Santiago, 10 de Nov. de 2007

Juicio discoplay.cl
Rol 62-2007

VISTOS:

Que mediante OF07924 de Nic Chile de 30 de Agosto pasado, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **"discoplay.cl".**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 31 de Agosto de 2007 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día Jueves 13 de Sept. de 2007 a las 16:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, notificándoseles la misma por carta certificada de 31 de Agosto de 2007, lo que consta en autos.

Que con fecha 13 de Sept., a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia. El primer solicitante Leandro Jhonath Pardo Loyola, no asistió y el segundo PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, – a través de doña Claudia Maria Méndez Massardo, con poder delegado del abogado don Matías Somarriva, de Sargent & Krahn-, manifestó su interés para la asignación del nombre de dominio a su representada.

Que conforme lo dispuesto en el Art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación por la inasistencia del primer solicitante, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta.

Que en el procedimiento fijado se señaló un plazo de 10 días para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó sus argumentos y pruebas, lo que consta en autos.

Y VISTOS ADEMÁS:

PRIMERO: Que, fecha 28 de Sept. de 2007, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, abogado, en representación de la Pontificia U. Católica de Chile, en adelante el "segundo solicitante", interpuso demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa, y expuso como argumentos para su mejor derecho, entre otros, los siguientes:

a) Que La Pontificia Universidad Católica de Chile, fundada en 1888, es una institución privada con aportes económicos del Estado, compuesta por 18 facultades que, distribuidas en cuatro campus, acogen a 21.363 estudiantes, dentro de los cuales se cuentan 18.172 estudiantes de pre-grado, 1.813 estudiantes de magíster, 628 estudiantes de doctorado y 744 estudiantes de postítulo. Su cuerpo docente esta formado por 2.549 profesionales, dentro de los cuales más de 115 son reconocidos académicos extranjeros. Además, forma parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el canal de televisión de cobertura nacional, Canal 13, que es reconocido por la calidad de sus programas y producciones.

La radio "**PLAY** FM" forma parte del holding de medios de Canal 13, y como tal es una empresa filial de la P.UC, la que tuvo su lanzamiento el 2006,.ocupando el dial 100.9 de la frecuencia FM. Es un medio principalmente dirigido al público universitario, joven y adulto joven, ofreciendo una gran cantidad de música contemporánea junto con información organizada bajo el formato de "columnas" las que corresponden a comentarios sobre el acontecer nacional realizados por gente destacada en diversos ámbitos, y dirigida por Gabriel Polgatti.
A principios de este año la radio firmó un convenio con la empresa Telmex para la entrega de servicios de conectividad satelital con el fin de poder disponer de una mejor señal en las regiones más extremas del país. De este modo, se

permitirá aumentar aún más el número de auditores que fielmente siguen la radioemisora, logrando así emular, en otras ciudades del país, el éxito que se ha logrado en la capital. Actualmente, la radio goza de gran aceptación entre el público, tanto masculino como femenino lo que ha incidido positivamente en los ingresos de la radio, todo ello debido a la calidad de los programas conjuntamente con una muy buena campaña publicitaria que ha potenciado la marca **PLAY** FM.

b) Su mandante es la legítima usuaria de la marca "**PLAY** FM", que corresponde a la reconocida radioemisora y para proteger sus derechos de propiedad industrial, solicit[o los siguientes registros marcarios:

- Solicitud Nº 713.745 "RADIO **PLAY** FM", denominativa, para distinguir servicios de clase 38.
- Solicitud Nº 713.744 "RADIO **PLAY** FM 100.9", denominativa, para distinguir servicios de clase 38.
- Solicitud Nº 713.742 "**PLAY** FM", denominativa, para distinguir servicios de clase 38.

c) Que su mandante es propietaria de una reconocida radioemisora que ocupa un lugar destacado entre la audiencia nacional. El nombre de dicha radio es "**PLAY** FM" la cual goza de gran popularidad entre los auditores quienes identifican y distinguen dicha radio por la expresión "**PLAY**".La expresión "**PLAY**" coincide con el elemento determinante del nombre de dominio en disputa "DISCO**PLAY**.CL" que corresponde al nombre que identifica la radio y cuyo registro marcario se encuentra solicitado ante el Departamento de Propiedad Industrial. De su sola comparación se puede comprobar la similitud entre el nombre de dominio en conflicto, las marcas solicitadas por su mandante y los nombres de dominio de los cuales es titular:

- **PLAY** FM (marca solicitada por su mandante)
- DISCO**PLAY**.CL (nombre de dominio en disputa)
- GAME**PLAY**.CL (nombre de dominio de su mandante)
- AUDIO**PLAY**.CL (nombre de dominio de su mandante)

El hecho de que el dominio se componga además de la palabra "DISCO", lejos de diferenciarlo de la PUC, contribuye aún más a la confusión, puesto que la radio **PLAY** FM lanzó durante el año 2006 el **DISCO** compacto doble "*Pure Acoustic*", que contiene una compilación de temas musicales acústicos frecuentemente tocados en dicha radioemisora. Por ello, la palabra DISCO podría ser indicativa de dicho **DISCO** compacto editado por **PLAY** FM, lo cual evidentemente induciría a error a los usuarios de la red que asociarán el nombre de dominio en disputa con la radio **PLAY** FM y, consecuencialmente, con la PUC.

