

Conflicto por Asignación de Nombre de Dominio

Sentencia Definitiva

Hans Ernst May Fonseca v. Red Televisiva Megavision S.A.

<megarealityshow.cl>

OF02749 – Rol 058/2003

1. PARTES

Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: Don «Hans Ernst May Fonseca», domiciliado en Camino la Viña 12.180, Las Condes, Santiago, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», quien comparece por sí.

1.2. Segundo Solicitante: «Red Televisiva Megavision S.A.», domiciliada para estos efectos en Apoquindo 3721, piso 13, Las Condes, Santiago, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por la abogada doña María Paulina Bardón Calvo.

2. NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio <megarealityshow.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio o SLD «en disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo Solicitante.

3. ÍTER PROCESAL

Con fecha 28 de noviembre de 2002, don Hans Ernst May Fonseca solicitó la inscripción del nombre de dominio <megarealityshow.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCh», Red Televisiva Megavision S.A. solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <megarealityshow.cl> con fecha 10 de diciembre de 2002, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficio OF02749, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 28 de marzo de 2003, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 18 de abril de 2003, a las 19.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile

y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol N° 058-2003.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 2 de abril de 2003 se notificó a las partes la suspensión de la audiencia, citan dolas para el día 22 de abril de 2003, a las 19.30 horas, en la sede del tribunal.

Con fecha 22 de abril de 2003 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia del Primer Solicitante don Hans Ernst May Fonseca, y de doña María Paulina Bardón Calvo, representante del Segundo Solicitante Red Televisiva Megavisión S.A., en presencia de este árbitro y con la asistencia del egresado de Derecho don Ricardo Montero Castillo, quien ofició como actuario.

No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Con posterioridad, y con igual fecha 22 de abril de 2003, este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, la cual fue notificada a las partes por correo electrónico con igual fecha. En el Artículo Primero de la referida resolución, literal A.), se dispuso que en caso que las partes presenten un avenimiento destinado a poner término al presente litigio, hasta el día 30 de abril de 2003, de ser aprobado, se dictaría sentencia definitiva resolviendo la asignación del nombre de dominio en disputa. En el literal B.) se indicó el monto de los honorarios arbitrales de cargo del Segundo Solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo final del apartado 8 del Anexo, y se dispuso que toda resolución dictada en este proceso produciría efectos desde que sea notificada a las partes por fax, correo ordinario, expreso o certificado, o por correo electrónico.

Las demás reglas de procedimiento establecidas en la referida resolución fueron básicamente las siguientes:

“Artículo Segundo: Sólo en caso que el segundo solicitante cumpla oportunamente con la consignación indicada en el apartado B) del artículo Primero de esta resolución, este tribunal dictará una resolución en la cual fijará un plazo para que ambas partes presenten por escrito los argumentos en virtud de los cuales solicitan que el nombre de dominio en disputa les sea asignado. En dicha presentación cada parte deberá acompañar además las pruebas en que funda su pretensión.

“Artículo Tercero: Vencido el plazo anterior, el tribunal dictará una resolución en la cual fijará un plazo para que ambas partes presenten por escrito los descargos, réplicas u objeciones a las presentaciones y/o pruebas contrarias, pudiendo acompañar nuevas pruebas.

“Vencido este último plazo, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia. Desde entonces, no se admitirán presentaciones de ninguna especie. Con todo, hasta antes de la dictación de sentencia definitiva, el tribunal podrá dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.”

En la referida resolución se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.

Con fecha 28 de abril de 2003, Red Televisiva Megavisión S.A. cumplió con la carga impuesta en la resolución indicada de fecha 22 de abril de 2003, consignando oportunamente los honorarios arbitrales.

Con fecha 9 de mayo de 2003 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Que el Segundo Solicitante cumplió oportunamente con la consignación de los honorarios arbitrales; Y visto además lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución de fecha 22 de abril de 2003 que contiene las

normas de procedimiento; SE RESUELVE: Ambas partes tendrán plazo hasta el día 20 de mayo de 2003, para presentar, en documento impreso y firmado, los argumentos en virtud de los cuales solicitan que el nombre de dominio en disputa les sea asignado. En dicha presentación cada parte deberá acompañar además las pruebas en que funda su pretensión.- Las partes deberán además dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la citada resolución de fecha 22 de abril de 2003, que contiene las normas de procedimiento.»

Con fecha 19 de mayo de 2003 el Segundo Solicitante pidió una prórroga del plazo antes dictado, a lo cual este árbitro accedió mediante resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Como se pide, se prorroga para ambas partes, por única vez, el plazo establecido en la resolución de fecha 9 de mayo de 2003, hasta el día 26 de mayo de 2003».

Con fecha 26 de mayo de 2003, don Hans Ernst May Fonseca presentó un escrito dando cumplimiento a la referida resolución de fecha 9 de mayo de 2003, en adelante el «Escrito Principal del Primer Solicitante». En dicho escrito, esta parte acompaña un listado de nombres de dominio que contienen la palabra «mega», inscritos a nombre de diversos titulares, fallos arbitrales dictados en conflictos sobre nombres de dominio que a su juicio corresponderían a expresiones genéricas, y un artículo publicado por el abogado don Juan Pablo Silva acerca de la registrabilidad de nombres de dominio genéricos.

Con igual fecha 26 de mayo de 2003, Red Televisiva Megavision S.A. presentó un escrito dando cumplimiento a la referida resolución de fecha 19 de mayo de 2003, en adelante el «Escrito Principal del Segundo Solicitante». En dicho escrito, esta parte acompaña los siguientes documentos:

1. Copia simple del título del registro No. 625.255, de la marca MEGA, para distinguir servicios de la clase 35.
2. Copia simple del título del registro No. 625.256, de la marca MEGA, para distinguir servicios de la clase 38.
3. Copia simple del título del registro No. 625.257, de la marca MEGA, para distinguir servicios de la clase 35.
4. Copia simple del título del registro No. 625.258, de la marca MEGA, para distinguir servicios de la clase 38.
5. Copia simple del título del registro No. 660.314, de la marca MEGA, para distinguir servicios de la clase 41.
6. Copia simple del título del registro No. 660.341, de la marca MEGA, para distinguir servicios de la clase 41.
7. Impresión de la página web “tarifaspublicitarias.com” en la cual se da cuenta del rating del programa MEKANO al tiempo de presentarse la solicitud que impugna.
8. Fotocopias simples de e-mails intercambiados entre las partes.
9. Fotocopias simples de las solicitudes del Primer Solicitante para los nombres de dominio “megashow.cl”, “megareality.cl”, “megachat.cl” y “mega-realityshow.cl”.

