

MAT: Arbitraje por revocación de nombre de dominio "t13.cl"
Rol N° 20840

Santiago, 7 de junio de 2018.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° 201801091559-20840, de fecha 13 de marzo de 2018, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto sobre revocación del nombre de dominio "**t13.cl**", Rol N° 20840, entre el titular del dominio **ldah ldah** y la revocante **Canal 13 SpA**. Dicha designación fue aceptada por el suscrito por resolución de fecha 13 de marzo de 2018.

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a una normativa especialmente dictada al efecto, denominada "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl", en adelante la "Reglamentación". Que la Política de Resolución de Controversias es la norma aplicable a las controversias por nombres de dominio .cl y que forma parte, a su vez, de la "Reglamentación". Que, de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador".

3.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, **Canal 13 SpA**, representada por el abogado don Alfredo Montaner Lewin, presentó con fecha 5 de abril de 2018 su demanda de revocación, en la cual sostuvo y argumentó esencialmente lo siguiente:

a) Que el nombre de dominio cuya revocación se demanda es "t13.cl", que se lee como "teletrece.cl". Pues bien, "TELETRECE" es una marca de Canal 13 SpA que se usa y goza de fama y notoriedad, ya que distingue desde hace décadas el Noticiero Central del Canal 13. Esto, claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general.

b) Que Canal 13 es un canal de televisión chileno privado, que se transmite en la señal 13 (en Santiago) abierta, y en la señal 22 de compañías de cable. El centro de televisión que aloja las instalaciones de producción y emisión del canal, ubicado en Providencia, posee más de 50.000 metros cuadrados de infraestructura. Que 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 transmite. Además, emite su señal a diversos países del mundo, ya sea a través de su señal Canal13 cable o vía Internet, por el sitio web www.13.cl. Hoy, Canal 13 constituye la red más extensa del país, con un total de 203 estaciones transmisoras instaladas desde Arica hasta el Continente Antártico.

c) Que dentro de los diversos programas televisivos que se transmiten a través de la señal de Canal 13, destaca el noticiero TELE TRECE, TELE13 o también denominado T13. Este noticiero nace el 1 de marzo de 1970 teniendo una emisión ininterrumpida hasta la fecha. Su consolidación como el noticiero nacional número uno y con mayor credibilidad se da a fines de los años 70, al ser una de las primeras transmisiones a color de la televisión chilena. Actualmente, T13 es el noticiero más longevo de la televisión chilena, siendo premiado por el Consejo Nacional de Televisión de Chile como el mejor programa periodístico del país.

d) Que, ya sea en calidad de propietaria o licenciataria, cuenta con una familia de marcas comerciales que corresponden o bien se estructuran en el signo "13", como

parte de su estrategia para proteger la denominación con la que se distingue en nuestro país. Estas marcas se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Ejemplos de dichas marcas son los siguientes:

- Registro N° 1.207.188, "TELETRECE", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 1.178.028, "TELE13", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 923.778, "TELETRECE", denominativa para distinguir servicios en clase 38.
- Registro N° 1.178.027 "T13", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 862.230, "TELETRECE AM", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 862.232, "TELETRECE AM", denominativa para distinguir servicios en clase 38.
- Registro N° 791.912, "13", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 792.032, "TRECE", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Solicitud N° 1.280.054, "13.2", denominativa para distinguir servicios en clase 38 y 41.
- Solicitud N° 1.283.245, "1 3", mixta para distinguir servicios en clase 38 y 41.
- Solicitud N° 1.266.861, "LOOP 13", denominativa para distinguir servicios en clase 38.
- Registro N° 1.288.183, "PAGINA 13", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 1.204.233, "CANAL 13", denominativa para distinguir servicios en clase 38.
- Registro N° 1.204.234, "CANAL 13", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 1.187.330, "RADIO 13", denominativa para distinguir servicios en clase 35.
- Registro N° 1.133.007, "DEPORTES .11", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 881.167, "TODO 13", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 888.765, "TODO 13", denominativa para distinguir servicios en clase 38.
- Registro N° 909.426, "ZONA 13", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 1.069.277, "MARTES 13", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 850.650, "CHILE 13", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 847.906, "MISION 13", denominativa para distinguir servicios en clase 41.
- Registro N° 835.854, "13 C", denominativa para distinguir servicios en clase 41.

