Juicio arbitral "sonarsantiago.cl"
Pedro Vicente Comparini Olavarría vs. Pontificia Universidad Católica de Chile
Causa Rol No. 57 – 2013

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

SONARSANTIAGO.CL

Santiago, 30 de Agosto de 2013.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que con fecha 05 de enero de 2013, don Pedro Vicente Comparini Olavarría, domiciliado para estos efectos en Las Achiras No. 3078, Providencia, Santiago, en adelante el "primer solicitante", solicita la inscripción del nombre de dominio **sonarsantiago.cl.** Dentro de plazo, con fecha 23 de enero de 2013, Pontificia Universidad Católica de Chile, en adelante el "segundo solicitante", domiciliado en Av. Andrés Bello No. 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Que según indican los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 18148 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 17 de junio de 2013, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia fijada para el día 01 de julio de 2013, con la asistencia de don Cristóbal Matías Lema Abarca, abogado del estudio Sargent & Krahn, en representación del segundo solicitante Pontificia Universidad Católica de Chile; en rebeldía del primer solicitante don Pedro Vicente Comparini Olavarría; y el árbitro que conoce del presente conflicto. Al no producirse conciliación, se fijaron las bases del procedimiento arbitral, siendo notificada ésta a la parte asistente.

Que a fs. 23 y con fecha 01 de julio de 2013, don Pedro Comparini Olavarría, como primer solicitante del dominio en disputa sonarsantiago.cl, acompaña escrito en el cual indica en síntesis sus argumentos para ser tenido como asignatario definitivo del nombre de dominio de autos, a saber:

a. Que Sonar es una marca e institución española, que desarrolla un festival de música avanzada y new media por más de 20 años en España y el mundo. En Chile, es el encargado de desarrollar dicho proyecto, trabajando en ello desde enero de 2012, motivo por el cual se solicitó el dominio sonarsantiago.cl. Actualmente cuentan con el apoyo de diversas entidades,

tales como GAM, Havas Entertainment, Movistar, Ministerio de Cultura, Grupo DIAL, entre otros.

b. Que adjunta al proceso como medios de prueba, los siguientes documentos, no impugnados por la contraparte:
   1. Link a página web www.sonar.es.
   2. Brochure proyecto SonarSantiago 2014, de fecha octubre de 2012.

Que a fs. 26 y con fecha 12 de julio de 2013, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación de Canal 13 S.A., como segundo solicitante, interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, allegando al proceso sus antecedentes y pruebas para obtener en definitiva la asignación del dominio en disputa sonarsantiago.cl. Expone, en síntesis, lo siguiente:

a. Que su mandante es un canal de televisión chileno privado, que se transmite en la señal abierta No. 13, y señal No. 22 en compañías de cable, siendo uno de los canales de televisión más antiguos e importantes del país.
b. Que Sonar FM es una estación de radio chilena que se transmite a través de la señal 105.7 FM en Santiago y online desde su sitio web. Forma parte del consorcio de radios de Canal 13, operado por Empresas UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Grupo Luksic, reemplazando a las radios Manquehue, Para Ti, y X FM.
c. Que su mandante cuenta con marcas comerciales estructuradas bajo el signo SONAR, acompañando al efecto cuatro marcas comerciales, entre las que destaca "FESTIVAL SONAR", Registro No. 682.654, denominativa, clase 38. Cuenta asimismo con cuatro nombres de dominio bajo dicha denominación SONAR: sonarfm.cl, sonar2014.cl, radiosonar.cl y etacionsonar.cl. Respecto a ellos, señala que tanto los nombres de dominio como marcas comerciales hacen alusión a su radio SONAR, que tiene como área de difusión la ciudad de Santiago, con lo cual es factible que induzca a confusión y error a los usuarios de Internet y consumidores en general, habida cuenta que Radio Sonar cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real.
d. Que conforme a la vinculación entre la marca SONAR, que es asociada a la señal de radio de su mandante, la adición de la expresión SANTIAGO no se puede considerar un elemento diferenciador, sino que por el contrario, se producirá un alto riesgo de confusión o error. Indica además vulneración al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, ya que debido a la titularidad de sus marcas comerciales SONAR, se estarían pasando a llevar derechos válidamente adquiridos por terceros. Como jurisprudencia relevante cita al efecto sentencias dictadas sobre los dominios promain.cl, y easyservice.cl.
e. Como antecedentes de derecho, y luego de describir la función e importancia de los nombres de dominio como identificadores en Internet, señala como criterios aplicables al conflicto la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, notoriedad del signo pedido, mejor derecho por el uso empresarial legítimo, criterio de la identidad, uso efectivo en internet del signo "SONAR", los principios contenidos en el Convenio de París, como asimismo lo dispuesto por ICANN, OMPI y en último término Nic Chile. Por todo lo anterior, solicita resolver asignando el nombre de dominio **sonarsantiago.cl** a su mandante, con expresa condena en costas a la parte demandada.
f. Que acompaña los siguientes documentos, con citación y no impugnados por la contraparte:
   1. Copias simples de los certificados de registro marcario y nombres de dominio individualizados en su presentación.
   2. Impresión del sitio web www.sonarfm.cl, donde se aprecia el uso recurrente del signo SONAR FM y su reconocimiento en internet.

