Arbitraje nombre de dominio YOAMOCHILE.CL

Oficio NIC 14083-2011

Santiago, 12 de Abril de 2012.

**VISTO Y TENIENDO PRESENTE:**

**PRIMERO :** Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio NIC 14083-2010, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "yoamochile.cl".

**SEGUNDO:** Que, mediante carta certificada de fecha 5 de Mayo de 2011, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 13 de Mayo de 2011, a las 10:40 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

**TERCERO:** Que, con fecha 13 de Mayo de 2011, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Maria Jose Arancibia en representación de Televisión Nacional de Chile y don Dominik Ley en representación de Mankel Ballesteros B. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

**CUARTO:** Que, con fecha 1 de Junio de 2011, y estando dentro de plazo, Mankel Ballesteros B. primer solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, el proyecto “Yo amo Chile” prevé la venta por Internet de productos perteneciente sa los grupos siguientes: Utensilios de cocina y Ropa(ver **III. Detalle Productos**).Todos los productos tienen puesto en alguna parte el logo de YO AMO CHILE.

2. Que, el grupo objetivo son todas las personas que se identifican, o que tienen un afecto especial, con el país Chile. Por lo tanto, nos estamos enfocando en un grupo objetivo muy amplio que abarca tanto chilenos como extranjeros.

3. Que, actualmente el proyecto aún se encuentra en las etapas previas a la venta.

4. Que, se prevé el cumplimiento de las etapas i-iii actualmente en curso para posteriormente poder dar inicio a la etapa iv),la venta por Internet

5. Que, para darle un fundamento legal al proyecto, se procedió con el registro de las marcas y los dominios respectivos.

6. Que, con este fin se ha dado inicio a la tramitación de la marca YO-CHILE, N° Solicitud 944.571.Además, para complementar la idea inicial, se puso en trámite la marca I-SANTIAGO, N° Solicitud 921.449. Se adjuntan comprobantes de costos generados hasta la fecha.

7. Que, además se procedió con la compra de los siguientes nombres de dominio:

   •Dominio 'yoamochile.cl'

   •Dominio 'yoamochile.tv'

   •Dominio 'yoamosantiago.cl'

   •Dominio 'ilovesantiago.cl'

8. Que, a esto se suma además la adquisición del subdominio 'facebook.com/yoamochile'.

9. Que, la Etapa de constitución de Sociedad, establecimiento de Contabilidad y finanzas está en curso. Esta etapa prevé la fundación de una sociedad legal bajo legislación chilena de las personas que están, tanto conceptualmente como financieramente, involucradas en presente proyecto.

10. Que, se requiere contar con las herramientas necesarias de software de contabilidad y finanzas para administrar el negocio de la forma debida. Esto hace necesaria la compra de un software que sea compatible con el fin del proyecto y además la contratación de asesoría contable.

11. Que, se contempla el traspaso de derechos asociados a personas naturales a la sociedad, tanto derechos para el uso de marcas y de dominios.

12. Que, al entrar a la etapa de publicidad, se hizo necesario contar con una presencia en Internet, cuya construcción se encuentra en curso y está parcialmente pagado, existiendo además un compromiso de pago para lo que aún está pendiente.

13. Que, se contrató un servicio de Hosting para poder publicar contenidos con el dominio adquirido.

14. Que, se contratará una empresa a cargo de la comunicación estratégica para que el proyecto se haga conocido vía los medios de comunicación comunes.

15. Que, se pretende que la comercialización de los productos se efectúe vía diversos canales de venta. El canal más importante será vía Internet en modo de *Online-Shop*. Éste se está desarrollando actualmente.

**QUINTO:** Que, con fecha 1 de Junio de 2011, efectúa su presentación TELEVISION NACIONAL DE CHILE en la que señala lo siguiente:

1. Que, Televisión Nacional de Chile, más conocida por su sigla TVN, es una de las principales cadenas de televisión de libre recepción de Chile, y pertenece en su totalidad al Estado Chileno.

