

Expediente Rol N°39399, **mega90fm.cl**
Titular: Soc. de Inversiones Mas de Dos Ltda.
Revocante: Red Televisiva Megavisión S.A.
Tipo de Revocación: Temprana

SENTENCIA DEFINITIVA

Santiago, veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

VISTO:

1.- Que mediante Oficio de 1 de octubre de 2020, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio *mega90fm.cl*. Dicho nombramiento fue aceptado el día 1 de octubre de 2020, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la revocante.

2.- Que son partes en dicho conflicto Red Televisiva Megavisión S.A., representada por el abogado don José Francisco Silva Baeza, como revocante, y Soc. de Inversiones Mas de Dos Ltda., como titular.

3.- Que con fecha 3 de noviembre de 2020 Red Televisiva Megavisión S.A. demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio *mega90fm.cl*, conforme a los argumentos que siguen:

3.1. La demandante afirma ser un canal de televisión abierta chileno perteneciente a Mega Media, continuadora legal de Red Televisiva Megavisión S.A., y que inició sus transmisiones en octubre de 1990 como la primera red de televisión privada del país, en el canal 9 de Santiago.

Mega es miembro de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI) y de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL). Además, comparte programación con las señales de la cadena de televisión estadounidense Discovery. Fundada con el nombre Megavisión, fue controlada desde el inicio por Comunicación, Información, Entretención y Cultura Sociedad Anónima (CIECSA), una empresa filial del Grupo Claro. Posteriormente, en 1991, Televisa de México ingresó a la propiedad como accionista del 49% del canal, y posteriormente vendió la participación que poseía, a principios de 1999. En 2011 el Grupo Claro vendió la totalidad de Mega a Bethia.

Explica que Bethia mantuvo la totalidad de las acciones hasta mayo de 2016, cuando confirmó la venta del 27,5% de Mega al grupo estadounidense Discovery Communications. Desde entonces, Bethia y Discovery Communications iniciaron una sociedad llamada Mega Media para ordenar la propiedad, operación y distribución del canal en Chile. Mega Media también opera radioemisoras, sitios web y canales por suscripción como Mega Plus, la señal hermana de Mega que fue lanzada en 2019.

3.2. Agrega que la expresión “mega” constituye un signo marcario de su creación que, debido a su trayectoria y prestigio, posee un alto grado de distintividad entre los usuarios, y que los productos y servicios que la actora presta están destinados a todos los hogares de Chile, por medio de señal abierta y de señal *online* a través de su página web *mega.cl*, por lo que un signo que contenga la expresión “mega” unido a elementos indicativos, como HIT y FM, es inevitablemente inductivo a error.

Porque la demandante también desarrolla actividades de radiodifusión, y tiene entre sus señales las radios Candela (95.3 FM), Carolina (99.3 FM), Infinita (100.1 FM), Tiempo (95.9 FM) y Romántica (104.1 FM), todas con transmisiones en línea a través de sus respectivas páginas web. Y puede decirse con toda propiedad que existe una íntima y exclusiva vinculación entre el término “MEGA” y la revocante, dado que constituye la expresión que la distingue desde el año 2001. Por su parte, los segmentos “HIT” y “FM” entregan inmediatamente información al público consumidor, y pueden hacerlo creer que se trata de una señal radial de su pertenencia, más aun cuando Red Televisiva Megavisión S.A. es titular de los dominios *MEGARADIO.CL* y *RADIOLAMEGA.CL*, (por lo que el dominio induce) a errores y confusiones respecto al origen empresarial de los servicios ofrecidos con él, que no guarda relación con el canal de televisión existente como tal desde hace más de 25 años.

3.3. Asimismo, es titular en Chile de una serie de registros de marcas bajo la expresión MEGA, y también posee otras en las que se combina dicho segmento con expresiones diversas, generando de esta manera en el público usuario o consumidor un conocimiento y convicción de que todas las denominaciones comerciales bajo la figura de una marca, nombre de dominio o razón social con el término MEGA corresponden (a la revocante).

En razón de esto, cualquier utilización por un tercero de la marca MEGA o de una expresión sustancialmente similar, como es el caso de “*mega90fm*”, producirá entre los usuarios una conexión inmediata con Red Televisiva Megavisión S.A. y con sus productos y servicios, por lo cual es escasa cualquier posibilidad de coexistencia pacífica.

No es posible concluir que la incorporación de los elementos “90” y “FM” a la denominación MEGA sea determinante para su diferenciación, pues la fonía del dominio en revocación es evidentemente similar al nombre, marcas comerciales y dominios de su propiedad, en especial al nombre de dominio *MEGA.CL*.

