Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **opticauniverso.cl**
Oficio OF08482

VISTOS:

1. Que con fecha 25 de septiembre de 2007, don LEONARDO IVAN BUROTTO ESPINOZA, solicita la inscripción del nombre de dominio **opticauniverso.cl**. Posteriormente, con fecha 3 de octubre de 2007, FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., representada en calidad de contacto administrativo por don HECTOR LOYOLA NOVOA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **opticauniverso.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF08482, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 7 de enero de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 15 de enero de 2008, a las 17:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 15 de enero de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don HECTOR LOYOLA NOVOA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro;

5. Que con fecha 26 de marzo de 2008, don HECTOR LOYOLA NOVOA, en representación del Segundo Solicitante, FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., presenta demanda de asignación del dominio **opticauniverso.cl**, señalando que su giro son los servicios de comunicaciones y, en particular, la radiodifusión por medio de la conocida radioemisora de cobertura nacional UNIVERSO F.M., presente con una frecuencia en la Región Metropolitana y con otras doce en las regiones primera, tercera, cuarta, quinta, novena, décima, undécima y duodécima.

   Añade el Segundo Solicitante que **"RADIO UNIVERSO"** goza de una importante y conocida presencia en el mercado nacional de la radiofonía, con un uso acreditado de su denominación unido al uso e implantación notable de la marca **"UNIVERSO"** y sus variantes, creada y explotada por FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., que se asocia directa y naturalmente con ella y sus servicios descritos, y con la amplia cobertura de amparo correspondiente a sus registros.

   Agrega el Segundo Solicitante que la radioemisora posee una vasta audiencia en todo el territorio nacional y se identifica originalmente con la línea musical de "clásicos de los 80's", que ha marcado con gran suceso la programación nacional, pues muchas otras radioemisoras F.M. han incluido también programas de tendencia similar o han incorporado discografía de los ochenta en su formato cotidiano.

   El Segundo Solicitante indica que **"UNIVERSO"** es una marca renombrada y notoria que

nadie en Chile puede desconocer ni dejar de relacionar con las emisiones radiofónicas pertenecientes a FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A. Asimismo, el Segundo Solicitante es titular de las marcas comerciales que se distinguen a partir de la denominación "UNIVERSO", entre otras:

- **"UNIVERSO"**, Registro Nº 779.591 para distinguir servicios de la clase 38;
- **"RADIO UNIVERSO"**, Registro Nº 779.287 para distinguir servicios de la clase 38; **"UNIVERSO EN LA MIRADA"**, Registro Nº 669.228 para distinguir servicios de la clase 38;
- **"UNIVERSO CLASSIC POP MUSIC"**, Registro Nº 768.476 para distinguir servicios de la clase 38;
- **"VUELTAS POR EL UNIVERSO"**, Registro Nº 777.955 para distinguir servicios de la clase 38;
- **"VUELTAS POR EL UNIVERSO"**, Registro Nº 778.016 para distinguir productos de la clase 16;
- **"COLECCION UNIVERSO"**, Registro Nº 779.242 para distinguir servicios de la clase 38;
- **"UNIVERSO, TU ESPACIO"**, Registro Nº 779.243 para distinguir productos de la clase 16;
- **"UNIVERSO, TU ESPACIO"**, Registro Nº 779.244 para distinguir servicios de la clase 38 **"UNIVERSO DE COLECCIÓN"**, Registro Nº 779.241.

FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A. es titular también de diversos dominios .CL, entre ellos:

- **universo.cl,**
- **radiouniverso.cl,**
- **universoprog.cl,**
- **universosparalelos.cl**
- **universobit.cl**

Por lo anterior, el Segundo Solicitante señala que resulta natural su pretensión en lo relativo a obtener el nombre de dominio **opticauniverso.cl**, que corresponde a una directa evocación y referencia a la actividad empresarial que ella desarrolla y a su identidad comercial, pues induce al público consumidor a asociar el dominio con su marca y nombre de dominio distintivos, y por los cuales es comúnmente reconocida en el mercado.

Señala el Segundo Solicitante que el nombre de dominio **opticauniverso.cl** se construye sobre la matriz distintiva de los registros de FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., y puede entenderse fácilmente como el particular punto de vista que se sostiene en uno o más programas o como una expresión propia de su actividad en el ámbito de las comunicaciones, y es en este sentido que los usuarios con toda seguridad lo asociarían con los servicios e identidad comercial de la Radio.