3. Impresión del sitio web www.facebook.com, donde se observa el perfil de radio Sonar.
4. Impresión de sitio web www.canalpreto.cl, con noticia titulada "Sonar FM, nueva radio para Santiago".
5. Impresión de sitio web www.wikipedia.org, donde aparece reseña de Sonar FM.
6. Copia de fallos arbitrales sobre nombres de dominio masajescorona.cl, promain.cl, viñasdelmaipo.cl y easyservice.cl.

Que con fecha 29 de julio de 2013, a fs. 107 y siguientess, la apoderado del segundo solicitante evacúa el traslado conferido a fs. 25, señalando en síntesis lo siguiente:

a. Que de lo expuesto por el demandado no existen pruebas que importen un mejor derecho que el de la oponente, ya que su mandante, dueño en Chile de la marca SONAR, tiene un derecho exclusivo y excluyente sobre la misma, siendo en ése contexto por lo cual se opone a que un tercero la registre como parte esencial de un nombre de dominio. Indica la importancia de la marca FESTIVAL SONAR, ya que protege precisamente los servicios que el demandado busca promover a través del dominio sonarsantiago.cl en disputa.
b. Que el riesgo de confusión y error en caso de conceder el dominio a la contraria se ve agravado por la incapacidad de ésta de acreditar un derecho mejor al de su mandante respecto al dominio sonarsantiago.cl, que reproduce su marca comercial SONAR y la usa como signo distintivo del mismo, lo que se contrapone con el espíritu de la normativa que regula la propiedad industrial.

Que a fs. 110 y siguientes, don Pedro Comparini Olavarría, representante en Chile de Randomika y Sonar (Advance Music), como primer solicitante y demandado de autos, contestando el traslado conferido a fs. 108, interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio. Sus argumentos son, en síntesis:

a. Que Sónar es el Festival Internacional de Música avanzada y New Media Art. Creado en 1994 en Barcelona, España, es un festival pionero y único en su formato y contenidos. Desde el año 2002, ha organizado más de 40 festivales en distintos lugares del mundo, y a contar del año 2014 se realizará para toda Latinoamérica, con sede en Santiago de Chile. Asimismo, existe Sónar+D, como la evolución de las áreas profesional y new media del festival, cuyo eje es hacer más visible y accesible la relación entre creatividad, tecnología, movilidad, innovación y negocio, existiendo una serie de productos relacionados tales como Sónar Market lab, expositor para novedades en empresas o proyectos artísticos; Sónar Musica Hack Day, Tableta musical granular (Borderlands, de Chris Carlson), Sónar Rethink Music Innovation Summit, entre otros.
b. Que Sónar, Festival Internacional de Música Avanzada y New Media Art de Barcelona es titular de registros de marcas que se estructuran en base a la expresión "SONAR", siendo reconocido mundialmente. Es por ello que el registro y uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio, lo que podría conllevar esta diligencia a una instancia legal internacional en Europa. De lo que se colige que para cualquier usuario de internet enfrentado al dominio sonarsantiago.cl, se remitirá al festival más importante del mundo que se desarrollará en Santiago de Chile, y por ningún motivo se podría relacionar con la marca radio Sonar, tan sólo conocida en un nicho de un país de Latinoamérica. Aduce que en el último estudio a nivel nacional de consultora Ipsos respecto a las 30 emisoras FM, ubica en el lugar 27 a radio Sonar, con una audiencia de menos del 1.3%.
c. Que el dominio sonarsantiago.cl lo ha solicitado de buena fe, en representación de la agencia responsable en Chile del festival Sónar. Por ello

el dominio adquiere individualidad propia y no es portador de ningún tipo de riesgo de confusión en desmedro de la emisora radial, debido a la fama y notoriedad a nivel mundial del Festival Sónar. Que la calidad de renombrada de una marca es un criterio establecido en nuestra jurisprudencia, para lo cual cita al efecto sentencia recaída sobre nombre de dominio *easyservice.cl.*