Con fecha 14 de junio de 2003 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «A la presentación realizada por el primer solicitante con fecha 26 de mayo de 2003: A LO PRINCIPAL: Por efectuada la presentación, se resolverá en definitiva. AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER OTROSIES: Por acompañados, pudiendo ejercerse la facultad de impugnación dentro del término del traslado que se confiere más abajo. Por esta misma vía, dése copia digitalizada de dicha presentación al segundo solicitante, sin perjuicio de su facultad de solicitar al tribunal copia impresa de la misma, así como de los documentos presentados.- A la presentación realizada por el segundo solicitante con fecha 26 de mayo de 2003: A LO PRINCIPAL: Por efectuada la presentación, se resolverá en definitiva. AL PRIMER OTROSI: Por acompañados, pudiendo ejercerse la facultad de impugnación dentro del término del traslado que se confiere más abajo. AL SEGUNDO OTROSI: Por acompañados, con citación, y téngase presente. Por esta misma vía, dése copia digitalizada de dicha presentación al primer solicitante, sin perjuicio de su facultad de solicitar al tribunal copia impresa de la misma, así como de los documentos presentados.- Ambas partes tendrán plazo hasta el día 25 de junio de 2003, para presentar, en documento impreso y firmado, los descargos, réplicas u objeciones a las presentaciones y/o pruebas contrarias, pudiendo acompañar nuevas pruebas. Ambas partes deberán además dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la resolución de fecha que contiene las normas de procedimiento.»

Con fecha 17 de junio de 2003, Red Televisiva Megavision S.A. presentó un escrito evacuando el traslado conferido en la resolución de fecha 14 de junio de 2003, en adelante la «Réplica del Segundo Solicitante».

Con igual fecha 25 de junio de 2003, don Hans Ernst May Fonseca presentó por su parte un escrito evacuando el traslado conferido en la resolución de fecha 14 de junio de 2003, en adelante la «Réplica del Primer Solicitante».

Finalmente, con fecha 25 de julio de 2003 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «A la presentación realizada por el segundo solicitante con fecha 17 de junio de 2003: Por evacuado el traslado.- A la presentación realizada por el primer solicitante con fecha 25 de junio de 2003: Por evacuado el traslado y se resolverá en definitiva.- Por esta misma vía, dése copia digitalizada de las presentaciones en que recae esta resolución, sin perjuicio de la facultad de solicitar al tribunal copias materiales de las mismas.- Autos para fallo.»

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primer Solicitante, don Hans Ernst May Fonseca

El Primer Solicitante don Hans Ernst May Fonseca es una persona natural, estudiante de derecho.

De los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, constan los siguientes hechos personales del Primer Solicitante:

- Que con fechas 21 de enero, 28 de enero y 18 de febrero de 2003, el Primer Solicitante envió a la abogada representante del Segundo Solicitante, señora Paulina Bardón, diversos correos electrónicos intentando alcanzar un acuerdo antes del inicio del juicio arbitral, señala espera recibir «propuestas concretas» de parte del Segundo Solicitante, luego señala que esperará hasta el día 21 de febrero de 2003 para recibir propuestas, posteriormente indica estar dispuesto a desistirse de su solicitud a cambio del reembolso de los gastos que habría invertido para desarrollar un proyecto, los cuales avaluó en la suma de \$935.000. Posteriormente, esta aparte señala que tales gastos corresponderían al pago de servicios de *web hosting* y desarrollo del sitio *web*.

- Que con posterioridad a la audiencia de conciliación celebrada entre las partes a instancias de este sentenciador, con fecha 29 de abril 2003, el Primer Solicitante solicitó ante NIC Chile los nombres de dominio <megareality.cl> y <megashow.cl>, posteriormente, con fecha 6 de mayo de 2003, solicitó los nombres de dominio <mega-realityshow.cl> y <megachat.cl>. Luego, con fecha 26 de mayo de 2003 solicitó, a nombre de su padre, don Hans Helmut Ernst May Skibba, los nombres de dominio <megacanal.cl>, <megapremios.cl>, <megapublicidad> y <megatv.cl>, ninguno de los cuales fueron pagados en su oportunidad, todo lo cual fue hecho, conforme lo señala el propio Primer Solicitante, para ver la reacción de la contraparte respecto de esta materia.

- Según consta personalmente a este sentenciador, y así ha sido además reconocido por el Primer Solicitante expresamente en autos, el nombre de dominio en disputa jamás ha sido usado hasta la fecha de este fallo, como sitio web en Internet.

4.2. En relación al Segundo Solicitante, Red Televisiva Megavision S.A.

El Segundo Solicitante Red Televisiva Megavision S.A. es una sociedad del giro de su denominación.

De los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, constan los siguientes hechos:

- Que es titular de la marca MEGA, registrada en Chile bajo los números de registro 625.255, 625.256, 625.257, 625.258, 660.314 y 660.341, para distinguir servicios de las clases 35, 38, 41, todos ellos relativos al rubro televisivo, según las siguientes descripciones:

- «Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina; servicios de propaganda o publicidad radiada o televisada; servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos; servicios de asesorías en dirección de negocios; servicios de distribución de muestras directamente o por correo; servicios de registros, transcripción, composición, transmisión o grabación de comunicaciones escritas», clase 35.

