión en el público usuario y consumidor. Por lo demás debe estimarse que al tratarse de dos letras que no modifican la fonética del nombre de dominio y que se encuentran adyacentes en un teclado, dicha modificación originará toda clase de confusiones por parte de los usuarios que al tipear, sin quererlo escriban una "s" en vez de una "c", derivando en el dominio de un tercero a pesar de haber querido entrar a la página de su mandante. Esta conducta, que se ha denominado como Typosquatting, se refiere a la probabilidad de que un usuario teclee erróneamente una dirección Web y le abra otra página diferente a la que originalmente pensaba visitar. Conforme a la documentación que se acompaña a este escrito, el "typosquatter" (ocupante

del error tipográfico) solicita una dirección Web muy parecida a importantes marcas o nombre fáciles de asociar a una empresa. ¿Con qué objeto?, para atrapar tráfico y vender ese espacio publicitario a compañías de la competencia de la primera o para usarlo aprovechándose del error de los usuarios. Un "Typosquatting" se puede dar en una página como la de CANAL 13, a través de su sitio www.trece.cl: si una persona escribe la citada dirección pero sin querer o por un error ortográfico escribe una "S" en vez de una "C" que compone dicho nombre, lo normal sería que el navegador le marcará un error. Pero es aquí donde entra el "typosquatter", quien solicita el registro de la dirección www.trese.cl y los usuarios que teclean mal la dirección abrirán una página con publicidad o los contenidos que el typosquatter quiera mostrar, aprovechándose del error.

g) Que existen varios casos de controversia y demanda por "Typosquatting". Uno de los más citados en la Web es el del sitio del Opus Dei. La organización religiosa demandó a una compañía con sede en España, el uso ilegítimo del dominio 0pusdei.com. El "Typosquatting" se observa al notar como se cambió la letra O por un 0 (cero). El caso llegó a manos de la OMPI, misma que falló a favor de la institución, fundada entre otras cosas en que *"existe semejanza entre las marcas registradas por el Opus Dei y el dominio en litigio --"susceptible de producir confusión"--, puesto que incluso el demandado reconoció haber recurrido a un error tipográfico deliberado (práctica que se conoce como 'typosquatting') para lograr la identidad de la dirección con las denominaciones protegidas por la Prelatura"* .Resulta claro que, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio TRESE.CL se verá inducido a engaño en cuanto a la procedencia de los bienes o servicios allí publicitados, más aún considerando que, como se expondrá y consta de los documentos que se acompañan en el otrosí de esta presentación, los servicios que su mandante distingue bajo la marca TRECE cuentan con una real, efectiva y profusa presencia en Internet.

h) Que su mandante es titular de las siguientes marcas comerciales registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante, e indistintamente "INAPI"): Registro Nº 792.732, "TRECE", denominativa, para distinguir servicios de "*educación, instrucción, enseñanza y capacitación de niveles pre-básico, básico, medio, técnico-profesional, universitario y de postgrado, servicios de entretenimiento, educación e instrucción por televisión, en especial, programas relacionados a las necesidades de las personas, su desarrollo y soluciones. Servicio de entretenimiento, educación, instrucción y capacitación por medio de o relacionados con prensa escrita, radio, televisión, Internet u otros medios electrónicos; de producción, presentación, distribución, publicación simultánea, trabajo en red, alquiler de programas de televisión y radio, entretenimiento interactivo, películas y grabaciones sonoras y de video, discos compactos interactivos y cd-roms; producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción; servicios de publicación, de exhibición, de organización, producción y representación de espectáculos, competencias, concursos, juegos, conciertos y eventos culturales y deportivos, tales como recepciones, bailes, representaciones teatrales, organizaciones de exposiciones con fines culturales o educativos, excluyendo expresamente los servicios de galería de arte*", en clase 41, de fecha 10 de julio de 2007; Registro Nº 791.912, "13", denominativa, para distinguir