e) De esta forma, señala ser titular de una familia de marcas comerciales para el signo "13" y en particular para las expresiones "TELETRECE", "TELE13" y "T13", utilizado profusamente en el mercado para distinguir sus servicios, que en caso de autos se encuentra íntegramente contenido en el dominio en disputa "t13.cl", y que tiene por objeto distinguir e identificar reconocidos servicios del área de las telecomunicaciones, de modo que el público usuario y consumidor la asocie fácilmente.

f) Que también es titular de varios nombres de dominio muy similares al disputado. Ejemplos de dichos dominios son los siguientes:

- t13 .cl
- 13.cl
- c13.cl
- 13tv.cl
- ml13.cl
- ve13.cl
- todo13.cl
- zona13.cl
- canal13.cl
- 13radios.cl
- 013.cl
- deportes13.cl
- 13trece.cl

g) Que resulta claro que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio "t13.cl" se verá inducido a error, más aun considerando que la revocante cuenta con una serie de marcas registradas y nombres de dominio cuyos elementos diferenciadores son "TELETRECE", "TELE13" y "T13" del prestigioso noticiario y el número "13" identificador de CANAL 13; y con un sitio web que da cuenta de la actividad que desarrolla en nuestro país. Por esto es que la asignación del dominio en el demandado simplemente fomentaría la confusión de los usuarios quienes relacionarían el dominio "t13.cl" con algo relativo a los servicios prestados por Canal 13 SpA.

h) Que las siglas "TL" se leen "TE ELE" o "TELE", el signo 13 reproduce la marca "TELETRECE" y "TELE13" y se asemeja en grado de causar confusión a la marca "T13", además de hacer expresa referencia al noticiario de Canal 13. Esto, claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general. Que parece razonable suponer que la inscripción de nombres de dominio tan cercanos al nombre o marca de alguna persona o entidad que goza de fama y notoriedad en el mercado tiene por finalidad un aprovechamiento de su reputación.

i) También cita y argumenta en su favor diversos criterios que serían aplicables en la resolución de conflictos por nombre de dominio, a saber:

- Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.
- Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.
- Uso efectivo en Internet del signo "13"
- Artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París.
- Criterio de la identidad.
- "First Come First Served", que no sería procedente en este caso, pues ha acreditado su interés preferente sobre el nombre de dominio.

4. En respaldo de sus pretensiones, la revocante acompañó los siguientes documentos:

- Memoria Anual año 2015 de CANAL 13 DE TELEVISION.
- Copia de los certificados de registro marcario individualizados en su presentación.
- Copia de los certificados de los nombres de dominio citados.
- Impresión del sitio web www.13.cl.
- Impresión de la búsqueda en Internet del dominio "TL13" en el buscador de Internet Google.
- Impresión del sitio web www.t13.cl

- Impresión del sitio Web www.facebook.com, en el que se puede apreciar la existencia de un sitio oficial de CANAL 13 TELEVISIÓN
- Impresión del sitio Web www.twitter.com, en el que se puede apreciar la existencia de un sitio web oficial de CANAL 13 TELEVISIÓN
- Impresión del sitio Web www.biobiochile.cl en donde aparece una noticia titulada "Canal 13 lidera en el rating durante transmisión de partido de Chile - Camerún".
- Impresión del sitio web www.radioagricultura.cl en donde aparece una noticia titulada "Así fue el debut de la nueva serie de Canal 13, "Papá Mono".
- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio colocolonoticias.cl.
- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio araucoempresas.cl.
- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio www.13.cl.
- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio radioteletrece.cl.
- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio radiotele13.cl.

5. Por resolución de fecha 17 de abril de 2018, se tuvo por interpuesta la demanda de revocación por parte **Canal 13 SpA** y se tuvieron por acompañados los documentos con citación. De la demanda se dio traslado a la titular del dominio por el término de 10 días corridos.

6. Con fecha 4 de mayo de 2018, se tuvo por evacuado el trámite de contestación en rebeldía del demandado.

7. Por resolución de fecha 14 de mayo de 2018, el suscrito declaró cerrado el debate y citó a las partes oír sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que conforme al artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL: *"Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL."*

Que la misma disposición añade *"Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política"*.