d. Que luego de realizar una descripción de los nombres de dominio y su importancia como identificador válido de cada usuario en Internet, indica como criterios aplicables al conflicto los siguientes: Titularidad sobre marcas comerciales y su relación con nombres de dominio, Notoriedad del signo pedido, Mejor derecho por el uso empresarial legítimo, Identidad, Uso efectivo, y las normas contenidas en el Convenio de París, sin perjuicio de aquellas dictadas por ICANN y OMPI, recogidas en el Reglamento de Nic Chile. Por ello, solicita resolver asignando el nombre de dominio sonarsantiago.cl a su persona, con expresa condena en costas del demandado.
e. Como documentos acompañados a la demanda adjunta el siguiente, no impugnado:
    1. Brochure proyecto Sónar Santiago de Chile 2014.

Que con fecha 2 de agosto de 2013, el apoderado del segundo solicitante contesta el traslado conferido, indicando en síntesis que no existen pruebas que acrediten un derecho mejor a favor del primer solicitante, ya que no consta antecedente alguno en autos que acredite los dichos del primer solicitante. Luego, reproduce lo ya expuesto a fs. 107 y siguientes.

Que por último, atendido al mérito de autos, la prueba aportada por las partes y no habiendo diligencias pendientes, el Tribunal con fecha 13 de Agosto de 2013, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este conflicto es determinar a cuál de los solicitantes del dominio en disputa sonarsantiago.cl, le asiste un *mejor derecho* para ser tenido como asignatario del nombre de dominio aludido, en desmedro de las pretensiones de la contraparte. Ambas han aceptado someterse al presente Juicio Arbitral, de conformidad con el artículo 6 acápite segundo del Reglamento de Nic Chile, por el mero hecho de haber solicitado la inscripción, transferencia, renovación o revocación del nombre de dominio de autos.

SEGUNDO: Que, como argumentos de hecho, el segundo solicitante y demandante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, ha señalado ser un canal de televisión de larga trayectoria en el país, conocido como Canal 13, y que en el marco de sus actividades es dueño de Radio Sonar FM, 105.7 dial Santiago, siendo ésta su área de cobertura. Se ha preocupado de registrar como nombres de dominio y marcas comerciales la expresión SONAR, en especial la denominación FESTIVAL SONAR, con lo cual existe un riesgo cierto de error y confusión de cara a los usuarios de internet en caso de otorgar el dominio a la contraria, cuya actitud de solicitar un nombre que se refiere directamente a las marcas y denominación SONAR de su mandante importa una lesión a sus derechos adquiridos respecto a sus marcas comerciales conforme al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, entre otros.

TERCERO: Que el primer solicitante y demandado de autos, don Pedro Vicente Comparini Olavarría declara ser el representante de Sónar, Festival de Música Avanzada y New Media Art de Barcelona. Dicho festival se creó en España en 1994, siendo actualmente uno de los más importantes en su área a nivel mundial, siendo realizado desde 2002 en distintos lugares del mundo, con más de 40 festivales a la fecha. Los

creadores del festival en Barcelona tienen registrada la denominación SONAR a nivel mundial, por lo cual cuestiona la fama y notoriedad de las marcas de la demandante, ya que sólo son a nivel nacional, e indica que según estudios, ocupa un porcentaje muy bajo de audiencia, con lo cual no sería siquiera famosa y conocida en el país.

CUARTO: Que conforme al análisis de la normativa vigente, debemos en primer orden revisar si se han cumplido los requisitos establecidos en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Así entonces, respecto a las normas sobre competencia leal y ética mercantil, contenidas tanto en la Ley No. 20.169 que regula la competencia leal, y el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, no se advierte vulneración a éstas, toda vez que ambos solicitantes, si bien se encuentran ligados por una actividad musical, no se relacionan de modo tal que permita a este Tribunal formar convicción respecto a dicha vulneración. Por otra parte, si bien el segundo solicitante esgrime la marca comercial FESTIVAL SONAR, cabe señalar que no ha acreditado bajo ningún respecto su utilización, con lo cual queda como un mero antecedente a considerar.

QUINTO: Que conforme al análisis de las normas sobre abusos de publicidad, contenidas en la Ley No. 19.733 sobre libertad de información y ejercicio del periodismo, tampoco este Tribunal estima vulneración de alguno de los solicitantes, dado que conforme a que no existe contenido alguno alojado bajo sonarsantiago.cl, esto unido al hecho que del análisis del propio nombre de dominio no es posible establecer vulneración alguna, conforme a las conductas que detalla la propia norma. Ello también es posible establecer al alero de las normas tanto de la Ley No. 19,496 de protección al consumidor, como a aquéllas referentes al Código de Ética Publicitaria vigente.