servicios en clase 41, de fecha 10 de julio de 2007; Registro N° 795.463, "13 +", denominativa, para distinguir servicios en clase 41, de fecha 28 de agosto de 2007; Registro N° 835.854, "13 C", denominativa, para distinguir servicios en clase 41, de fecha 9 de diciembre de 2008; Registro N° 749.221, "CANAL 13", denominativa, para distinguir servicios en clase 41, de fecha 1 de febrero de 2006; Registro N° 803.600, "CANAL 13", mixta, para distinguir productos en clase 32, de fecha 14 de diciembre de 2007; Registro N° 803.598, "CANAL 13", mixta, para distinguir productos en clase 25, de fecha 14 de diciembre de 2007. Son una muestra más del mejor derecho de su representada respecto del nombre de dominio en disputa, "TRESE.CL", pues este es virtualmente idéntico a las marcas, nombres de dominio, servicios televisivos y nombre comercial de su mandante.

i) Que su mandante tiene registrada la marca "TRECE" (13) en Chile para distinguir en el mercado sus servicios. De este modo, si comparamos gráfica y fonéticamente la composición del dominio en disputa, con las marcas comerciales y nombres de dominio de su mandante, podremos apreciar que existen semejanzas evidentes. Incluso más, su mandante ya es titular de nombres de dominio que se conforman en base a un signo virtualmente idéntico al nombre de dominio de autos, lo que da cuenta del grave error y confusión al que se inducirá a los usuarios de Internet, de asignarse el dominio disputado a la contraria de autos. El nombre de dominio en disputa corresponde de manera casi exacta a la marca comercial de su mandante, además de ser virtualmente idéntico al elemento sobre el cual se componen otros nombres de dominio de los cuales su representada ya es titular.

j) Que la contraria simplemente se ha limitado a tomar las expresiones que identifican a su mandante y que se encuentran debidamente registradas ante el INAPI y en otros dominios de extensión .CL, modificando únicamente una letra "C" por una "S", lo que bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Debe estimarse que, habiéndose procedido sencillamente a modificar la letra "C" (de las marcas desu mandante) por una "S", al conformar el nombre de dominio, dicho cambio originará toda clase de confusiones por parte de los usuarios que al tipear por error la letra "S" en vez de la "C" original, deriven en el dominio de un tercero a pesar de haber querido entrar a una página de su mandante. (*Typosquatting*). De esta manera, el dominio en disputa TRESE.CL aparece como un claro riesgo de confusión entre los usuarios de la red global Internet que podrían llegar a asociarlo con las marcas de su mandante, que gozan de fama y notoriedad en el mercado nacional e internacional.

k) Que el artículo 14 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 que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: "*…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.*"

l) Que cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio podría llegar a deducir erróneamente que se trata de un sitio Web con información sobre los servicios y producciones televisivas que ofrece su mandante bajo su reconocida marca TRECE (13), o bien que podría tratarse de una nueva variedad de estos, pero siempre asociado a CANAL 13. Su mandante utiliza efectivamente la expresión "TRECE" (13) para distinguir e identificar sus servicios en Chile y el mundo La función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo.
ll) El explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en la referida red. En palabras muy sencillas, 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. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, SAVORY, APPLE o PANASONIC, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.
m) Que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos, en Derecho Comparado, así como la uniforme jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Los nombres de dominio comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres de dominio, 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, facilitando así el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos. Han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo la marca. Conforme a lo señalado, la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Su mandante cuenta con una familia de registros marcarios y una serie nombres de dominio que se estructuran en base a la denominación "TRECE" (13), los que fueran debidamente detallados anteriormente.
n) Que con fecha 1° de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación

de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios: a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.*"ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

ñ) Que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

o) Que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento señala en su primer párrafo, letra a), que: "*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 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.*" El criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente aceptado, y por lo tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Su mandante es titular de una familia de registros marcarios vigentes, virtualmente idénticos al nombre de dominio en disputa.

