

Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

losinfieles.cl

En Santiago a de 5 de Marzo de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio losinfieles.cl, vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos HERNAN ELADIO PEREZ VALLEJOS, Primer Solicitante, domiciliado en Casilla 1408, Los Ángeles, Los Ángeles; y por la otra RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. REP POR DE LA BARRA, ERNST & SIEBEL (RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A.), Segundo Solicitante, domiciliado Málaga 232 E, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 4 de Noviembre de 2011, se recibió en mi oficina Oficio **Nº 15265** materia solicita arbitraje dominio **losinfieles.cl** en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.
2. Que con fecha 10 de noviembre de 2011 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 21 de Noviembre de 2011, a las 12:00 horas, lo cuál consta en autos.
3. Que con fecha 21 de Noviembre de 2011, siendo las 12:10 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Primer solicitante HERNAN ELADIO PEREZ VALLEJOS, Rep. por Tito Lorenzo Muñoz, Abogado, para estos efectos ambos domiciliados en Monjitas, Nº 527, Of.403, Santiago; y con la asistencia del Segundo Solicitante, RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. REP POR DE LA BARRA, ERNST & SIEBEL (RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A.), Rep. por Matías Moreno Poblete y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la reglamentación NIC, sin embargo no se produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del procedimiento.

4. Que dentro del plazo de 15 días se presentaron argumentos de mejor derecho de parte del Primer Solicitante, los cuales se tuvo por presentados y por acompañados documentos bajo apercibimiento legal, con fecha 15 de Diciembre del 2011.
5. Que con fecha 16 de Diciembre, fuera del plazo otorgado se recibieron los argumentos del Segundo Solicitante a lo cual se proveyó que se resolverá en definitiva una vez vencido el plazo de 10 días hábiles para observaciones recíprocas con las observaciones que puedan haberse recibido o no.
6. Que con fecha 17 de Enero del 2012, según resolución de corrección de oficio de fecha se dejó constancia que dentro del plazo de 10 días otorgado para observaciones no se recibió escrito ni documento alguno de las partes.
7. Que en este sentido dada la oportunidad entregada para observaciones recíprocas sin haber recibido objeciones, documentos, observaciones, reposición o peticiones dentro del plazo otorgado y dada la naturaleza del procedimiento de árbitro arbitrador, resuelve tener por presentados los argumentos del Segundo Solicitante ya que a mayor abundamiento de lo expuesto, según las normas de procedimiento establecidas con fecha 21 de Noviembre del 2011 no consta ni se resolvió que ni este ni los otros plazos sean fatales.
8. Que en esa misma resolución de fecha corregida 17 de Enero del 2012 se citó a las partes a oír sentencia.
9. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:
 - I. El mandante requirió el dominio LOSINFIELES el 19 de Julio de 2011, realizando y cumpliendo con todos los requisitos administrativos y pagando los derechos correspondientes por esta inscripción.
 - II. El mandante es un importante productor musical, que desde hace mas de 3 años se ha posicionado en el mercado chileno con diversos grupos musicales. Se hace presente que el creador y dueño de la marca LOS INFIELES DE SANTA BARBARA, es Jonathan Carlos Illescas Sanhueza, presentada el 11 de Junio de 2010 mediante solicitud N° 909.258, registro N° 901.347 de fecha 29 de Octubre de 2010, quien es un socio en las actividades comerciales de mi mandante.
 - III. Como consta en la documentación que se acompañan en el primer otrosí, mi mandante es quien ha utilizado en el mercado chileno desde hace años un grupo musical con la denominación indicada.
 - IV. Nuestro dominios es LOSINFIELES.CL y el de la contraparte es INFIELES, que corresponde a un programa de televisión para adultos.
 - V. Que se sirva tener por acompañados los siguientes documentos:
 - 1) Fotocopia de la carátula de CD LOS INFIELES DE SANTA BARBARA.
 - 2) Fotocopia del CD LOS INFIELES DE SANTA BARBARA.
 - 3) Fotocopia del título del registro de la marca LOS INFIELES DE SANTA BARBARA

10. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

- I. Red de Televisión Chilevision S.A. es uno de los canales de televisión mas antiguos de Chile. Originalmente llamado canal 9, por su frecuencia.
- II. Su primera transmisión se realizó el 4 de Noviembre de 1960. En sus inicios fue una señal experimental que gracias al aporte del estado salía al aire solo los días viernes.
- III. En 1993 la Universidad de Chile se transformo a RTU en Sociedad Anónima y vendió el 49 % de su propiedad al consorcio televisivo venezolano VENEVISION. Así, el 1 de Octubre de 1993, paso a llamarse Chilevision S.A. y logro tener una cobertura nacional en Abril de 1994.
- IV. Siendo las temáticas del programa "**Fragmentos**" de toda índole (desde el documental hasta la comedia), Chilevision planea a mediados del 2004 la realización de un programa, que bajo el mismo concepto, y tuviera un tinte mas popular, semejante al reflejado en el "**Chacotero Sentimental**" naciendo entonces la idea del programa "**Infieles**".
- V. Con la idea antes expuesta, Chilevision procedió a inscribir la marca INFIELES en el Registro de Marcas bajo los números 724.978, 728.144 y 724.538 con fecha 9 de Mayo, 3 de Mayo y 23 de Junio de 2005 respectivamente, para cada una de las clases 9,16 y 38.
- VI. Por lo anterior se hace análisis del dominio materia de arbitraje y se compara con la expresión registrada por mi mandante como marca comercial, en otras palabras, el Primer Solicitante pretende apropiarse de una expresión creada por mi mandante y utilizada como programa de televisión durante más de siete años seguidos, todo lo cual nos parece inaceptable.
- VII. En concordancia con lo anterior debemos destacar que INFIELES o LOS INFIELES no es solo el nombre de un programa televisivo de gran éxito, sino que además corresponde a una marca comercial registrada por esta para distinguir los servicios de clase 38, que incluyen por cierto los servicios de Internet.
- VIII. Por lo antes expuesto, en este caso no es posible hacer un análisis basado en el principio de first come, first Server, pues el Primer Solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el dominio materia de este arbitraje. por el contrario, y tal como quedara demostrado en el curso de este arbitraje, los derechos de mi mandante son anteriores y de rango constitucional, de forma que necesariamente debe en este caso determinarse la base legal que las partes tienen para ser asignatarias del dominio en litigio.
- IX. Que se sirva tener por acompañados los siguientes documentos:
 - 1) Copia del registro 728.144 de la marca INFIELES en la clase 38.
 - 2) Copia del registro 724.538 de la marca INFIELES en la clase 16.
 - 3) Copia del registro 724.978 de la marca INFIELES en la clase 09.
 - 4) Copia extraída de prensa.cl que da cuenta de la participación de Marlen Olivari en el programa INFIELES de CHV.
 - 5) Copia extraída de chv.cl que da cuenta de los capítulos emitidos por mi mandante durante los años 2010 y 211.

VISTOS:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio.
2. Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado losinfieles.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.
3. Que el Primer Solicitante basa sus argumento de su mejor derecho en ser el titular y creador de una marca registrada en Chile LOS INFIELES DE SANTA BARBARA que corresponde a un grupo musical, Que entre los argumentos del Primer Solicitante se encuentra el uso anterior que haría del dominio y de la expresión LOS INFIELES, pero que sin embargo no logra acreditar tal aseveración con la prueba rendida, ya que toda la prueba acompañada se refiere a LOS INFIELES DE SANTA BARBARA como un conjunto, unido a que la marca registrada LOS INFIELES DE SANTA BARBARA se otorgó por parte de INAPI con protección al conjunto, esto es sin protección a los elementos individualmente considerados como podrían ser LOS INFIELES, SANTA, y BARBARA respectivamente.
4. Que por su parte el Segundo Solicitante ha acreditado ser el titular de diversos registros marcarios para la marca INFIELES, y que es un programa de televisión transmitido a todo Chile desde hace ya más de una década por lo que además se trata de una marca famosa y notoria en Chile.
5. Que en adición el Segundo Solicitante posee registro marcario en clase 38 que precisamente cubre servicios de comunicaciones y de Internet, y que la expresión LOS no es de ninguna forma suficiente para crear las diferencias gráficas y fonéticas que permitan distinguir la marca registrada INFIELES de la expresión LOSINFIELES, que se está solicitando como nombre de dominio.
6. Que en estas circunstancias, siendo INFIELES una marca registrada en varias clases incluyendo clase 38 y famosa y notoria en Chile es que no puede otorgarse un dominio casi idéntico como es LOSINFIELES.CL a un tercero no titular de la marca sin causar confusiones a los usuarios de la Internet y un menoscabo a la marca registrada INFIELES. Unido a lo anterior lo ya expuesto con respecto al Primer Solicitante en relación a que su registro marcario y como es conocido efectivamente por el público según prueba rendida es LOS INFIELES DE SANTA BARBARA.
7. Que en virtud de lo expuesto es del todo concluyente que el mejor derecho acreditado a través de registros marcarios en diversas clases, incluyendo clase 38 y de la fama y notoriedad de la cual goza la marca del Segundo Solicitante en autos, es que dicho solicitante posee un mejor derecho sobre el dominio en disputa.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio LOSINFIELES.CL a RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. REP POR DE LA BARRA, ERNST & SIEBEL (RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A.), Segundo Solicitante.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Faviola Godoy Vega, Rut: 15.430.652-8 y doña Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilio.



GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.



FAVIOLA GODOY VEGA
RUT: 15.430.652-8



CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 17.251.225-9