- «Servicios de difusión y comunicaciones en general, programas hablados radiados y televisados, agencia de prensa e información, edición, producción y reproducción de programas radiofónicos, de televisión, dirección de films, difusión de programas de televisión y material cinematográfico», clase 38.
- «Producción, presentación y enlace en cadena de programas de radio y televisión; servicios de entretenimiento vía televisión, noticias e información de actualidad; servicios de información relacionados con temas de interés general», clase 41.
- Que el Segundo Solicitante rechazó la oferta de venta del nombre de dominio formulada por el Primer Solicitante, según lo expuesto supra 4.1., en la suma indicada por éste, ya que a juicio del Segundo Solicitante sólo correspondía reembolsar los gastos en que el Primer Solicitante hubiera incurrido a la fecha, puesto que el dominio impugnado contenía una marca famosa registrada.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Presentación Principal del Primer Solicitante

En su escrito principal, el Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

- Que la idea de iniciar un proyecto virtual destinado a los jóvenes chilenos por medio de las páginas web “portaldefotos.cl” y “megarealityshow.cl”, surgió como consecuencia de haber detectado que la mayoría de los portales nacionales similares sólo permiten la publicación y las visitas a sus bases de datos –relacionadas con fotografías, información variada y cámaras web abiertas– por medio de un cobro en dinero o bien, por medio del cumplimiento de un sinnúmero de trabas, tales como llenar formularios interminables. En consecuencia, la finalidad fue desarrollar un proyecto que culmine en un portal totalmente gratuito para los usuarios y que les permita publicar e informar lo que ellos estimen conveniente de manera totalmente libre y sin trabas engorrosas.
- Que pretende sea posible financiar el desarrollo y la mantención de sus páginas web por medio de la publicidad, en proporción a la cantidad de visitas que tengan las páginas. La idea es asociar ambas páginas web, portaldefotos.cl y megarealityshow.cl, pero enfocando cada una de ellas a una finalidad determinada: “portaldefotos” enfocada a la publicación de fotografías y datos personales para hacerse conocido o conocida en la web, y “megarealityshow” enfocada a permitir que cada usuario que así lo desee se inscriba en un listado conformado por quienes quieren “abrir” gratuitamente su cámara web al público que visite la página. El desarrollo del proyecto contempla la censura de aquellas publicaciones atentatorias contra la moral y las buenas costumbres, como asimismo la eliminación del listado de aquellos usuarios cuyas cámaras “abiertas” se empeñen en atentar contra los valores cristiano occidentales nacionales. Con ello, se pretende dar un giro a la actual tendencia enfermiza de asociar todo con el sexo y con el exhibicionismo desmesurado.
- Que ha incurrido en algunos gastos iniciales del proyecto, tales como arriendo de un servicio de *web hosting*, diseño de página, contratación a honorarios de estudiantes de diseño gráfico, entre otros. Por ese motivo decidió en su momento no ceder el nombre de dominio en disputa si no se le cancelaban todos aquellos gastos en los que había incurrido a la fecha y que evidentemente cuentan con sus respectivas facturas y boletas.
- Que ha decidido paralizar momentáneamente el desarrollo del proyecto producto del presente litigio, ya que no cree moralmente justo comenzar a usar libremente un nombre de dominio respecto de cual aún no existe un derecho consolidado.
- Que el término “Megarealityshow” está compuesto por tres palabras de carácter genérico: “Mega”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa grande, gigante; “Reality” y “Show” son palabras provenientes del idioma inglés y cuyo significado –también genérico– es “realidad” y “espectáculo” respectivamente. “Megarealityshow” es, en consecuencia, un término genérico y como tal, imposible de ser inscrito como marca registrada en el Registro de Propiedad Industrial, según se desprende de los artículos 20 letra e) y 21 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial.

- Que no existe la marca registrada “Megarealityshow”, lo cual es fácilmente verificable a través de las publicaciones en la página web del Departamento de Propiedad Industrial, link marcas. Por ello debiese descartarse de plano relacionar el término genérico “Megarealityshow” con el ámbito del derecho marcario, puesto que no se está afectando marca registrada alguna.

- Que existen un sinnúmero de empresas y de personas naturales que tienen registrado como marca o como nombre de dominio .cl alguna palabra, término o frase de publicidad que contenga –única o parcialmente– el término “mega”. Aquellos registros e inscripciones les fueron permitidos y por ende, están enmarcados dentro de la legalidad vigente contemplada por la Ley 19.039 de Propiedad Industrial y por el Reglamento para el Funcionamiento de Nombres de Dominio .CL de Nic Chile respectivamente. Por ende y como consecuencia de ello, por regla general sí está permitido por la Ley Comercial, Marcaria y por el Reglamento de para el Funcionamiento de Nombres de Dominio .CL, que un mismo nombre, término o palabra pueda ser empleado –única o parcialmente– por no sólo una entidad o persona natural, sino que por varias a la vez. Por ejemplo, existe la marca registrada y el nombre de dominio .cl Megavisión, Megajohnson, Helados Mega, Mega Proyectos, Mega Eventos, etc., como consta en el Registro de Marcas Registradas del Departamento de Propiedad Industrial y en el Registro de nombres de Dominio .Cl.

- Que al estar permitido el uso de una misma palabra o término por más de una empresa o persona natural, se está manifestando el espíritu de nuestra legislación que tiene por fin evitar cualquier tipo de monopolio, limitación o traba al “derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen” contemplado en el artículo 19 número 21 de nuestra Constitución Política de la República, constituyendo un principio general recogido por todo nuestro ordenamiento jurídico.

- Que el espíritu característico en materia de Nombres de Dominio en Internet es el “first come, first serve”, en cuanto a que la inscripción del nombre de dominio .cl no sea idéntica a una marca ya existente. Como en el caso del término genérico “Megarealityshow” no existe una marca que lo respalde, esta frase característica “first come, first serve” se debiese aplicar íntegramente. La mayor parte de la jurisprudencia en materia de resolución de conflictos por nombres de dominio .cl se inclina por esta postura. Incluso existen algunos casos más extremos en los cuales, a pesar de existir una marca registrada, se concede la inscripción del nombre de dominio al primer solicitante.

- Que existen opiniones de abogados especialistas en derecho marcario quienes opinan que los registros de nombres de dominios genéricos no son censurables, a menos que correspondan a instituciones, caso en el cual habría abuso si el solicitante no está relacionado con tales instituciones.