p) Que su mandante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, su mandante, CANAL 13 (TRECE) ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de sus servicios bajo la prestigiosa marca "TRECE" (13).De esta forma, queda fehacientemente acreditado en estos autos que la solicitud competitiva de su mandante obedece a su interés legítimo de identificar y proteger sus producciones y servicios televisivos en Internet. Como es sabido, su mandante ha posicionado a lo largo de los años y mediante grandes esfuerzos su marca TRECE (13) como una de las más prestigiosas, reconocidas y de mayor calidad en su rubro, realizando diversas campañas publicitarias en distintos medios de comunicación, todas las cuales significaron la inversión de cuantiosas sumas de dinero.

q) Que resulta fundamental en el caso de autos considerar la fama y notoriedad alcanzada por las marcas de su mandante estructuradas en base a la expresión "TRECE" (13). Pues bien, el criterio en comento postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido a dicho nombre, fama,

notoriedad y prestigio. En este caso la situación es más evidente si consideramos que su mandante utiliza efectiva y profusamente la expresión "TRECE" (13) en el mercado e Internet.
r) Que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. El nombre de dominio pedido se vincula inmediatamente con su mandante y con los servicios televisivos que ofrece en el mercado e Internet, ya que "TRECE" (13), como se ha señalado reiteradamente en esta presentación, corresponde al signo distintivo de una de las empresas más importantes a nivel continental en el área de la televisión, al desarrollar y comercializar activamente en nuestro país y, reconocidos e innovadores programas y producciones televisivas, orientados a la educación y entretenimiento de los telespectadores, todos los cuales se distinguen por el signo distintivo de la estación televisiva que los produce, es decir CANAL TRECE (13).
rr) Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 septiembre de 1991, establece en su artículo 6 Bis que:"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*."Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas "TRECE" (13) de su mandante, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, 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. De otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarán dicho nombre a su representada, o deducirán lógicamente que se trata de un sitio de propiedad su mandante, incurriendo en un error y causando confusión ya que el demandado en nada se relaciona con CANAL 13. El artículo 10 Bis del mismo convenio, relativo a la competencia desleal, prescribe lo siguiente:*1)Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las*

indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

s) Que el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de una familia de registros marcarios, compuesta por la denominación "TRECE" (13). De esta manera, y razonando lógicamente, si su mandante ya es titular de diversos registros de marca para la expresión "TRECE", confusamente similar al dominio de autos, y además es titular de varios dominios estructurados en base a la expresión TRECE, claramente los usuarios, enfrentados al dominio TRESE.CL, pensarán que éste también pertenece a su mandante. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" en el cual se sostuvo que "*el criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…*".

t) Que otro elemento a considerar es que, tal como consta de los documentos que se acompañan en el otrosí de esta presentación, el término "TRECE", confusamente similar al signo que distingue el nombre de dominio en disputa, se utiliza real y efectivamente por su mandante en Internet. Basta analizar los documentos antes referidos para concluir que en los diversos artículos de prensa así como impresiones de diversas páginas Web, las actividades y producciones televisivas de su mandante son reconocidas por los usuarios de Internet por la expresión "TRECE" (13). Por ejemplo, al ingresar al sitio Web www.13.cl, se observa que este contiene diversa información relativa a cada uno de las diferentes producciones televisivas que CANAL TRECE (13), ofrece y promociona en el mercado, así como de su historia

u) Que de acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, la titularidad de una familia de registros marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculación de esas marcas con los servicios que ofrece su mandante y la titularidad de nombres de dominios afines, consideramos que PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido su mandante quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "TRECE" (13) en el mercado nacional. En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que llevan necesariamente a concluir que su mandante es titular de un mejor derecho sobre el signo en disputa.

v) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:

1. Copias de documentos de www.nic.cl, en que se da cuenta de la titularidad de su mandante de los nombres de dominio individualizados en el Nº 2 de esta presentación.
2. Copia de los certificados de registro marcario individualizados en el Nº 3 de esta presentación.
3. Impresión del sitio Web www.13.cl, en donde aparece abundante información acerca de los servicios de su mandante, acreditándose además el uso efectivo de la expresión TRESE (13) para distinguirse en el mercado.
4. Impresión del sitio Web www.theinternationaltv.com, en donde se puede seguir en todo el mundo la transmisión televisiva de CANAL 13 de su mandante, dando cuenta de su fama y notoriedad a nivel mundial.
5. Impresión del sitio Web http://www.alambre.info/2004/08/09/que-es-el-typosquatting/, en el que se reseña brevemente el fenómeno conocido como Tiposquatting.
6. Copia de la sentencia recaída en juicio tramitado ante la OMPI por el nombre de dominio 0pusdei.com en la que se reconoce la conducta del *Tiposquatting* como un elemento a considerar en estos conflictos.
7. Impresión del sitio Web www.facebook.com, en el cual aparece un detallado perfil de la empresa de su mandante, dando cuenta de su posicionamiento en las redes sociales, así como el reconocimiento que posee entre los usuarios de Internet bajo el signo CANAL TRECE (13)
8. Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece la historia de su mandante y se da cuenta de su reconocimiento por el signo TRECE entre los televidentes.
9. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio de 2009.
10. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.

DÉCIMO: Que, a fojas 109, con fecha 29 de marzo del 2.011, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda por doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.

DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 110, con fecha 29 de marzo del 2.011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 05 de abril de 2011.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 111, con fecha 05 de abril del 2.011, doña Josefina Mora Arias, abogado, en representación del segundo solicitante, evacúa traslado, cuyos argumentos pueden resumirse como sigue:

a) Que desea precisar que este procedimiento tiene por objeto determinar cuál de las partes que en él intervienen tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio "TRESE.CL". En este sentido, sólo son partes del presente juicio el demandado de autos, Sr. Fiol Mujica, y su mandante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Por ello, es respecto del primer solicitante Sr. Fiol, que se debe justificar por qué tendría un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, sin hacer referencia a terceros absolutos a este procedimiento como se ha sostenido de manera fútil en la presentación de la contraria. Toda la argumentación del primer solicitante se basa en referencias a personas que en

nada se relacionan con la disputa de autos, que no han intervenido ni consentido en formar parte de este conflicto y respecto de las cuales no existe ningún antecedente en autos. En este sentido, la contraria sustenta un supuesto mejor derecho en hechos que no constan en estos autos y respecto de los cuales no existe ningún antecedente o indicio de su efectividad. El demandado señala livianamente en su presentación que sufriría el "costo de oportunidad en caso de tener que dejar de usar el nombre". Sin embargo, en el caso de autos el demandado no usa el dominio para las supuestas actividades que señala en su presentación, sin perjuicio de encontrarse perfectamente habilitado para hacerlo, agrega que muy por el contrario, el dominio se encuentra totalmente inactivo a la fecha de esta presentación. Su representada ha argumentado y acreditado en estos autos que su interés y mejor derecho en el dominio TRESE.CL se funda en su marca "TRECE", nombre de dominio TRECE.CL y en el uso efectivo de esta expresión en Internet y en el mercado real, así como en la asociación que los usuarios de Internet y público consumidor en general efectúa de la expresión "TRECE" con el canal de televisión de su mandante.
b) Que la demandada de autos no ha acompañado ni un solo documento u otro medio probatorio que dé cuenta de un uso efectivo de la expresión TRESE.CL, en Internet o el mercado. Pero tampoco del uso o vínculo que teóricamente tendría con la expresión 3E y que supuestamente fundaría su derecho. Livianamente sostiene que utilizaría la expresión "en una Consultora, conformada por un grupo de profesionales"…conformada por Ingenieros, Arquitectos, Abogados, Contadores y Prevencionistas". Sin embargo, en este proceso no existe ninguna prueba que acredite que dicho uso es efectivo, ni en Internet ni en el mercado real, y menos aún que sea reconocido por los usuarios de Internet y el público consumidor en general a través de dicha expresión.
c) Que los dichos de la contraparte se refieren a terceros absolutamente ajenos a este procedimiento. En efecto, el escrito presentado comienza señalando que "*somos una empresa*"; no tiene firma ni hay ninguna señal que permita identificar al autor de dicho documento. Y constantemente hace referencia a una supuesta empresa respecto de la cual no tiene ningún antecedente y que no es parte en el presente juicio. Controvierte derechamente lo que señala la primera solicitante en relación a que los dominios 3e-ingenieria.cl y 3e-consultora.cl se encontrarían "ocupados": en efecto, dice que ambos dominios se encuentran perfectamente disponibles y nunca han sido registrados anteriormente por ninguna persona o entidad.
d) Que su parte estima que el mejor derecho de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE respecto del dominio TRESE.CL, se encuentra ampliamente acreditado en estos autos. En la demanda de mejor derecho que esta parte presentó en tiempo en forma, se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignarse a nuestra representada. Como es posible concluir de dichos argumentos, así como de los documentos oportunamente acompañados a la demanda de esta parte, su mandante no sólo es titular de la marca "TRECE" y el dominio TRECE.CL sino que también es ampliamente reconocida en el mercado e Internet a través de dicho signo, por lo que los usuarios de la Red, al acceder a este nombre de dominio, racional y lógicamente podrán creer que es de propiedad de su representada y que en él