Añade el Segundo Solicitante que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de facilitar la identificación de los usuarios en Internet, por lo que debe propenderse garantizar que quien se presente como una cierta entidad, organización o empresa corresponda efectivamente a ella. FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A. agrega que el dominio en disputa identifica plenamente al Segundo Solicitante como un operador verdadero, vigente y conocido, de tal suerte que los consumidores y usuarios pueden asociarlo fácil y directamente con sus marcas y dominios vigentes, mientras que ninguna presencia ni actividad real con ese nombre corresponde al Primer Solicitante en el mercado ni en la red.

Mientras para FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A. el dominio en disputa representa a la marca registrada con la cual se distingue y desarrolla su actividad, y constituye para ella una herramienta indispensable de conexión con sus clientes y auditores actuales y con aquellos potenciales, para el Primer Solicitante no es sino un aprovechamiento del prestigio y notoriedad ajena, que el esfuerzo de FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A. ha logrado implantar para sí.

Por ello, estima el Segundo Solicitante, que debe recurrirse a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio, recogida en la reglamentación nacional relativa a su revocación, pues es manifiesto que concurren circunstancias aptas para afectar los legítimos derechos de FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., anteriores a la primera solicitud, y que éstos deben primar al momento de determinar la asignación definitiva del dominio en disputa.

En efecto, el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, cuyo espíritu y sentido sugerimos rescatar, en cuanto abona la tesis de FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., dispone: "*Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes*:

a. "*Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*.

b. "*Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*

c. "*Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe*.

"*La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio*

objetado:

a. "*Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio*,

b. "*Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta*.

c. "*Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia*.

d. "*Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante*."

Añade el Segundo Solicitante que debe tenerse en cuenta que el conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores.

El Segundo Solicitante, agrega que él debe ser protegido ante el peligro de la dilución marcaria, porque si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a sus marcas y dominios, como ocurriría en este caso, y además se pretende identificar con ella servicios que se encuentran íntimamente ligados a los suyos, padecerá un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos que su esfuerzo ha implantado. Además, deben ser protegidos los consumidores, quienes por estas prácticas pueden resultar confundidos respecto de la real procedencia de los servicios que se ofrecen, como con seguridad ocurriría de otorgarse el dominio al Primer Solicitante.

En suma, para el Segundo Solicitante, todo el capital de posicionamiento de la marca y dominio **"UNIVERSO"**, honestamente adquirido durante muchos años sobre la base de un trabajo serio y profesional, resultaría irremediablemente perdido a favor de un tercero que no tiene otro argumento que una prioridad formal, pues en verdad no puede invocar un derecho equivalente al suyo.

La buena fe, el interés legítimo, los registros marcarios y su uso real y efectivo, la presencia, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, son los elementos que conceden a FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A. el mejor derecho para la concesión del dominio en cuestión. En consecuencia, y a juicio del Segundo Solicitante, el conflicto objeto del presente arbitraje, relativo a la existencia de dos solicitudes sobre un mismo nombre de dominio, debe resolverse con el reconocimiento del mejor derecho del

Segundo Solicitante, en virtud de su buena fe, de la correspondencia entre el dominio y sus marcas comerciales, de la implantación notable que de la marca ha realizado en el mercado nacional, y de la ausencia de cualquier infracción por su parte a las normas, principios y derechos previstos en el inciso primero del artículo 14º de la citada Reglamentación;

6. Que con fecha 28 de marzo de 2008, se provee el escrito presentado por FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A.;

7. Que con fecha 1 de abril de 2008, don HECTOR LOYOLA NOVOA, en representación del Segundo Solicitante, FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., hace presente los mismos argumentos contenidos en su escrito anterior;

8. Que con fecha 8 de abril de 2008, se da traslado al Primer Solicitante de las presentaciones de FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A.;

9. Que con fecha 16 de abril de 2008, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que el Segundo Solicitante, FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., ha señalado ser titular de las marcas comerciales **"UNIVERSO"**, **"RADIO UNIVERSO"**, **"UNIVERSO EN LA MIRADA"**, **"UNIVERSO CLASSIC POP MUSIC"**, **"VUELTAS POR EL UNIVERSO"**, **"VUELTAS POR EL UNIVERSO"**, **"COLECCION UNIVERSO"**, **"UNIVERSO, TU ESPACIO"**, **"UNIVERSO, TU ESPACIO"** y **"UNIVERSO DE COLECCIÓN"**;