- Que en la inscripción del término genérico como nombre de dominio .cl hay claramente una intención de desarrollar un proyecto serio y lograr un resultado exitoso. Por ello es que existe buena fe de parte del primer solicitante y por ende, en ningún caso puede haber mala fe en la inscripción de un término genérico, cual es en este caso particular “Megarealityshow”

- Que Red Televisiva Megarealityshow comenzó a explotar el género del Reality Show a fines del año 2002, transmitiendo su programación tanto por televisión abierta como por internet a través de su propia y principal página web, cual es megavisión.cl. Jamás demostró interés alguno por usar un nombre de dominio de internet distinto y genérico para la transmisión de su programación. Recién a instancias de mi primera solicitud del nombre de dominio cuya litis nos ocupa, deciden oponerse a ella, lo cual demuestra un pobre interés en respetar la libertad de emprendimiento de los particulares y un total desconocimiento del hecho que un término genérico es de uso común y que está permitida su libre inscripción en el Registro de Nombres de dominio .cl que lleva Nic Chile.

- Que al segundo solicitante, al parecer, en forma de milagro, se le ocurrió que el término “megarealityshow” puede servirle para sus propósitos televisivos, que últimamente no hacen más que mostrar cuerpos semidesnudos y juegos semi-eróticos en horario para todo espectador.

- Que los fundamentos de derecho en que en que apoya su solicitud son los siguientes: Constitución Política de la República, artículo 19 número 21; Ley 19.039 de Propiedad Industrial, artículos 20 letra e) y 21; Reglamento para el Funcionamiento de Nombres de Dominio .CL de Nic Chile, principalmente en sus artículos 6, 7, 9, 10, 12, 14 y 22; Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile; y la equidad.

- Que solicita que se condene en costas al segundo solicitante.

5.2. Presentación principal del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

- Que Red Televisiva Megavisión S.A., en adelante MEGA, prestigiosa empresa dedicada al rubro de las comunicaciones televisivas, opera bajo la razón social Megavisión desde hace años y es profusamente conocida en el mercado bajo la denominación MEGA, diminutivo de su razón social y marca registrada con notoriedad en nuestro país.

- Que es titular de los registros Nos. 356.614 y 363.204, para la marca MEGAVISION desde el año 1990, mismo año en que se dio inicio a las transmisiones del canal de televisión de igual nombre, canal que en la actualidad se disputa el segundo lugar de sintonía nacional, siendo indiscutidamente, uno de los medios de comunicación más importantes de nuestro país.

- Que, derivados de la marca comercial MEGAVISIÓN, existen una infinidad de registros marcarios que complementan la expresión, entre los que podemos señalar MEGAPESOS (reg. 362.780 y 362.781), MEGACCIÓN (reg. 390.246), MEGACLIP (reg. 390.248), MEGAOKE (reg. 457.252), PROMEGA (reg. 479.547), MEGANOTICIAS (regs. 538.178 y 658.375), MEGAMES (reg. 625.254), MEGAKIDS (regs. 640.484, 640.485, 640.486), MEGAFILMS (reg. 640.487), entre otros, y entre los que se debe destacar con especial atención los múltiples registros marcarios para la expresión MEGA, expresión que se ha vuelto con los años el distintivo innegable, sigla por la que el público televidente identifica en forma inequívoca a Red Televisiva Megavisión S.A.

- Que la marca MEGA se encuentra registrada en nuestro país bajo los siguientes números de registro: 625.255, 625.256, 625.257, 625.258, 660.314 y 660.341.

- Que el nombre de dominio en disputa está compuesto de su marca emblemática MEGA, junto a la expresión de carácter genérico -en idioma inglés- REALITY SHOW, expresión ésta última de pública difusión, al corresponder a un formato televisivo de programación que se caracteriza por la transmisión en directo y en forma continuada de la vida diaria de personas que viven en una "casa-estudio", o recinto análogo, ambientada especialmente para el fin de poder transmitir por televisión hasta el más mínimo detalle de la vida de las personas que habitan en ella, formato que ya había sido experimentado en el extranjero, con resultados de audiencia abismantes.

- Que en Chile, la primera vez que se llevó a cabo este tipo de "experimento" televisivo, fue a través de MEGA, específicamente como parte del exitoso programa juvenil MEKANO, llamándolo "REFUGIO MEKANO" y publicitándolo como "el primer reality show de la televisión chilena". Las transmisiones del reality show comenzaron en noviembre de 2002 (sin perjuicio que se publicitaron desde mucho antes en el programa MEKANO), tanto por televisión como por Internet, alcanzando el máximo de audiencia durante el verano, específicamente en enero de 2003, momento en el que llegaron a verificarse más de 7,7 millones de páginas desplegadas por usuarios de Internet en el sitio web que transmitía las 24 horas del REFUGIO MEKANO.

- Que en este contexto, y en el momento en que la expresión reality show ya había alcanzado notoriedad a todo nivel, con fecha 28 de noviembre de 2002, el primer solicitante de la presente disputa, el señor Hans Ernst May Fonseca, solicita el nombre de dominio "megarealityshow.cl", en un evidente intento de sacar provecho del posicionamiento que en ese momento había ganado el concepto de reality show en conjunción con la marca MEGA, todo a través del programa juvenil MEKANO que a la fecha obtenía una audiencia cercana al 30%, tal como puede comprobarse del artículo publicado en octubre del año 2002 por el sitio web "tarifaspUBLICITARIAS.com", empresa dedicada a la divulgación de tarifas publicitarias.

- Que con fecha 21 de enero de 2003 el señor May envía a esta parte un mensaje intentando alcanzar un acuerdo antes del inicio del juicio arbitral. El día 28 de enero y el día 13 de febrero de 2003, el señor May nos reitera su intención de alcanzar un acuerdo señalando que queda a la espera de nuestras "propuestas", en el último mensaje nos señala que en caso de no obtener respuesta de nuestra parte antes del 21 de febrero "no aceptaré propuesta alguna y procederé al desarrollo del proyecto en mente". Frente a nuestra respuesta que señala que sólo estaríamos dispuestos a cancelarle los gastos en que hubiera incurrido a la fecha, pues el dominio en cuestión contenía una marca famosa registrada, el señor May, en e-mail de fecha 18 de febrero de 2003, nos señaló que los gastos en los que había incurrido a la fecha alcanzaban los \$935.000, lo que por cierto nos pareció un exceso para un proyecto que según los propios dichos del señor May estaba "en mente". Con fecha 21 de febrero de 2003, el señor May nos envía un e-mail manifestando su "decepción por el trato recibido", y afirmando que estaba dispuesto a ceder el dominio "por absolutamente nada a cambio", salvo los gastos (\$935.000). Luego amenaza en

forma velada que dirigirá e-mail a Nic Chile y a Megavisión para denunciar nuestra falta de interés en su “gratuita” oferta.