2. Que, adicionalmente cuenta con una señal internacional llamada TV Chile que tiene presencia en todo el mundo vía diversas cable operadoras 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.

3. Que, 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 varios cable operadoras chilenas.

4. Que, este canal 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 debe autofinanciarse (en virtud de la Ley 19.132 de 1992).

5. Que, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo entregara concesiones para operar canales de televisión a tres universidades chilenas, con cobertura limitada a pequeñas áreas geográficas, 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.

6. Que, luego de superar las pruebas iniciales necesarias, el gobierno de Frei creó una sociedad de responsabilidad limitada cuyos socios fueron CORFO, Chilefilms y ENTEL, todas dependientes del Estado chileno.

7. Que, el canal público, bajo la dirección de Jorge Navarrete, se inauguró oficialmente el 18 de septiembre de 1969 (ese día solo hubo carta de ajuste). Aproximadamente un mes después, el 24 de octubre de 1969, comienza sus transmisiones.

8. Que, con la primera Ley de Televisión (Ley 17.377) de 24 de octubre de 1970, se dio reconocimiento legal a Televisión Nacional, 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.

9. Que, desde su creación fue un medio oficial del gobierno ya que por ejemplo durante las presidencias de Salvador Allende y Augusto Pinochet, se utilizó su programación para difundir las ideas gubernamentales, sin dar cabida a los detractores del gobierno. Al retorno de la democracia, 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. Además, aunque de facto el canal ya no es un instrumento de propaganda para el gobierno de turno luego del retorno a la democracia, aún el canal muestra tendencia a favorecer al gobierno, aunque manteniendo algunos claros de independencia (ej: el programa "esto no tiene nombre")

10. Que, 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, consagra a Televisión Nacional de Chile como una una empresa autónoma del Estado, con personalidad jurídica de derecho público. Está formada por un directorio de siete miembros propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado en sesión y votación secretas.

11. Que, el 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.

12. Que, 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.

13. 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.

**14.** Que, según los estatutos de la empresa, las funciones de TVN, como canal estatal nacional de televisión, 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.

**15.** Que, dado el carácter que poseen los servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, 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 **YO AMO CHILE,** en diversas clases conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en informe se acompaña en el primer otrosí. A mayor abundamiento, mi representada ha inscrito como nombre de dominio su marca comercial **yoamoachile.cl**

16. Que, el nombre de dominio de marras contiene los elementos característicos que identifican a mi representada, produciéndose una fusión de sus conceptos, tendiendo en consecuencia el

mismo rubro que mi representada, ello desprendiéndose de la sola lectura del nombre de dominio en disputa.

17. Que, todo lo anterior demuestra que mi representada Televisión Nacional de Chile, posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos.

18. Que, esta situación violenta el espíritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de "confusión o error" al momento de adquirir productos y servicios".

19. Que, en este sentido, estimamos que el hecho que 1.- La identidad de las expresiones, 2.- y el hecho de que solo mi mandante tenga registrada y protegida su marca. Se constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.

20. Que, de esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente **confusión** en el público nacional pues la marca famosas YO AMO CHILE de mi representada llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

21. Que, por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante.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.

22. Que, dada la función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener mi representada una marca comercial, solicitamos que 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.

23. Que, aafortunadamente 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 "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 mi mandante posee sólidos fundamentos.

24. Que, TVN es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está 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.

25. Que, el rechazar nuestra 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.

26. Que, lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.

**SEXTO:** Que, con fecha 1 de Junio se provee tanto la presentación de el primer como segundo solicitante y se notifica a las partes de estas resoluciones por correo electrónico.

