Santiago, 24 de noviembre de 2009

I-. PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitución del arbitraje.-

Que por oficio OF 10605, de fecha 8 de mayo de 2009, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio "radiofuturo.cl", designación que acepté con fecha 22 de mayo de 2009 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Ainternet Limitada, RUT N° 76.256.260-K, domiciliada para éstos efectos en Av. Eliodoro Yañez 1952 of. 5, comuna de Providencia, Santiago. correos electrónicos, cmiranda@ainternet.cl, cmirandaj@gmail.com, como Primer Solicitante, y 2) Iberoamerican Radio Chile S.A., RUT N° 96.867.990-2, representado en autos por don Enrique Weisselberger Brilovich, según se acreditó en autos, todos domiciliados para estos efectos en Av. Miraflores N° 130, piso 25, comuna y ciudad de Santiago, correo electrónico dominios@az.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto de este arbitraje es resolver la disputa por la inscripción del nombre de dominio "radiofuturo.cl" suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.

A fojas 8 y siguiente de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia del Segundo Solicitante.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I.5.1.- El Primer Solicitante no presentó alegaciones.

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Iberoamerican Radio Chile S.A.

(i) El Segundo Solicitante expone que forma parte del Grupo Latino de Radio (GLR), filial de Unión Radio, consorcio de radiodifusión compuesto por más de 1.200 emisoras en todo el mundo, contando en Chile con: a.- Radio Imagina; b.- Radio Concierto; c.- Radio Futuro; d.- Pudahuel FM; e.- ADN Radio Chile; f.- Rock & Pop; g.- Radio Uno; h.- FMDOS; i.- Radio Corazón, y j.- Hit 40. Las emisoras anteriormente nombradas cuentan con un alto reconocimiento y prestigio entre sus oyentes y público en general. En relación a "RADIO FUTURO", el Segundo Solicitante señala que ésta lleva 20 años de transmisiones y que cuenta con presencia en los diales de distintas ciudades, abarcando todo el territorio nacional.

(ii) El Segundo Solicitante sostiene que las marcas y nombre de dominio "FUTURO 88.9" y sus derivados, son una expresión de fantasía, creadas y desarrolladas por él, a la que les ha dado fama y notoriedad. En efecto, el Segundo Solicitante afirmar ser titular de los siguientes registros marcarios en Chile: "FUTURO EN LA NOCHE" Reg. N° 552.891, para la clase 38; "FUTURO 88.9" Reg. N° 687.892 y Reg. N° 688.427 ambos para la clase 38; "FUTURO 88.9" Reg. N° 690.974, para la clase 16; "FUTURO ROCK CAFÉ" Reg. N° 717.918, para la clase 38; "FUTURO F.M., PALABRA QUE ES NOTICIA"; Reg. N° 772.109, para la clase 38, y "FUTURO F.M." Reg. N° 796.426, para la clase 38. Adicionalmente, el Segundo Solicitante afirma ser titular del nombre de dominio "futuro.cl".

(iii) Conforme a lo sostenido por el Segundo Solicitante, las marcas comerciales y nombres de dominio que contienen el término "FUTURO" de las que es titular, se encuentran estrechamente relacionadas con el nombre de dominio en disputa, formando parte de una "familia de servicios" altamente renombrada, que requiere protección a fin de evitar errores o confusiones entre los usuarios de Internet, a fin de evitar que los usuarios de Internet crean que el nombre de dominio "radiofuturo.cl", está relacionado con su compañía.

(v) Según el Segundo Solicitante, su prestigio puede verse comprometido, por el uso que haga el Primer Solicitante del nombre de dominio en disputa. Dicho uso vulneraría sus derechos y el de los usuarios de Internet, al hacerles más difícil a estos últimos encontrar la página web de los servicios o productos que éstos buscan. De este modo, resulta imposible la coexistencia pacífica entre el nombre de dominio en disputa y "futuro.cl" y las marcas comerciales del Segundo Solicitante.

(vii) A mayor abundamiento, sostiene el Segundo Solicitante, que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. En razón de lo anterior, debieran aplicarse los principios doctrinales que consideran una estrecha relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, debiendo resolverse los conflictos por la asignación de un nombre de dominio en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio.

(viii) Sostiene el Segundo Solicitante que la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

"UDRP") desarrollada por ICANN, resulta aplicable en cuanto establece como aspecto fundamental, para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

(ix) El Segundo Solicitante sostiene que la marca “FUTURO 88.9” y sus derivados como especie de propiedad a nombre de su empresa, se encuentra amparada por el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República, el artículo 584 del Código Civil y la Ley N° 19.039 sobre “Propiedad Industrial”.