- Que, tras llevarse cabo la audiencia de conciliación citada por el señor árbitro a cargo de la resolución de este conflicto, el señor May solicitó ante Nic Chile los nuevos nombres de dominio “megareality.cl” y “megashow.cl”. Luego, con fecha con fecha 6 de mayo de 2003, el primer solicitante solicita nuevamente otros nombres de dominio que vulneran la marca registrada MEGA, a saber, los nombres de dominio “mega-realityshow.cl” y “megachat.cl”, en un evidente intento de obligar a esta parte a iniciar sendos litigios de impugnación, en los cuales como oponente o solicitante competitivo, tendrá que solventar todos los gastos inherentes a los procedimientos que correspondan.

- Que el artículo 14 del reglamento de Nic Chile señala que las solicitudes de nombres de dominio no deberán vulnerar derechos adquiridos de terceros.

- Que el primer solicitante sea condenado en costas.

5.3. Réplica del Primer Solicitante

En descargo a la presentación antes reseñada, el Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

- Que los “grandes logros” comerciales, económicos y de sintonía logrados últimamente por el segundo solicitante se deben a la gran programación cultural transmitida por Red Televisiva Megavisión, consistentes principalmente en la exposición desmesurada de cuerpos adolescentes semidesnudos a la hora del té, bailes eróticos y duchas sensuales por las noches, etc.

- Que Red Televisiva Megavisión ha actuado de mala fe al intentar en forma extemporánea adjudicarse el término genérico “megarealityshow”, teniendo todas las posibilidades de haberlo solicitado con anterioridad.

- Que Red Televisiva Megavisión puede ser titular de varias marcas comerciales que contengan o no el término “mega”, pero lo concreto es que Megavisión simplemente no es titular de la marca comercial “megarealityshow”, puesto que esta marca no existe.

- Que desgraciadamente es un estudiante de derecho y no un gran canal de televisión, en consecuencia, no se entiende el temor expresado por la contraparte, en cuanto a sacar posicionamiento de un término genérico; parece irrisorio que se insinúe que con una simple inscripción y proyecto se pudiese afectar de alguna manera a Red Televisiva Megavisión.

- Que no es el único en este país que emplea o que pretende emplear el término genérico “reality show”; Canal 13, TVN y algunos sitios de Internet asimismo utilizan este término.

- Que antes de decidir inscribir el nombre de dominio en disputa se preocupó de verificar en el Registro de Propiedad Industrial si existía o no algún derecho de propiedad marcario respecto de aquel, y como simplemente no existe la marca “megarealityshow” dedujo conforme a derecho que su inscripción no vulneraría derecho alguno, puesto que sin marca debidamente inscrita no hay derecho marcario alguno: “de la nada, nada procede”.

- Que efectivamente su intención inicial fue llegar a un acuerdo con la contraparte durante el término que Nic Chile – en su reglamento – contempla y promueve para tales efectos. Para tales efectos Nic Chile fija una audiencia de conciliación en su oficina, a la cual la contraparte simplemente no acudió. Es por ello que se le recomendó ponerse en contacto con los representantes de Red Televisiva Megavisión para ver la posibilidad de lograr un acuerdo antes del inicio de un juicio arbitral. Aquello fue precisamente lo que se hizo y, frente a la expresa solicitud de la abogada de la contraparte, que pidió una propuesta y someramente sus fundamentos, finalmente concreté mi propuesta. Que su propuesta efectivamente consistía en el pago de la suma de \$ 935.000.- para efectos de solventar los gastos en que hasta la fecha había incurrido en el desarrollo de la primera fase del proyecto. Evidentemente todos estos gastos constan en facturas y boletas que, en caso de haber existido acuerdo, hubiesen sido expuestas y facilitadas para demostrar su veracidad.

- Que es efectivo que con posterioridad a la primera audiencia solicitó 4 nombres de dominio .cl que incluían el término “mega”, lo cual fue únicamente para ver la reacción de la contraparte

respecto de esta materia. Que con posterioridad a dichas 4 inscripciones, inscribió otros 5 nombres de dominio .cl a nombre de su padre, don Hans Helmut May Skibba, y que “obviamente” (sic.) no pagó ninguno de ellos, también para ver las reacciones de la contraparte y por motivos personales. Que, en todo caso, nunca se constituyó en titular de dichos nombres de dominio y aunque así hubiese sido, aquello escaparía al conflicto en cuestión y a la competencia relativa a esta causa.

- Que desconoce quiénes solicitaron los nombres de dominio “hermanossindolor.cl”, “morandekoncompania.cl” y “checopete.cl”, ya que no acostumbra usar “palos blancos”, por lo cual las suposiciones de la contraparte son una falta de seriedad y una injuria grave en contra de su intachable persona.

5.4. Réplica del Segundo Solicitante

En descargo a la Presentación Principal del Primer Solicitante, el Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

- Que no es efectivo que la solicitud “megarealityshow.cl” corresponda a una expresión genérica, pues la misma contiene nada menos que la marca más importante de Red Televisiva Megavisión S.A. (MEGA), en conjunción con un término genérico referido específicamente al rubro televisivo (REALITY SHOW).

- Que llama la atención que la contraparte haya desperdiciado nuevamente la oportunidad de acreditar los elevados gastos en los cuales dice haber incurrido.