se informa acerca de su programación. En este caso, se debe tener presente que el nombre de dominio en disputa se estructura en base a una expresión que es marca registrada de su representada y que como tal está siendo usada como elemento funcional y distintivo del dominio solicitado En efecto, a este respecto bien vale reiterar que la modificación de una letra cuya identidad fonética no se altera, no aporta distintividad alguna al dominio en cuestión.
e) Que es importante reiterar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: "…*la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.*"
f) Que resulta importante recordar que el principio del first come, tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho. Lo dicho no resulta procedente en el caso de autos: su mandante ha acompañado abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posición. El simple hecho de tener la calidad de primer solicitante y de invocar este principio, bajo ningún punto de vista libera a la contraria de la carga de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que sea necesario acreditar un mejor derecho.
g) Que el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho definitivo, sino que, por el contrario, el primer solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitraje, lo cual sólo se ha justificado en base a la supuesta utilización de una expresión que corresponde a su mandante y sobre la cual la contraria, por sí misma, no ha acreditado tener vinculación alguna. De este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. En síntesis, el criterio"*first come, first served*" tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó. Ello no ocurre en la especie pues su mandante ha acreditado fehacientemente tener privilegios industriales previos a la solicitud de autos, para la expresión funcional y distintiva del dominio solicitado, cuestión que no ha sido controvertida por la contraria y que ha sido un

criterio fundamental en la jurisprudencia arbitral, a la hora de resolver este tipo de conflictos.
h) Que para su parte resulta obvio que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominioTRESE.CL se verá inducido a engaño en cuanto a la procedencia de los bienes o servicios allí publicitados, más aun considerando que los servicios que su mandante distingue bajo la marca TRECE, cuentan con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real y un altísimo poder de asociación y recordación en el público general. Reitera que el intercambio de la letra "C" por la "S" en la expresión distintiva de su mandante (TRECE y TRESE) no aporta en absoluto a distinguir el nombre de dominio en disputa de las marcas y nombre de dominio de su mandante. Muy por el contrario, el nombre de dominio solicitado no adquiere por dicho intercambio individualidad propia, por lo que en manos de un tercero provocará una grave confusión en el público usuario y consumidor. Por lo demás debe estimarse que, al tratarse simplemente de la modificación de una letra que compone el signo distintivo de su mandante, dicho cambio originará toda clase de errores por parte de los usuarios que al tipear, sin quererlo, o producto de una falta ortográfica, escriban la letra "s" en vez de la "c", derivando en el dominio de un tercero a pesar de haber querido entrar a una página de su mandante. (*Typosquatting*) Al ingresar como patrón de búsqueda en el famoso sitio de Internet www.google.cl, la expresión TRESE que forma el dominio disputado, el buscador da cuenta desde ya del posible error en que pudieren los usuarios de internet incurrir a la hora de enfrentarse a este dominio, sugiriendo que probablemente lo que se intentó buscar era canal TRECE, que es la correcta forma de escribir la marca de su representada. Por ello, con propiedad sostiene que el dominio solicitado no es más que la marca de su mandante escrita con errores tipográficos, que el mismo buscador Google prevé: TRECE→ MARCA DE SU MANDANTE; TRESE→ NOMBRE SOLICITADO Lo anterior es sólo una muestra más de que su mandante es quien es reconocido por dicha expresión y quien posee derechos previamente adquiridos sobre dichos signos, mientras que la contraria, simplemente ha procedido a utilizar la marca comercial de su mandante sin poseer derecho o vinculación alguna sobre la misma.
i) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1.Impresión de fecha 4 de abril del contenido desplegado al ingresar en el explorador de internet la dirección www.trese.cl.
2.Impresión del resultado de la búsqueda en www.nic.cl de los dominios 3e-ingenieria.cl y 3e-consultora.cl.
DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 121, con fecha 15 de abril del 2.011, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado presentado por el segundo solicitante y respecto de los documentos los tuvo por acompañados con citación.
DÉCIMO CUARTO: Que, a fojas 122, con fecha 05 de abril de 2011, don EDUARDO SANTIAGO FIOL MUJICA primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que respecto al argumento central en la presentación de la parte contraria en orden a que "fonéticamente es idéntico", sólo cabe señalar que, de usarse ese criterio, no sería posible la inscripción de ningún dominio que sonara en términos semejantes, lo que resulta contrario a toda lógica. Comparte que lo sancionable