(x) Sin prejuicio de lo dispuesto por el artículo 3 del Código Civil, se tienen presente los fundamentos de la sentencia dictada por el árbitro Juan Agustín Castellón Munita, en relación al conflicto sobre asignación del dominio “scotianhomes.cl”, que el Segundo Solicitante acompañó en sustento de sus dichos. Conforme los pasajes extractados por el Segundo Solicitante, dicha contienda fue resuelta sobre la base de los siguientes argumentos:

a. En primer lugar, considera que en virtud del artículo 19 N° 25 inciso tercero de la Constitución Política de la República de Chile, las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía constitucional respecto de las actuaciones posteriores que los amenacen, como podría ser la inscripción de un nombre de dominio. Que en este sentido, el artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, dispone que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad.

b. Que en dicho proceso, se justificó la posesión de un mejor derecho por el segundo solicitante en dichos autos respecto del nombre de dominio “scotianhomes.cl”, cuyo componente principal se identifica con su propio nombre o razón social, las marcas comerciales inscritas a su favor y al logo con el cual desarrolla parte importante de sus negocios y proyectos.

(xi) Conforme a lo sostenido por el Segundo Solicitante, la fama y notoriedad del signo “FUTURO”, se debe tener por acreditada, conforme a las siguientes circunstancias:

a) La existencia de solicitudes de registros marcarios de su titularidad, siendo todos estos anteriores a la fecha de inscripción por parte del Primer Solicitante del nombre de dominio en disputa.

b) Su presencia en el mercado, su empresa ha operado en el mercado chileno a través de Radio Futuro hace 20 años, siendo reconocida como una de las radios favoritas para los auditores de música rock y de noticias.

(xii) Conforme a lo anterior, el Segundo solicitante argumenta que el principio *first come, first served* sólo deberá aplicarse cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, de este modo, señala que debe

ser aplicado en su calidad de "*ultima ratio*". Adicionalmente, agrega, que en la actualidad dicho principio habría dejado de ser aplicado por la jurisprudencia arbitral, por cuanto el sólo hecho de presentar con anticipación una solicitud de registro, no puede imperar sobre los principios generales del derecho.

(xiii) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil, se tienen presente los fundamentos de la sentencia "123telefonos.cl", citada por el Segundo Solicitante, en el sentido de afirmar que no se configuraría el principio doctrinario del first come, first served, dado que la segunda solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que en dicho caso éste habría tenido registrada a su nombre la marca comercial "123", con cuatro años de antigüedad y con anterioridad a la fecha de la presentación da la solicitud del nombre de dominio por parte del primer solicitante ante Nic Chile.

(xiv) Desde otro punto de vista, el Segundo Solicitante sostuvo que la solicitud del Primer Solicitante, constituiría una conducta tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, constitutiva de mala fe, puesto que la misma consiste en la utilización de un identificador que resulta ser más que una copia exacta de una marca comercial registrada a nombre ajeno. De este modo, conforme ha sostenido el Segundo Solicitante, en consideración a lo dispuesto por el artículo 14 de la Reglamentación, el Primer Solicitante Ainternet Limitada ha actuado negligentemente, al solicitar un nombre de dominio que es idéntico a su marca y estación radial, y que debido a ello ha infringido los derechos marcarios válidamente adquiridos por su empresa.

(xv) En consideración a lo anterior, el Segundo Solicitante señala que de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, podría verse expuesto a un daño, toda vez que el uso que Ainternet Limitada, Primer Solicitante en autos de al nombre de dominio, podría menoscabar la calidad de los servicios que protege la marca "FUTURO".

Adicionalmente, agrega que el riesgo antes mencionado es conocido en doctrina como "Dilución de Marca o Imagen Comercial", el que puede producir daños irreversibles en el valor de una marca o imagen comercial llevando a que los consumidores no la distingan de la competencia. En el mismo sentido, el Segundo Solicitante postula que la dilución afecta directamente a las marcas en diversos ámbitos, teniendo implicancias en el ámbito psicológico en variables como el reconocimiento, la recordación, las asociaciones y la fidelidad.

(xvii) Según el Segundo Solicitante, lo precedentemente expuesto se hace aún más latente cuando se tiene presente lo que prescribe la Ley N° 20.169 "Sobre Competencia Desleal" en su artículo 4 letra a).

Agrega, que el Primer Solicitante ha infringido la norma anteriormente descrita, toda vez que Ainternet Limitada solicitó un nombre de dominio idéntico a la marca de su empresa.

I.6 Etapa de respuestas.-

Las partes no presentaron respuestas.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes con fecha 30 de octubre de 2009, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.

II.2. En atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la convicción para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 8 de autos.

II.3. Que el Primer Solicitante no ha presentado alegaciones dentro de plazo.