3.4. La protección que ha dado al signo MEGA contrasta con la situación del demandado de autos respecto de la expresión “MEGA90FM”, pues este no tiene derecho alguno sobre la misma desde el punto de vista de la Propiedad industrial, como muestra una simple búsqueda en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Además, en una búsqueda de los nombres de dominio inscritos que contengan la palabra MEGA no figura ninguno inscrito por el titular, y que pueda ser fundamento para invocar un interés preferente.

Resultan evidentes las coincidencias gráficas y fonéticas existentes entre el nombre de dominio inscrito por la demandada y las marcas y nombres de dominios del revocante, especialmente porque la palabra MEGA está íntegramente contenida en aquel, con la sola incorporación de los elementos (90) y FM, indicativos de actividades de radio.

Reitera que los servicios de Red Televisiva Megavisión S.A., prestados tanto a través de su página web mega.cl, como de aquellas otras dedicadas a las señales en línea de sus radios, lo identifican como una cadena televisiva y de radioemisión sumamente reconocida, por lo que el nombre de dominio disputado en autos no logra diferenciarse y no puede coexistir pacíficamente con sus marcas y dominios asociados a la expresión MEGA, sin que inevitablemente se produzcan errores o engaños a los consumidores.

3.5. Por último, el actor alega que su marca es efectivamente utilizada en el mercado, lo que demuestra que él invierte desde hace tiempo para posicionarla como tal en Chile y a nivel internacional, a través de su señal en línea. Entonces, nos encontramos frente a derechos preexistentes respecto del nombre de dominio en disputa que, sumado a la falta de derechos de propiedad industrial del demandado, constituyen un interés preferente a su favor.

Este derecho preferente rompe con el principio rector *First come, first served*, de modo que corresponde la revocación y la asignación del dominio en disputa a favor del revocante.

Finalmente, insiste en que, de rechazarse la demanda de revocación, se producirá confusión en el público consumidor y disminuirán las cualidades distintivas de la marca de su propiedad, con grave detrimento para los consumidores, quienes se verán expuestos a toda suerte de errores y confusiones tanto respecto al origen empresarial como a las cualidades intrínsecas de los productos (o servicios que se ofrezcan).

4.- Que la demandante acompañó una lista de aciertos extraída del sitio del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, pero no aportó títulos o certificados ni información precisa acerca de los registros que conforman tal elenco.

No obstante, el tribunal tendrá por acreditada la titularidad del revocante respecto de cuatro registros de la marca MEGA, mixta, que distinguen servicios en las Clases 38 y 41 del Clasificador Internacional, toda vez que ellos se encuentran citados en el cuerpo de la demanda de revocación, aparecen en la lista de aciertos y pueden verificarse en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es de público acceso.

Se probó también, a través de impresiones extraídas del sitio de NIC Chile, la titularidad de la demandante respecto de los nombres de dominio *radiolamega.cl*, *megadeportes.cl*, *megaradio.cl*, *mega.cl*, *megaradio.cl*, *megavisiondigital.cl*, *megavisionhd.cl*, *redtelevisivamegavision.cl*, *megavisiononline.cl*, *megaportal.cl*, *megafiesta.cl*, *anmega.cl*, *grupo-mega.cl*, *grupomega.cl*, *infomega.cl*, *mega-servicios.cl*, *megacanal.cl*, *megadeportes.cl*, *megaenvivo.cl*, *megahome.cl*, *megamujeres.cl*, *megamundial.cl*, *megaplus.cl*, *megatv.cl*, *megawebtv.cl*, *megavision.cl* y *mimega.cl*.

Además, se acompañaron los siguientes documentos no objetados: **a)** copia de la actual imagen corporativa de Red Televisiva Megavision S.A.; **b)** impresión de resultado de búsqueda del dominio mega.cl, que muestra logo actual de MEGA y programas asociados a este canal; **c)** copia de las sentencias dictadas en juicios de revocación de los nombres de dominio megaradio.cl, megafiesta.cl, megaportal.cl, megahogar.cl, mega-servicios.cl y megavacaciones.cl; **d)** impresión de búsqueda en Google de la expresión “Mega”, que da como resultados inmediatas páginas web asociadas al revocante.

El tribunal tendrá por acreditada, en virtud de los documentos acompañados, la naturaleza de la actividad empresarial del revocante y también el uso efectivo de sus signos distintivos en el mercado nacional.

5.- Que, con fecha 9 de noviembre de 2020, se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada.

6.- Que el titular no contestó la demanda.

7.- Que con fecha 11 de enero de 2021 se citó a las partes a oír sentencia.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente.

SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor.

TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y a aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el dominio *mega90fm.cl* y su marca MEGA, de la cobertura señalada en los vistos, y también en la semejanza con sus nombres de dominio *radiolamega.cl*, *megadeportes.cl*, *megaradio.cl*, *mega.cl*, *megaradio.cl*, *megavisiondigital.cl*, *megavisionhd.cl*, *redtelevisivamegavision.cl*, *megavisiononline.cl*, *megaportal.cl*, *megafiesta.cl*, *anmega.cl*, *grupo-mega.cl*, *grupomega.cl*, *infomega.cl*, *mega-servicios.cl*, *megacanal.cl*, *megadeportes.cl*, *megaenvivo.cl*, *megahome.cl*, *megamujeres.cl*, *megamundial.cl*, *megaplus.cl*, *megatv.cl*, *megawebsite.cl*, *megavision.cl* y *mimega.cl*, todos anteriores a la inscripción de aquel y que utiliza efectivamente en el mercado para la identificación de sus servicios, por lo cual la existencia y uso del primero genera confusión y lesiona sus derechos de propiedad industrial.

SEXTO: Que el titular del nombre de dominio no contestó la demanda ni acompañó prueba alguna destinada a acreditar su interés sobre el mismo, o a desvirtuar las probanzas aportadas por la revocante. Y si bien lo anterior no puede ser considerado como allanamiento, falta de ánimo, renuncia o admisión de los hechos alegados por la contraparte, impide al árbitro formarse una idea o convicción acerca de la existencia de un interés del demandado sobre el nombre de dominio en discordia, que pueda contrastarse con aquel invocado y probado por el actor.

SÉPTIMO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de las marcas comerciales y de los nombres de dominio, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones sobre los últimos que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien registró el nombre de dominio, para establecer si se vulnera el derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido.

OCTAVO: Que en la apreciación del riesgo de confusión invocado procede considerar diversos factores pertinentes, y en especial el conocimiento de la marca en el mercado, la asociación que pueda hacerse de ella con el signo que utiliza el demandado, el grado de similitud entre la marca y el dominio en cuestión y la relación entre los productos o servicios de que se trate.

NOVENO: Que la semejanza idónea para producir el riesgo de confusión debe provenir, con carácter directo, de una apreciación de conjunto, sintética, desde los elementos determinantes de cada unidad confrontada, sin descomponer su unidad, de modo que la estructura prevalezca sobre sus partes, porque es tal impresión global la que constituye el impacto visual y gráfico imprescindible para generar la confusión que el privilegio industrial trata de prevenir.

DÉCIMO: Que a juicio de este sentenciador, y conforme a los criterios antes descritos, la presencia del elemento prevalente MEGA ocasiona que el dominio concuerde en la idea representada por los signos del actor a los que se confronta, a partir del carácter distintivo singular que estos poseen en el sector de las telecomunicaciones, en general, y de la difusión de contenidos audiovisuales por Internet, en particular, y que el titular no puede ignorar; de modo que la similitud gráfica y fonética es suficiente para generar el error o confusión que la protección marcaria busca evitar.

UNDÉCIMO: Que además cabe reconocer, en la similitud de los servicios que ambas partes promocionan y ofrecen, un riesgo de confusión elevado, porque las afinidades entre ellos son de tal envergadura que acentúan la evocación de la marca y del giro empresarial del actor, y conforman un aprovechamiento injustificado de las representaciones positivas o atractivas de la denominación MEGA, amparada por registros marcarios anteriores.

DUODÉCIMO: Que la semejanza así establecida entre los signos distintivos del actor y el nombre de dominio *mega90fm.cl*, unida a la similitud de los servicios, induce a creer erróneamente que se trata de una actividad del mismo oferente u operador, o a creer que entre los agentes existen vínculos organizativos o económicos, y genera en los usuarios un error o confusión que afecta derechos preexistentes y vulnera los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

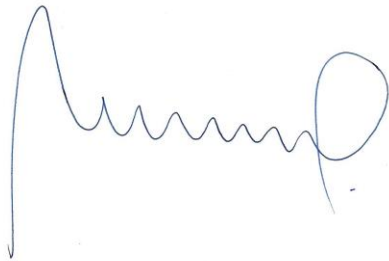
DECIMOTERCERO: Que la demandante ha acreditado un interés jurídico legítimo y anterior al ejercicio de la acción de revocación, que se funda en derechos de propiedad industrial sobre sus signos, por lo cual dicho interés resulta preferente frente a otro del titular, quien no ha formulado argumento alguno y no opone más que la inscripción.

RESUELVO:

Que se acoge la demanda y, en consecuencia, se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio **mega90fm.cl** a la revocante Red Televisiva Megavisión S.A..

Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web.

Autorizan en calidad de testigos don Felipe Herbage Sáez, Cédula de Identidad número 17.961.125-2, y don Julien Hanna Fassin, Cédula de Identidad número 17.702.988-2.

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'F' followed by a series of connected loops and a final circular flourish.

Felipe Herbage Sáez

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'H' and 'J' intertwined, with a horizontal line crossing through them and a final flourish.

Julien Hanna Fassin