debe ser la mala fe y el ánimo de obtener lucro de manera irregular, haciendo mal uso de la propiedad de otro, que claramente no es el caso. Tal como se indicó anteriormente, son una empresa de profesionales, el giro es "Gestión Inmobiliaria, Administración de Condominios, Construcción y Arquitectura". El nombre de fantasía (3E) se debe a que el nombre de los dueños comienza con la letra "E" (Enrique, Eduardo y Edgardo). Por descarte, debido a que otras formas, como E3, 3E-xxx, donde xxx era Ingeniería, Consultora, estaban ocupados. Como el nombre "directo" no era posible de ser usado, se derivó a trese, como un "tres" (3) y una "E", que es el sonido de 3E.
b) Que en lo relativo al mérito creativo, resulta ser, a lo menos, muy discutible el juicio enunciado por la contraparte; sólo baste observar su logo para dar respuesta a dicha aseveración. De él se puede concluir la elaboración y utilización de las variables antes indicadas.
c) Que respecto de la conducta de Typosquatting atribuida a esta parte, que se lleva a cabo con la intención de "atrapar tráfico y vender ese espacio publicitario a compañías de la competencia de la primera o para usarlo aprovechándose del error de los usuarios", les parece una imputación descabellada y desproporcionada, rayando en lo ofensivo; en los ejemplos citados está clara la intencionalidad que la contraparte tanto critica, actitud totalmente alejada de lo que ellos han querido hacer. Tal como ya se ha señalado reiteradamente, su giro empresarial y las circunstancias que derivaron al nombre del dominio, son claras en demostrar su falta absoluta de motivación en el sentido que se les quiere imputar. Agrega que su parte, desde el inicio de esta disputa, ha mostrado la mejor disposición para buscar un acuerdo o entendimiento con la demandante; pero lamentablemente, fue ella la que NO compareció a la instancia inicial de mediación, espacio propicio para haber alcanzado una solución rápida y que dejara a salvo los intereses de ambas, al menor costo para todos. Les parece oportuno reiterar que no han tenido intención alguna de asemejarse a lo que es el Canal de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su objeto social o rubro, ni siquiera es remotamente cercano al de la PUC y su canal (Universidad, Televisión, producciones audiovisuales, etc.).
d) Que dados todos los antecedentes señalados por la contraria, respecto a lo masivo de sus servicios y las variadas fórmulas que "se utilizan para de mala manera aprovecharse", la Pontificia Universidad Católica debería adoptar medidas preventivas, tendientes a precaver hechos como los descritos por ellos y evitar adjudicar intenciones ilegítimas a terceros que, con mucho esfuerzo, se inician en la aventura de emprender.
DECIMO QUINTO: Que a fojas 124, se tuvo presente lo expuesto por el primer solicitante.
DECIMO SEXTO: Que, a fojas 125, con fecha 25 de abril del 2.011, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto

que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: En relación con lo principal, que atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "trese" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión una palabra genérica y común, que en nuestro idioma significa un número, y que el primer solicitante señala que se refiere a tres e, separadas, aún cuando no lo haya requerido de esa forma y con el cambio ortográfico ha sido mal escrito y ha resultado semejante a la marca inscrita del segundo. Sin embargo, la palabra trece o trese, no son exclusivas ni excluyentes, no identifican productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifican tanto en el lenguaje como en el mercado con varias actividades. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "*First Come, First Served*", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;

TERCERO: Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso sublite se presume en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico artículo 707 del Código Civil, toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno, en relación al nombre del dominio "trese", que denote mala fe de parte del primer solicitante o del segundo, que incline la recta razón a favor de uno o de otro, por lo que este argumento de parte del segundo solicitante se desechará, debiendo analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

CUARTO: Pese a lo anterior, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, aún cuando ha sido sostenida en muchos casos por este Tribunal arbitral, pues en este caso concreto se considera que no corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, lo que en este caso no ha ocurrido; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que ambas partes no tienen similares derechos que justifiquen su legítimo interés en el nombre de dominio en cuestión, toda vez que el segundo solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, tiene un respaldo claro y objetivo, gracias al cual ha acreditado en estos autos tener un mejor derecho al dominio en cuestión, inclinando la recta razón a su favor, toda vez que posee una serie de registros marcatorios, actualmente vigente ante el INAPI sobre la marca

"trece", más de 8 Registros N° 792.732, 791.912, 795.463, 835.854, 749.221; 803.600; 803.598; 705.517 de diversas clases, relativas a transmisión televisiva, publicidad, servicios proyectos e investigaciones etc. Registros debidamente acompañados a estos autos. Fuera de esto posee dominios muy similares al dominio en cuestión, pues posee el dominio TRECE.CL. En consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad válidamente adquirido sobre la expresión "trece", y un interés comercial legítimo, es decir un derecho sobre idéntica expresión –a lo menos fonética" a la que se disputa como nombre de dominio bajo.CL

QUINTO: Que *contrario sensu*, el rubro comercial al cual pretende acceder y desarrollar el primer solicitante al pedir el nombre de dominio en cuestión, no fue acreditado, sólo se indicó que sería el corretaje de propiedades, administración de edificios, de una supuesta empresa, con tres socios, pero no se acompañó ningún antecedente a estos autos para acreditar sus dichos, toda vez que acompañó una impresión digital de un aparente logo, que nada prueba, y no se muestra en lugar alguno que acredite que el signo es utilizado de alguna forma, por lo que sus dichos se tienen por no probados. No hay nada que respalde que no se trata del mismo rubro al que se dedica el segundo solicitante, y que permita a este Tribunal presumir algo diferente y tomar una decisión más informada, o entender que el ámbito de protección de la marca registrada no abarca esta situación, nada acredita sobre el uso legítimo que se pretende hacer con este signo o dominio. La reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés - según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o *non likuet*, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001. Adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada. En el caso de autos, aplicando la norma general en materia de prueba de nuestro ordenamiento, incumbe probar la existencia o extinción de las obligaciones a quién alega aquellas o esta, lo que en autos no ha ocurrido por la parte que ha alegado los hechos. Fuera de lo anterior

el segundo solicitante ha acompañado una serie de registros de la marca "trece" que datan desde el año 2006 en adelante, más los antecedentes de su empresa, y documentos varios, fuera de que la existencia de Canal 13 en Chile, es un hecho público y notorio, así el primer uso de esta marca es con mucha anterioridad a la solicitud del nombre de dominio, en conflicto de autos y es consecuente con el desarrollo de su actividad comercial. Por esto, podemos concluir que Canal 13, tiene el carácter de marca notoria y conocida, es decir, cualquier persona utilizando un conocimiento de hombre medio o buen padre de familia como señala nuestro ordenamiento, puede tener conocimiento de la misma y esto no escapa al criterio del Tribunal.