- Que además de los nombres de dominio solicitados por la contraparte en abierta vulneración a la marca MEGA, los cuales fueron detallados en el escrito principal presentado por esta parte, con fecha 26 de mayo de 2003 se solicitaron los siguientes nombres de dominio a nombre del señor Hans Helmut Ernst May Skibba: megacanal.cl, megapremios.cl, megapublicidad, megatv.cl. Que además llama la atención que con idéntica fecha se hayan presentado además las siguientes solicitudes a nombre de la señora Emmy Ruth Ignacia Moreno Acuña: megames.cl, megaoperaciontriumfo.cl, megaprogramacion.cl, megaseries.cl, megatalkshow.cl.

- Que en vista de estos nuevos antecedentes, esta parte no puede más que confirmar que estamos frente a una persona que está actuando no sólo de mala fe, sino en forma agresiva y temeraria, haciendo un mal uso y abusando de los mecanismos computacionales provistos por el sistema de Nic Chile.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Introducción y normativa general

El presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el cual dispone que «Los árbitros tendrán el carácter de ‘arbitrador’, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno». Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 N° 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá «las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales.

En relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero del art. 12 de la RNCh señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse aquella contenida en el art. 12, párrafo 1º, conforme al cual «Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación».

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero del art. 14 de la RNCh 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».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar cuál es la situación jurídica en que se hallan las partes en este tipo de conflictos, con respecto al nombre de dominio disputado, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica a continuación, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio disputado, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se resuelve y analiza este conflicto.

6.1.2. La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado *first come first served*, conforme al cual la asignación de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algún supuesto de excepción que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este último esquema, el primer solicitante está en una posición de ventaja inicial respecto de los solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sólo cede si se demuestra que el primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha venido en denominarse —con mayor o menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de dominio disputado¹.

El principio en cuestión se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignación de un nombre de un dominio secundario es coetánea con su solicitud, y por tanto corresponde más bien a una denominación para explicar en forma breve cómo funcionan técnicamente tales sistemas, pero de allí a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos jurídicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado. Por lo mismo, en el sistema que rige la asignación de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a más de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignación definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, cabe señalar que la aplicación general o preferente del citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y sólo se alude a él de manera tangencial a propósito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el árbitro, disponiendo que en tal caso «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, párrafo 4º, del Anexo). En opinión de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en análisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio jurídico guarda armonía con los aforismos romanos «*prior in tempore, potior in iure*» o «*prior in tempore, prior in re*». Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden de prelación o jerárquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o si por el contrario se trata de una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es menester decidir además bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contrarie 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». Dicha norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepción; luego, estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas está en situación de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demás solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignación, cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en análisis, facultad que no está reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo *first come first served* no puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas las solicitudes en conflicto se *mantengan* en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de *ultima ratio*.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretación sistemática o analógica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, párrafo 4º, del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada norma es la única que alude al principio *first come first served*, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliación, «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestión únicamente cuando no queda otra vía de solución que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y sólo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicación de este principio sólo resultará armónica y consecuente en tanto exista una situación análoga a la contemplada en la citada norma, esto es, únicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situación jurídica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonía con el principio de imparcialidad de la administración de justicia, el cual se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se vería con el pie forzado a resolver sobre la base de un juicio *ex ante* y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podría concluirse que el sistema de la RNCh establece un esquema perjudicado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentación la que ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignación posterior y no coetánea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.

6.1.3. Normas y principios aplicables en la resolución de un conflicto por asignación de nombre de dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio *first come first served* en la resolución de un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del TLD <.cl>, sólo queda por resolver cuáles son aquellas otras normas o principios jurídicos conforme a las cuales debe decidirse dicha controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto *supra* 6.1.1., deben complementarse adecuadamente las disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de prudencia y equidad.

En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría normas vigentes sobre abusos de

publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros. La apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia y equidad.

Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir de guía al sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá asignar el SLD litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodológica— deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh. Sin pretender agotar la temática, pueden mencionarse a título ejemplar el criterio de la *identidad*, que implica preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso o presente mayor similitud o vinculación lógica; el criterio *cronológico*, que significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la *notoriedad*, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; el criterio del *abuso de derecho*, que tendrá incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; el criterio de la *buena o mala fe*, para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh²; y el criterio del *derecho preferente*, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detentan derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza. Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o acaso imposible— solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los principios de prudencia y equidad aplicables³.

6.1.4. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el artículo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y alcance de las tres hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

a) *Solicitud que contraría normas sobre abusos de publicidad*: Esta primera hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»⁴, el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un *web*, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo⁵.

Podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria) son aplicables en la materia, pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en opinión de este árbitro la aplicación de dicho Código, al no ser norma de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante *erga omnes*, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de revocación en análisis, mas no por ello desechable por otro capítulo, como se indica más abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad⁶ o bien a futuro.

b) *Solicitud que contraría principios de competencia leal o ética mercantil*: Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guía ilustrativa tanto las *normas expresas* sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios generales* propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto (por ejemplo, Constitución Política de la República, D.L. 211, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los principios allí consagrados ciertamente la trascienden.

c) *Solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros*: A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado; y

(ii) que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos *mediante* la solicitud misma.⁷

Es menester agregar, además, que la afectación a derechos adquiridos puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

En suma, conforme, a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta *se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado*, siempre que *el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado*.

6.1.5. Recapitulación

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las solicitudes en controversia incurren en la previsión dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es, si infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y equidad. En caso de no existir infracción de dicha norma, el conflicto deberá resolverse únicamente recurriendo a los principios de prudencia y equidad, según lo expuesto *supra* 6.1.3.

6.2. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad

A este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados *supra* 6.1.4., cabe concluir que, conforme al

mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil.

En efecto, en primer término, el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión completa «mega reality show» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

Por otro lado, en cuanto a la posible infracción a algún principio de competencia leal o ética mercantil, cabe señalar que, de conformidad a los antecedentes de autos, los ámbitos de actividad del Primer Solicitante y del Segundo Solicitante son diferentes, ya que mientras éste es un canal de televisión, aquél es un estudiante de derecho, por lo cual objetivamente no existe competencia comercial entre ellos, de manera que mal podría cualquiera de las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o la ética mercantil.