Además su mandante es titular de varios nombres de dominio que se estructuran sobre la palabra **PLAY** y otra expresión relacionada con la radioemisora, como por ejemplo: GAME**PLAY**.CL, EXTREME**PLAY**.CL o AUDIO**PLAY**.CL, de ahí que es natural que los usuarios de Internet al verse enfrentados a un nombre de dominio que contenga la expresión **PLAY** más otra expresión vinculada a **PLAY** FM, tenderán a relacionar dicho nombre de dominio con la radio de la PUC.

d) La PUC es titular además, de los siguientes nombres de dominio en Internet relacionados, los que demuestran un mejor derecho para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa:

- FIESTAS**PLAY**FM.CL
- **PLAY**FM.CL
- FM**PLAY**.CL
- RADIO**PLAY**.CL
- RADIO**PLAY**FM.CL
- **PLAY**MIX.CL
- GAME**PLAY**.CL
- FIESTAS-**PLAY**.CL
- EXTREME**PLAY**.CL
- AUDIO**PLAY**.CL

e) Luego de describir a los nombres de dominio y su importancia, se refiere a los diversos criterios aplicables a estos conflictos, entre otros, el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo; el Criterio de la Identidad; el

Criterio de marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio y las normas aplicables por la ICANN, la OMPI y el NIC – CHILE, todas las cuales reconocen la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, como un hecho universalmente aceptado, y finalmente, el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.

SEGUNDO: Que, el demandante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:
1. Copia de las solicitudes de registro de marca referidos,
2. Copia de los certificados de nombre de dominio indicados,
3. Impresión de sitio web www.playfm.cl
4. Impresión del link http://www.feriadeldisco.cl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsPFDD/MIXartista.htm?pr_partID=000000387992 donde consta el disco compacto "Pure Acoustic" aludido.

TERCERO: Que, el primer solicitante no allegó sus argumentos ni adjuntó pruebas, como consta en autos y según se certificó con fecha 2 de Oct. 2007.

CUARTO: Que, con fecha 11 de Oct. de 2007, el segundo solicitante solicitó al Tribunal se le asignara el nombre de dominio en disputa, dada la rebeldía de la contraria y el abandono que hizo de su presentación.

QUINTO: Que, con fecha 12 de Octubre de 2007, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe establecerse cual es la posición de las partes a su respecto a los luz de los argumentos y pruebas rendidas. Existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio.

SEGUNDO: Que don Leandro Jhonath Pardo Loyola es el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que le ampara con la presunción de mejor derecho a su favor, conocida como principio "first come, first served", el cual sin embargo, no es una presunción de derecho, y puede ceder ante prueba contraria.

TERCERO: Que el primer solicitante no compareció en esta causa, ni ha formulado planteamiento alguno, por lo que este sentenciador carece de información respecto de sus motivaciones, al tiempo que tampoco cuenta con antecedentes respecto a la legitimidad de sus derechos, debido a lo cual este Tribunal deberá formarse convicción solo con los elementos disponibles, y su inactividad procesal es un elemento no menor a tener en consideración.

CUARTO: Que la parte demandante la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, para los efectos de acreditar un legítimo derecho del nombre de dominio en disputa, ha invocado que es usuaria de la marca comercial PLAY FM y RADIO PLAY FM, cuyo registro ha solicitado al DPI, según consta de los documentos que acompañó oportunamente, y ha hecho valer sus argumentaciones y consideraciones, fundada en argumentos objetivos, precisos y demostrables y ha respaldado tener un legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de dominio discoplay.cl, fundado esencialmente en un uso actual, y en formas de protección jurídica y transmisión al público, por ejemplo, en el uso como nombre o signo identificatorio o por su solicitud de registro como marca comercial y que a mayor abundamiento, la actora tiene registrado varios nombres de dominio que también portan el nombre PLAY, antecedentes todos que representan un mejor derecho y que obran en su favor.

QUINTO: Que se estima que la demandante es usuaria de la expresión PLAY y que el demandado, al inscribir para si el nombre de dominio discoplay.cl actúa de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de solicitudes de registros marcarios, sino que fluye del análisis sistemático de todos los antecedentes acompañados, y en

especial la fama y notoriedad del uso extensivo de la expresión PLAY confieren en conjunto al usuario de dicha denominacion, un mejor derecho sobre el nombre de dominio DISCOPLAY.cl, pues la notoriedad alcanzada es indiscutible e innegable, por lo que existen o se ha generado un posicionamiento específico y existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y la Universidad que representa el solicitante.

SEXTO: Que la sola circunstancia de ser el demandante titular de nombres de dominio que contiene la expresión "PLAY, se estimará por este juez como argumento matriz para acoger la demanda de oposición, lo que ha avalado con los antecedentes de mejor derecho que obran en su favor, e indudablemente, la solicitud de los registros marcarios también ya indicados. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante, respecto del nombre de dominio DISCOPLAY.CL toda vez que cualquier consumidor o usuario que digite discoplay.cl, creerá que esta ingresando al portal de la demandante. Por todo lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del demandante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa discoplay.cl.

SEPTIMO: Que en este caso particular, el principio first come, first served, debe ceder ante el mejor derecho del segundo, puesto que los únicos registros marcarios casi idénticos al nombre de dominio en disputa, los posee el segundo solicitante. Prima pues, por analogía, en opinión de este árbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo en cuestión, criterio recogido asimismo por la UDRP, desarrollada por la ICANN, política que reconoce la aplicación de este criterio, el que también recoge la OMPI y la Reglamentación de Nic Chile.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustar su actuar a la calidad de arbitrador, 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. Que justamente, sobre la base de estos principios es que este Arbitro ha valorado los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante, para respaldar su pretensión, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde el mejor derecho sobre el dominio discoplay.cl.

NOVENO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio discoplay.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de ningún otro.

DECIMO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:
Acoger la demanda de oposición de fs. 19 y por lo tanto asignar el nombre de dominio **discoplay.cl** a la **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE**, RUT 81.698.900-0

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza este fallo el Notario don Max Ordóñez, suplente del Titular don Pedro Sadá Azar.