II.4. Que conforme a la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL" (en adelante la "Reglamentación"), y a lo que se dispone en el contrato suscrito entre los solicitantes y Nic Chile, la competencia de este tribunal se circunscribe a la resolución del conflicto suscitado por las solicitudes competitivas respecto del nombre de dominio "radiofuturo.cl". Consecuentemente, la competencia de este tribunal, en ningún caso, alcanzará las materias que hayan sido expresamente entregadas por la ley a tribunales ordinarios o especiales.

En consideración a lo anteriormente expuesto, excede la competencia de este tribunal, la resolución acerca de infracciones marcarias, o bien la declaración de la existencia de una infracción a la Ley N° 20.169 que "Regula la Competencia Desleal". Lo anterior no significa desconocer lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Reglamentación, sino que constituye, únicamente, un reconocimiento de las limitaciones que tiene este tribunal para la evaluación de las causales dispuestas en dichos artículos.

Subsecuentemente, y en atención a los argumentos antes expuestos, sin desconocer que en virtud del artículo 19 N° 25 inciso 3° de la Constitución Política de la República de Chile, se garantizan por este precepto, a la propiedad industrial sobre marcas comerciales, hacemos presente que este tribunal no es competente para conocer las eventuales infracciones al derecho de propiedad consagrado en el citado precepto.

II.5. Que en materia de nombres de disputas de asignación de nombres de dominio.CL rige de manera general el principio *"first come, first served"* y sólo cederá ante la existencia de un mejor derecho conforme a los criterios dispuestos en los artículos 10 y 14 de la Reglamentación.

Lo anterior, en atención al hecho que el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la

legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio.

Al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación, en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse 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, siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas normas. En otras palabras, deberá hacerse aplicable el principio *first come, first served*, siempre que otro solicitante no demuestre tener mejor derecho conforme a las normas antes citadas.

II.6. En el caso de autos, el Segundo Solicitante ha allegado, entre otros antecedentes y alegaciones, argumentos en orden a probar la existencia de un mejor derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación, a fin de desvirtuar el supuesto de hecho que hace aplicable el principio, "*first come, first served*".

II.7. Que en atención a lo anterior, el Segundo Solicitante acreditó la titularidad de las siguientes marcas: "FUTURO EN LA NOCHE" Reg. N° 552.891, para la clase 38; "FUTURO 88.9" Reg. N° 687.892 y Reg. N° 688.427 ambos para la clase 38; "FUTURO 88.9" Reg. N° 690.974, para la clase 16; "FUTURO ROCK CAFÉ" Reg. N° 717.918, para la clase 38; "FUTURO F.M., PALABRA QUE ES NOTICIA"; Reg. N° 772.109, para la clase 38, y "FUTURO F.M." Reg. N° 796.426, para la clase 38. Dichas marcas se encuentran acaparadas por el artículo19 N° 25 inciso 3° de la Constitución Política de la República de Chile, los artículos 583 y 584 del Código Civil y la Ley N° 19.039 sobre "Propiedad Industrial". Así también, ha acreditado la titularidad del dominio "RADIOFUTURO.CL"

II.8. Que el nombre de dominio en disputa contiene la expresión "FUTURO" que es el signo principal de todas las marcas registradas por el Segundo Solicitante, junto con el vocablo "RADIO" que hace referencia al giro o actividad que desarrolla la empresa de este, lo que hace imposible la coexistencia pacífica entre este nombre de dominio y las marcas registradas y el nombre de dominio del que es titular el Segundo Solicitante en caso de que se asigne el nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante, por las razones que a continuación se explican.

II.9. Que conforme a la prueba rendida, el Segundo Solicitante acreditó en autos que las marcas que tiene registradas a su nombre conteniendo la expresión "FUTURO" son famosas y notorias. Consecuentemente, la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante afectaría aquellos derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, toda vez que la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y las marcas comerciales y nombres de dominio de las que es titular el Segundo Solicitante, produciría una confusión en el público consumidor en cuanto a la titularidad de dicho nombre de dominio, lo que podría implicar que el consumidor sea desviado a un sitio web diferente del deseado o buscado. De este modo, se afectaría el activo intangible del Segundo Solicitante. Con todo, no se acreditó la mala fe del Primer Solicitante.

II.10. En consecuencia, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores, este tribunal ha estimado que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho en la asignación del nombre de dominio, dado que la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante vulneraría los derechos válidamente adquiridos por parte del Segundo Solicitante respecto de las marcas y nombres de dominio de su titularidad.

III. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “radiofuturo.cl” al Segundo Solicitante en autos Iberoamerican Radio Chile S.A.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

_____

Guillermo Carey Claro
Juez Árbitro.