SEXTO: Que el signo trese contenido íntegramente, en el dominio en cuestión, es fonéticamente idéntico a la marca inscrita por parte del segundo solicitante, el sólo cambio de la letra "c" por "s", no constituye ningún signo original, y no puede constituir un signo o expresión distintiva o diferenciadora original, pues el usuario común, efectivamente pensará que es un simple error ortográfico, una simple confusión, y evidentemente el público de Canal 13 sufrirá una confusión, pues es idéntico fonéticamente al mismo dominio del segundo solicitante trece.cl, pues en nuestro idioma las letras "s" y "c" se pronuncian de la misma manera, emitiendo el mismo sonido, por lo que no puede bastar para diferenciar un dominio de otro, el simple cambio de una letra por otra, sin que se genere confusión en el público usuario;

SEPTIMO: Que no escapa al Tribunal, el argumento del segundo solicitante relativo al typosquatting, pues es un hecho que ambas letras están muy próximas en el teclado, y que se trata de una marca que es famosa, pública y notoria, no se aceptará la mala fe, toda vez que no se ha acreditado que el primer solicitante desee aprovecharse de este error y de que forma. Sin embargo, es un hecho que las expresiones de la forma en que están, resultan idénticas y fonéticamente iguales, esto constituye un hecho público y notorio e induce a una clara confusión en los usuarios de Internet y público en general, confusión que justamente la legislación actualmente vigente en nuestro país y tratados comerciales han buscado evitar, a fin de facilitar el comercio mundial y la protección de marcas notorias y famosas.

OCTAVO: Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestión compuesto por el signo "TRESE", infringe la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, lo que se acredita por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente y la falta de respaldo del primer solicitante que no permite al Tribunal llegar a otro tipo de conclusión. Esto no hubiera ocurrido de contener el dominio otros elementos originales y distintivos, pero sobre todo si se hubiera dejado claramente establecido y acreditado, que el rubro del primer solicitante es absolutamente distinto al del segundo, y que existe una conducta comercial y voluntad, concluyente que así lo avala, pero en el caso en comento, al no acreditar nada, la forma del dominio se estima que si generará confusión entre usuarios y consumidores, justamente lo que buscó proteger el segundo solicitante al requerir su inscripción marcatoria. Tomando en consideración que si realmente lo que se buscó es hacer referencia a las tres letras e de los nombres de los socios, existen varias alternativas para ello, que no implican el uso de la marca de este conocido canal de televisión.

NOVENO: Que de los hechos antes expresados y que constan en este proceso, se deduce que el solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, es el primer usuario y creador del la sigla "TRECE" en el mercado, quien además ha invertido recursos para su protección en Chile, y en el extranjero, desarrollando una actividad comercial destacada en nuestro país, pues fuera de canal 13 posee centros educacionales e instituciones muy conocidas ligadas a ella, muy conocidas y goza de un amplio reconocimiento a nivel nacional y mundial, en su rubro;

DECIMO: En consecuencia, le parece a este tribunal, que estos antecedentes que, a su vez, denotan, un amplio conocimiento del signo "trece" como de propiedad del segundo solicitante, unido a que existe identidad entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario que obra en su favor, más una actividad comercial legítima y consistente por parte del segundo solicitante, llamada conducta comercial concluyente, lo que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad, establecen un mejor derecho por parte del segundo solicitante sobre esta expresión, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia "*First Come First Served*".

DECIMO PRIMERO: Por otra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.

DECIMO SEGUNDO: Por consiguiente, este Tribunal estima que el segundo solicitante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "trese.cl"

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio : trese.cl, al segundo solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT: 81.698.900-0.

No se condena en costas al primer solicitante, por estimar que no hubo mala fe y tuvo motivos plausibles para litigar.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.