Si bien es cierto que, según el Primer Solicitante, éste pensaba utilizar el nombre de dominio litigioso en un rubro que, en los hechos, colisionaría con el ámbito de actividad del Segundo Solicitante, a saber, el rubro de los «reality shows», tales afirmaciones jamás fueron acreditadas en autos, y por ende objetivamente no pasan de ser meros dichos no probados y por ende irrelevantes en la especie.

6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

Adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen o no derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles derechos válidamente adquiridos por las partes de autos, ya que a ellas se limita la controversia.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho más arriba en relación a que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, *siempre que* el titular de dicha solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

El Primer Solicitante no ha demostrado derecho alguno o interés legítimo en algún nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a su solicitud sobre dicho nombre de dominio.

Si bien dicha parte sostiene que la expresión en análisis sería genérica o carente de novedad, y por tanto podría ser apropiada por cualquiera como nombre de dominio, tal argumentación es improcedente en la especie, ya que la referida expresión contiene una marca registrada vigente a nombre de la contraparte, como se indica más abajo.

A diferencia de la situación del Primer Solicitante, se encuentra ampliamente acreditado en autos —*supra* 4.2.— que el Segundo Solicitante es titular de la marca MEGA, registrada a su nombre en Chile desde el mes de marzo de 2002, expresión que además forma parte integrante de su nombre social «Red Televisiva Megavision S.A.», marca que distingue servicios de las clases 35, 38 y 41.

En efecto, la marca MEGA fue solicitada a registro en el mes de septiembre de 2001 y actualmente se encuentra registrada, desde el mes de marzo de 2002, bajo los números de registro 625.255, 625.256, 625.257, 625.258, 660.314 y 660.341, para distinguir servicios relativos al rubro televisivo, a saber, servicios de «publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina; servicios de propaganda o publicidad radiada o televisada; servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos; servicios de asesorías en dirección de negocios; servicios de distribución de muestras directamente o por correo; servicios de registros, transcripción, composición, transmisión o grabación de comunicaciones escritas», clase 35; «servicios de difusión y comunicaciones en general, programas hablados radiados y televisados, agencia de prensa e información, edición, producción y reproducción de programas radiofónicos, de televisión, dirección de films, difusión de programas

de televisión y material cinematográfico», clase 38; y servicios de «producción, presentación y enlace en cadena de programas de radio y televisión; servicios de entretenimiento vía televisión, noticias e información de actualidad; servicios de información relacionados con temas de interés general», clase 41.

De lo anterior se concluye que el Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre la marca comercial MEGA, con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa presentada por el Primer Solicitante. Además, dicha marca MEGA está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado.

En consecuencia, el dominio litigioso contiene una marca registrada a nombre del Segundo Solicitante, marca que goza además de fama y notoriedad en nuestro medio, antecedentes que, en este estadio de análisis, llevan a presumir que dicho nombre de dominio resulta indiciario de un potencial riesgo de confusión en los usuarios de la red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca MEGA y con el canal de televisión homónimo. Tal hipótesis podría ser contradicha o enervada si, por ejemplo, el Primer Solicitante fuese titular de derechos preexistentes pertinentes para sostener su nombre de dominio, o bien si las expresiones adicionales agregadas en el SLD fuesen de tal entidad que pudieran evitar o romper el aludido riesgo de confusión.

En la especie, según se ha indicado más arriba, el Primer Solicitante carece de todo derecho pertinente que sea fundamento para su solicitud sobre el nombre de dominio litigioso, por lo cual es necesario determinar si, en el SLD del dominio en análisis, los elementos adicionales al vocablo «mega» permiten o no romper el riesgo de asociación y potencial confusión aludidos.

La respuesta es evidentemente negativa. En efecto, el agregado «reality show», lejos de diferenciar ontológica o semánticamente el dominio en disputa de la marca MEGA, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión. En este sentido, nadie desconoce que la expresión «reality show» corresponde a un tipo de programa de televisión, de manera que al agregar a la famosa marca MEGA el nombre de un tipo de programa de televisión, lo que se hace en definitiva es reforzar la necesaria asociación que cualquier usuario de la red en nuestro medio hará entre dicho nombre de dominio y el canal de televisión titular de la afamada marca MEGA. La situación en análisis es la misma que se plantearía frente a frases tales como «MEGA matinal» o «MEGA noticiero», o incluso —si hipotéticamente se tratara de marcas de otros canales de televisión— la situación de autos sería la misma que se plantearía ante casos tales como, por ejemplo, «TVN Reality Show», «Canal 13 Reality Show», «Chilevisión Reality Show», etc.

Por su parte, ninguno de los descargos formulados por el Primer Solicitante resultan pertinentes a juicio de este sentenciador.

En efecto, los argumentos de dicha parte en orden a que la palabra «mega» sería genérica o carente de novedad resultan improcedentes en la especie, ya que la referida expresión es una marca registrada vigente y por tanto plenamente válida. Por lo mismo, las pruebas que el Primer Solicitante acompañó a los autos para justificar su argumentación resultan improcedentes y no pertinentes en la especie.

También sostiene dicha parte que existen muchos nombres de dominio que contienen la palabra «mega», lo cual tampoco tiene relevancia en la especie, ya que la materia objeto de esta controversia es el nombre de dominio en disputa y no otros de terceros, sobre los cuales no corresponde a este árbitro pronunciarse. Por otro lado, el hecho que existan tales nombres de dominio no implica que la expresión «mega» sea apropiable por cualquiera, dado que, como se ha dicho más arriba, ésta corresponde a una marca registrada y plenamente válida, siendo improcedente que se discuta en esta sede acerca del carácter distintivo de la referida marca.

Tampoco se acoge el argumento del Primer Solicitante en el sentido que no existe marca registrada «megarealityshow» y que por lo tanto el caso de autos no puede vincularse al derecho de marcas. Tal conclusión es, a juicio de este árbitro, un grave error, dado que la afectación a un derecho marcario, mediante un nombre de dominio, no se verifica única y exclusivamente mediante la reproducción exacta e íntegra de una marca, sino que bien puede producirse con la sola incorporación de ésta dentro un conjunto gramatical mayor, o incluso con la reproducción de la parte o núcleo más destacado o principal de una marca. Para estos efectos, lo determinante es el potencial de asociación y confusión, y no necesariamente las coincidencias matemáticamente exactas.