**SEPTIMO:** Que, con fecha 23 de Junio de 2011, Televisión Nacional de Chile, evacua el traslado y señala lo siguiente:

1. Que, en primer lugar cabe destacar que todo lo dicho por parte del primer solicitante se base un proyecto que aun no se encuentra concretado, ello se desprende de sus propios dichos, cuando describe las etapas de su negocio todas ellas se encuentran "en curso" "pendiente" o "en trámite" es decir nada concreto, tan solo buenas intenciones.
2. Que, las marcas citadas Yo –Chile y I – Santiago se encuentran en trámite, lo que jurídicamente quiere decir que solo existe una mera expectativa sobre dichas expresiones, encontrándose ni siquiera terminado el trámite o a la espera del certificado, están desde

abril del presente año una con observaciones y otra con un escrito "téngase presente" presentado.

3. Que, ello da cuenta aun más de la mera expectativa sobre la cual nos encontramos, más aun dichos términos ni siquiera corresponde al nombre de dominio en disputa que es YOAMOCHILE.
4. Que, por el contrario, mi representada SI tiene una marca registrada, lo que jurídicamente (para no herir susceptibilidades del primer solicitante) implica que si tiene un derecho de dominio sobre la expresión, que le otorga las facultades de usar, gozar y disponer de la expresión YO AMO CHILE.
5. Que, nuestra Carta Fundamental, sin duda que en el artículo 19 Nº21 contempla como derecho fundamental, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, consagrando con ello la "libertad económica", pero justamente analizar la última frase de dicho numeral que es *"respetando las normas legales, que la regulen".* Lo que quiere decir que su ejercicio no es arbitrario su límite es la propia ley, límite que se encuentra en el artículo 19Nº 24 y 25 de la misma Carta Fundamental.
6. Que, por una parte tenemos el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Indicándose que nadie puede ser privado de su propiedad.
7. Que, el nº 25 inciso 3 agrega se garantiza también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales….
8. Que, de todo lo anterior, cabe concluir que efectivamente nuestra carta fundamental consagra el derecho a la libertad de empresa, pero no en forma absoluta teniendo como límite la ley, en el caso de marras la ley de propiedad industrial al tener una marca registrada YO AMO CHILE y no una mera expectativa como la del primer solicitante que son solamente solicitudes.

**OCTAVO:** Que, con fecha 14 de Diciembre de 2011, se provee la presentación del segundo solicitante y en la misma resolución se recibe la causa a prueba, fijándose para tales efectos los puntos sobre los que iba a recaer. Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

**NOVENO:** Que con fecha 21 de Diciembre de 2011, don Mankel Ballesteros, primer solicitante, efectúa su presentación acompañado documentos y haciendo un téngase presente. En su presentación señala:

1. Que la marca comercial yo ♥chile que en su momento se encontraba en trámite ya se encuentra registrada bajo el numero 932235.

2. Que, asimismo ocurre lo mismo con la marca yo♥ Santiago, la que también se encuentra registrada bajo el numero 932335.
3. Que, el uso del dominio es para realizar ventas de productos por internet, y para lograrlo se busco un nombre de dominio amigable y ampliamente reconocible por lo futuros clientes.
4. Que, TVN en varias ocasiones se ha adjudicado dominios si utilizarlos posteriormente, como es el caso de tvnegocios.cl; tvnbicentenario.cl;

**DECIMO:** Que, con fecha 28 de Marzo de 2012, se cita a las partes a oír sentencia y se notifica esta resolución por correo electrónico.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, en este caso particular se está discutiendo respecto de la titularidad sobre una expresión que constituye un genérico, que puede ser utilizado para cualquier clase de productos o servicios, sin vinculación directa con nadie, salvo el Estado de Chile.

**SEGUNDO**: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Mankel Ballesteros B, la calidad de primer solicitante, obrando a su favor el principio *first filed first served*.

**TERCERO:** Que, el primer solicitante acreditó durante el curso del arbitraje que pretende desarrollar un proyecto de comercialización de productos de distinta naturaleza (utensilios de cocina y vestuario) para clientes que guardan importante afecto con Chile, ya sea que residan en Chile o en extranjero.