5. Que, sin embargo, no acompañó prueba alguna que acreditara la existencia o vigencia de los registros marcarios invocados;

6. Que, no obstante lo anterior, este sentenciador ha confirmado en la base de datos en línea del Departamento de Propiedad Industrial, que los signos citados por el Segundo

Solicitante se encuentran efectivamente inscritos y vigentes. Entre otras, se encuentra registrada la marca **"UNIVERSO",** Registro Nº 779.591 para distinguir servicios de la clase 38;

7. Que, asimismo, el Segundo Solicitante ha señalado ser asignatario de los nombres de dominio **universo.cl**, **radiouniverso.cl**, **universoprog.cl**, **universosparalelos.cl** y **universobit.cl**, todos los cuales incluyen la expresión "universo", lo cual este árbitro ha podido corroborar a través de una búsqueda en la base de datos de NIC Chile;

8. Que de la misma búsqueda realizada puede desprenderse que existen muchos otros nombres de dominio asignados a terceros que también incluyen el término "universo";

9. Que la expresión "universo" es indudablemente una palabra de uso común en nuestro lenguaje, sin asociarse necesariamente a persona natural o jurídica alguna;

10. Que a su vez, este sentenciador ha podido verificar que existen numerosas marcas comerciales inscritas a nombre de terceros ajenos a este juicio, que también incluyen la expresión "UNIVERSO" y, por consiguiente, puede concluirse que FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A. no tiene derechos exclusivos ni excluyentes sobre la misma expresión;

11. Que, a juicio de este árbitro, es un hecho notorio, que por ende no requiere de pruebas, que la marca comercial **"RADIO UNIVERSO"** corresponde a una marca prestigiosa y reconocida en nuestro país para distinguir "servicios de radiodifusión" de la clase 38, la cual se encuentra actualmente en uso tanto en el mundo real del comercio, como en el mundo virtual de Internet;

12. Que no obstante, este árbitro considera que de estar el nombre de dominio **opticauniverso.cl** asignado al Primer Solicitante, no necesariamente se diluirían las marcas comerciales de propiedad de FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A. y, en este mismo sentido, tampoco sería un aprovechamiento del prestigio y notoriedad de esta empresa;

13. Que, por otro lado, no hay indicio alguno que haga probable que el Primer Solicitante pretenda identificar con el nombre de dominio **opticauniverso.cl** en disputa servicios ligados a los de FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., como ésta señala;

14. Que además, este sentenciador no concuerda con lo señalado por el Segundo Solicitante, en el sentido de que el nombre de dominio **opticauniverso.cl** solicitado corresponde a una "*directa evocación y referencia a la actividad empresarial que ella* [FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A.] *desarrolla y a su identidad comercial, pues induce al público consumidor a asociar el dominio con su marca y nombre de dominio distintivos, y por los cuales es comúnmente reconocida en el mercado*". En efecto, este razonamiento pareciera bastante extremo, puesto que el público consumidor, al oír la expresión "OPTICA UNIVERSO", probablemente pensará que se trata de una óptica cuyo nombre es "UNIVERSO", y no necesariamente asociará dicha expresión con la "RADIO UNIVERSO" de propiedad del Segundo Solicitante;

15. Que sin embargo, el Primer Solicitante, don LEONARDO IVÁN BUROTTO ESPINOZA, no ha hecho valer derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa, ni menos aún ha justificado un mejor derecho sobre el mismo, puesto que no ha efectuado presentación alguna en este juicio;

16. Que por el mero hecho de que don LEONARDO IVÁN BUROTTO ESPINOZA haya solicitado primero el nombre de dominio **opticauniverso.cl** no es suficiente, ya que dada la falta de antecedentes, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

17. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

18. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por la FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., así como la falta de ellos por parte de don LEONARDO IVÁN BUROTTO ESPINOZA, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **opticauniverso.cl** al Segundo Solicitante, FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., RUT N° 86.597.200-8.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Santiago, 22 de abril de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2