El Primer Solicitante también señala que la contraparte decidió presentar su solicitud de registro del nombre de dominio en disputa, únicamente como consecuencia de la Primera Solicitud, lo cual demostraría desinterés previo en dicha expresión y un desconocimiento a la libertad de emprendimiento de los particulares. Tal postura es igualmente equivocada, dado que ningún titular de derechos marcarios está obligado a inscribir, como nombre de dominio, todas y cada una de las expresiones imaginables que contengan su marca, lo cual sería además imposible, dado que las combinaciones son infinitas. Por tanto, es perfectamente legítima la reacción de un titular marcario ante una solicitud de nombre de dominio cuyo SLD contenga su marca y que, en conjunto, pueda prestarse para confusión o resultar engañosa o denigratoria.

Como consecuencia de lo expuesto en este apartado, y conforme a los postulados contenidos en este fallo, se concluye que la solicitud del nombre de dominio litigioso, presentada por el Primer Solicitante, perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial MEGA.

6.4. Conclusiones

Las conclusiones precedentes se adecuan y resultan armónicas con los principios de prudencia y equidad.

En efecto, además de las consideraciones expuestas en el apartado precedente, cabe agregar que los antecedentes de autos llevan a concluir que los objetivos del Primer Solicitante para solicitar el nombre de dominio en disputa resultan poco claros. En este sentido, es un hecho acreditado que dicha parte se acercó espontáneamente al Segundo Solicitante intentando llegar a un acuerdo que evitara el presente proceso arbitral, acuerdo que, según la propuesta del Primer Solicitante, implicaba para éste obtener una suma de dinero de parte del Segundo Solicitante. También está acreditado en autos que el Primer Solicitante avaluó el precio solicitado en la suma de \$935.000.-, por concepto de reembolso de supuestos gastos incurridos. Sin embargo, el Primer Solicitante jamás acompañó a los autos documento alguno que justificara el precio cobrado, habiendo tenido todas las facilidades y oportunidades para hacerlo. Por tanto, el propio Primer Solicitante ha tendido un manto de duda acerca de si realmente desembolsó los montos que señala y, yendo más allá, acerca de si realmente tuvo la voluntad real de desarrollar un sitio con contenido de «reality show», como señala. Cabe agregar además que el Primer Solicitante ha señalado que los supuestos gastos incurridos fueron destinados, en parte, a la contratación de servicios de *web hosting*, lo cual resulta extraño si se tiene en cuenta que dicha parte jamás habilitó el nombre de dominio litigioso como sitio *web*, lo cual ha sido reconocido expresamente en autos por dicha parte, y tampoco acreditó otra forma de uso que requiera un servicio de *hosting*.

Por otro lado, se encuentra acreditado que el Primer Solicitante, con posterioridad a la primera audiencia de conciliación de autos, solicitó la inscripción de cuatro nombres de dominio, a su nombre, que incluían el término «mega», y posteriormente solicitó otros cinco a nombre de su padre, ninguno de los cuales ni siquiera fue pagado en su oportunidad, todo lo cual ha sido reconocido por dicha parte y justificado, textualmente, «para ver la reacción de la contraparte respecto de esta materia». Tal conducta y los objetivos confesados, resultan, a juicio de este sentenciador, una actuación totalmente reprochable, que demuestra además una desnaturalización y un abuso del sistema de registro de nombres de dominio, que no hace sino debilitar aún más la feble postura del Primer Solicitante.

En virtud de todos estas consideraciones precedentes y teniendo presente las conclusiones relativas a los derechos adquiridos del Segundo Solicitante y la finalidad de evitar la confusión en los usuarios de la red Internet, resulta entonces del todo razonable rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

6.5. Costas

El párrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar».

En la especie, a juicio de este sentenciador, no se configuran de manera palpable ninguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a todos los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud del nombre de dominio <megarealityshow.cl> presentada por don Hans Ernst May Fonseca contraría los derechos válidamente adquiridos por Red Televisiva Megavision S.A. sobre su marca comercial «MEGA», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, y en consecuencia, SE RESUELVE:

—Recházase la solicitud del nombre de dominio <megarealityshow.cl> presentada por don Hans Ernst May Fonseca.

—Asígnase el nombre de dominio <megarealityshow.cl> a Red Televisiva Megavision S.A.

Las costas del arbitraje serán soportadas únicamente por el Segundo Solicitante. Autorícese la presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 9 de diciembre de 2003.

NOTAS:

¹ La tesis del «mejor derecho» *sobre el nombre de dominio* litigioso es utilizada de manera recurrente en numerosos fallos arbitrales e invocada comúnmente en la práctica del ramo, no obstante que envuelve un error conceptual contenido ya en su sola enunciación. En efecto, así formulada, la tesis supone que en un conflicto por asignación de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna de las partes litigantes— una de ellas ya detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, lo que obviamente es erróneo, no sólo porque éste aún no ha sido asignado, sino porque los posibles derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en rigor, únicamente sirven de fundamento para sostener el *interés* legítimo de ser asignatario del nombre de dominio litigioso. Además, la tesis en cuestión supone que al menos dos partes detentan algún tipo de derecho, ya que sólo puede haber un *mejor derecho* allí donde confluyen al menos dos derechos, debiendo decidirse cuál de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en análisis se la utiliza sin distinciones, incluso cuando únicamente una de las partes litigantes ha acreditado algún tipo de derecho que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.

² Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción de *revocación* de nombres de dominio, del punto de vista sistemático nada impide utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por *asignación* de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parámetros de texto positivo son válidos para decidir la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido aún asignado.

³ Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignación del nombre de dominio <dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.

⁴ Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D. Oficial 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

⁵ Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero la situación planteada tendría por objeto únicamente declarar la infracción a la norma de la RNCh en análisis, mas no responsabilidades penales.

⁶ Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya aplicabilidad en la

materia que nos ocupa, si bien difícil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La *publicidad*, propaganda y difusión que por *cualquier medio* hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».

⁷ El contenido de este apartado precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.