**CUARTO**: Que, adicionalmente ha desarrollado una cuenta facebook y ha solicitado la marca YO ♥ CHILE, en las clases 21 y 25. Es importante destacar que este árbitro ha podido constatar que esta solicitud de marca se encuentra actualmente aceptadas a registro, y registrada bajo el numero 932335, para distinguir utensilios de cocina y vestuario. También es importante destacar que estas marcas e encuentran registradas por el representante legal del primer solicitante.

**QUINTO:** Que, en la actualidad el sitio se encuentra suspendido por lo que este árbitro no pudo constatar el uso que pretende darle el primer solicitante al mismo.

**SEXTO:** Que, adicionalmente, y basado en los hechos expuestos anteriormente es posible presumir que la conducta desplegada por el primer solicitante en este caso, ha sido la de proteger una expresión que pretende utilizar como contacto con sus cliente para vender productos con la expresión yo♥chile. Que lo anterior, es una conducta que no atenta con los principios de competencia leal y ética mercantil

**SEPTIMO**: Que, desde esta perspectiva, el derecho del primer solicitante deberá confrontarse con el de la contraparte para determinar si este tiene o no "mejor" derecho, que es finalmente lo que este arbitro está llamado a determinar.

**OCTAVO**: Que, por su parte el segundo solicitante, TELEVISION NACIONAL DE CHILE, es una empresa estatal, cuyo giro es la producción y emisión de señal televisión, tanto en el territorio de Chile como en el extranjero.

**NOVENO:** Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de la marca comercial yo amo chile, registrada bajo el numero 913.380, para distinguir los servicios de las clase 38 y 41. Que asimismo, el segundo solicitante no acredito si utiliza o no dicha expresión para los servicios para los que los tiene registrado.

**DECIMO:** Que, para acreditar estas circunstancias el segundo solicitante acompaño copia de los certificados de marca comercial.

**UNDECIMO:** Que, basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

**DUODECIMO:** Que, entonces y habiendo el primer solicitante acreditado la existencia de un proyecto real, cuya elección del nombre corresponde al nombre de los productos que pretende comercializar, y que pretende emplearlo en el mercado para distinguir utensilios de cocina y vestuario, parece de la mas mínima lógica reconocer en dicha petición un derecho preferente, sobre todo cuando en este caso el uso que se le dará no corresponde al que el segundo solicitante pretendía darle, gozando además del principio de first come first served ,y teniendo presente además que se trata de un genérico.

**DECIMO TERCERO**: Que, en concordancia con lo anterior, no existen posibilidades de confusión o dilución de la marca del segundo solicitante, pues los rubros en que cada una de las partes se desempeñan son diferentes y no relacionado. Adicionalmente, ambas expresiones coexisten legalmente en el mercado sin confusión de ninguna naturaleza, como da cuenta el registro de propiedad del representante de Mankel Ballesteros B.

**DECIMO CUARTO**: Que, por lo tanto, la asignación al primer solicitante del nombre de dominio en conflicto no generara una vulneración al Orden Público Económico dado que yoamochile.cl hace referencia a la marca yo♥ chile, vinculándose directamente con el proyecto de primer solicitante. A diferencia de lo anterior, TELEVISION NACIONAL DE CHILE, registro su marca "yo amo chile" para distinguir servicios de las clases 38 y 41, esto es, en general, servicios de transmisión de programas de televisión y producción de televisión.

**DECIMO QUINTO**: Que, entonces es posible concluir que la expresión yoamochile.cl por los antecedentes antes mencionados se vincula principalmente con el primer solicitante, y que la asignación al segundo produciría un menoscabo al primero.

**DECIMO SEXTO**: Que, de este modo, en este caso es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Mankel Ballesteros B ha actuado de buena fe y posee un mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o expectativas del segundo solicitante.

**DÉCIMO SEPTIMO**: Que, respecto de las costas, cada parte se hará cargo de sus costas

**EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO**:

**PRIMERO**: Aceptase a registro la solicitud presentada por el primer solicitante por el nombre de dominio **"YOAMOCHILE.CL"** asignándose, en consecuencia a Mankel Ballesteros B .

**SEGUNDO**: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete Alicia Medel Acuna