SEXTO: Que por último, el demandante estima vulnerados sus derechos válidamente adquiridos, por ser el titular de la marca SONAR en Chile, y asociadas, la cual sería famosa y notoria. Asimismo, el demandado no ha realizado novedad alguna al agregar la expresión SANTIAGO, la que refiere al área de emisión y cobertura de su Radio Sonar, con lo cual existe un evidente riesgo de confusión y error. Por otra parte, el demandado tampoco ha probado sus dichos ya que no ha aportado prueba al proceso que permita determinar sus famosas marcas a nivel mundial. Este Tribunal estima que son efectivas las alegaciones de la demandante en torno a poseer protección conforme a los artículos 19 No. 25 de la Constitución Política de la República, y artículos 582, 583 y 584 del Código Civil, como asimismo de las normas de la Ley No. 19.039 sobre propiedad industrial. Sin perjuicio de aquello, y conforme a la prueba rendida por las partes, no se ha acreditado la fama y notoriedad de dicha expresión, como tampoco consta como un hecho público y notorio, que permita a este sentenciador formar convicción respecto a aquello, y por ende otorgar una protección erga omnes conforme al principio de especialidad marcario que rige la materia.

SÉPTIMO: Que conforme al demandado primer solicitante, si bien no acompañó al proceso cuáles serían las marcas comerciales sobre las cuales estructuraría una lesión, sí ha probado la existencia del Festival Sónar, el cual efectivamente es un festival reconocido a nivel internacional, con lo cual es evidente que dicha expresión reúne caracteres de fama y notoriedad tales que permiten protegerla en esta sede, incluso frente a las marcas comerciales esgrimidas por la contraria, que son tan sólo un antecedente a considerar, más no un elemento decisivo. Que así las cosas, la denominación Sónar, junto con el proyecto de que se realizará dicho festival el año 2014 en Santiago de Chile, lo cual en lo específico no ha sido controvertido por la demandante sino de un modo genérico y vago, permiten que este Tribunal se forme entera convicción conforme a que estamos frente a un proyecto serio, de buena fe, y que no importa una lesión a posibles derechos adquiridos o riesgo de confusión y error conforme a los usuarios de Internet, teniendo además en consideración que lo último no se ha probado en juicio.

OCTAVO: Que del examen anterior no se advierte vulneración a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, con lo que debemos analizar entonces la existencia de un mejor derecho a favor de cada cual. Es así como del análisis de la prueba rendida, no controvertida, como asimismo de los argumentos que ambas partes han acompañado al proceso, podemos establecer que ambos solicitantes tienen una vinculación efectiva conforme a la expresión sonarsantiago.cl, la cual en autos hace evidente que ambos se encuentran en situación de equivalencia, no pudiendo importar entonces un mejor derecho a favor de alguno. Es en esta sede cuando la aplicación del principio *first come, first served,* como aplicación del viejo latinazgo *prior in tempore, potior in iure*, no hace más que cobrar fuerza renovada para encontrar una solución a este conflicto de asignación de nombres de dominio, con lo cual debemos entonces preferir a aquél de los solicitantes que primero realizó dicha solicitud. Ello, sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a ambos solicitantes, y que deberán -si así lo estiman- hacer valer ante los órganos y en las oportunidades correspondientes

NOVENO: Que conforme a lo dicho, este sentenciador considera que, pese a la no existencia de una marca comercial a su favor no es posible desconocer que el primer solicitante tiene argumentos legítimos los que le permiten demostrar su vínculo al nombre de dominio solicitado, toda vez que no nos encontramos ante un conflicto de propiedad industrial, ante los cuales son otros los Tribunales llamados a conocer y fallar dicho tipo de contiendas.

DÉCIMO: Que respecto a la condena en costas solicitada por ambos solicitantes en contra de la vencida, se estima que de conformidad al artículo 8vo anexo 1, del Reglamento de Nic Chile, en relación al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables, no se hará lugar a ella por improcedente, ya que este Tribunal considera que ambos solicitantes tuvieron motivo plausible para litigar, con lo cual cada uno pagará sus costas.

DÉCIMO PRIMERO: Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se han utilizado criterios jurisprudenciales, doctrinarios y legales aplicables a la especie, realizando asimismo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile y atendiendo a criterios de justicia y equidad propios de las resoluciones de un árbitro arbitrador, todo ello conforme a las normas expresadas en el Acta de fs. 21, y en subsidio, las de los artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **"SONARSANTIAGO.**CL" al primer solicitante, don Pedro Vicente Comparini Olavarría, Rut 9.032.146-3

Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía 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.

Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo y doña Loreto Véjar Villalobos.