Que, asimismo, dicha norma señala que: *"El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción"*.

SEGUNDO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 18 de la Reglamentación, 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. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente de conformidad al artículo 19 de la misma Reglamentación.

TERCERO: Que, la revocante, Canal 13 SpA, ha comparecido dentro de plazo invocando un interés preferente de conformidad a lo prescrito en el citado artículo 19, señalando, entre otros argumentos, que es un famoso canal de televisión chileno y que es titular de diversas marcas y dominios estructuras en base al signo "13". Señala que el dominio "t13.cl" se lee como "teletrece.cl", marca registrada de su propiedad, que goza de fama y notoriedad en el mercado, pues distingue desde hace décadas su Noticiero Central.

CUARTO: Que, corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme reseña el profesor Joel González Castillo, *"no autoriza a hacer simples estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de su final veredicto"* (*"La fundamentación de las sentencias y la sana crítica"*, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, 2006, pp. 93 – 107). Lo anterior implica que, sin perjuicio de no regirse este Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho, lo cual sería contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto.

QUINTO: Que corresponde tener por acreditados los siguientes hechos, ya sea por su carácter público o notorio y/o porque fueron debidamente acreditados mediante documentos acompañados por una de las partes y no objetados por la contraria:

- Que la revocante es un famoso canal de televisión.
- Que TELETRECE, TELE13 o T13, son signos famosos que identifican y distinguen el noticiero de la revocante.
- Que la revocante es titular de las marcas registrada TELETRECE, TELE13 y T13, entre otras, para distinguir servicios de la clase 41.

SEXTO: Que corresponde en consecuencia tener por acreditado un legítimo interés y derecho de la revocante sobre las denominaciones **TELETRECE, TELE13 o T13**, basado en sus marcas comerciales y en el uso de dichos signos en el mercado. En efecto, dichos signos son ampliamente usados por la revocante para distinguir uno de sus programas televisivos, específicamente su Noticiero.

SEPTIMO: Que el nombre de dominio en conflicto "t13.cl" efectivamente se lee como "te ele trece", por lo que no contiene elementos que permitan distinguirlo substancialmente de los signos "TELETRECE", "TELE13" y "T13" de la revocante, sin que exista una diferenciación gráfica, fonética o conceptual distinta o relevante, lo que hace a los términos en conflicto coincidentes y substancialmente similares, y por lo mismo también permite a este Juez Árbitro crearse una opinión favorable de la consistencia de los argumentos de asociación o relación que hace la revocante. En efecto, un usuario promedio de la red Internet probablemente entenderá que el nombre de dominio disputado "**t13.cl**" corresponde a un sitio web vinculado al noticiero de la demandante.

OCTAVO: Que el titular del dominio no contestó la demanda dentro de plazo ni acompañó pruebas tendientes a acreditar su interés sobre el nombre de dominio, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte demandante. Si bien lo anterior no puede ser considerado como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la revocante, impiden al suscrito establecer su interés sobre el nombre de dominio y contrastarlo con el legítimo interés que ha acreditado la demandante.

NOVENO: Sin perjuicio de lo anterior, considerando el carácter notorio y famoso de las marcas de la revocante y que el sitio web t13.cl contiene referencias a Canal 13, es posible presumir fundadamente que el actual asignatario ha practicado una inscripción con la finalidad de beneficiarse ilegítimamente de la fama o reputación de un signo ajeno.

DECIMO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Precisamente, en este caso la demandante ha acreditado legítimos derechos previos a la inscripción del nombre de dominio, los cuales a juicio de este árbitro deben primar en este caso en particular.

UNDECIMO: Que conforme al artículo 14 de la Reglamentación: *"Será de 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 y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito"*.

DUOCEDIMO: Que, además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por la Reglamentación, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por la revocante para respaldar su pretensión, creándose la convicción de que su demanda debe ser acogida.

Y vistos, además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

- 1.- **Que se acoge la demanda de revocación deducida por Canal 13 SpA en contra de Idah Idah.**
- 2.- **Que se asigna el nombre de dominio "H13.cl" a Canal 13 SpA.**
- 3.- **Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas.**
- 4.- **Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.**

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Yair Riquelme Belmar
C.I. N° 15.340.185-3

Reinaldo Rosas Antipa
C.I. N° 16.830.974-0