Fallo arbitral por dominio "digitalam.cl"

JORGE ANDRES SOBENES VENNEKOOL

-V-

AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPAÑIA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, 10 de Marzo de 2008

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio OF07339, de 26 de Marzo de 2008, que rola fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio "digitalam.cl"

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto **JORGE ANDRES SOBENES VENNEKOOL**, domiciliado para estos efectos en Patricio Lynch 7, departamento 206, Reñaca, de la comuna y ciudad de Viña del Mar, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "digitalam.cl", el cual pidió a su favor con fecha 20 de Diciembre de 2006 a las 15:37:01 horas

GMT; y **AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑIA**, representado por don Alessandri y Compañía Limitada, todos domiciliados para estos efectos en El Regidor 66 piso 10, Las Condes, Santiago, quién tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "digitalam.cl", el cual pidió a su favor con fecha 05 de Enero de 2007 a las 18:12:08 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 27 de Marzo de 2007, que rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 09 de Abril de 2007, a las 9:30 horas, para convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 09 de Abril de 2007, tuvo lugar el comparendo con asistencia del primer solicitante JORGE ANDRES SOBENES V., AGUSTÍN EDWARDS E. Y COMPAÑÍA LIMITADA, representada por Alessandri y Compañía en la persona de don Cristian Ceballos Argo, procediendo a fijar y acordar, el árbitro y las partes, las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 9 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 09 de Abril de 2007, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el día 09 del mismo mes y año.

SEPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 16, de fecha 20 de Abril de 2007, la parte de AGUSTÍN EDWARDS E. CIA, en cuyo nombre actuó la abogada doña Helena Siebel Bierwirht, debidamente facultada, demandó la asignación del nombre de dominio digitalam.cl, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan, cuyos documentos fueron acompañados con citación de la contraria:

- Que el mandante es uno de los principales medios de comunicación social de nuestro país;
- 2. Que ésta es una empresa familiar fundada por don Agustín Edwards Roos al comprar en 1877 el diario el Mercurio de Valparaíso, más tarde EL Mercurio de Santiago, Las Ultimas Noticias, Revista Zigzag, El Mercurio de Antofagasta, la revista Infantil EL Peneca, la Estrella de Valparaíso y la Segunda de las Ultimas Noticias;
- 3. Que, por estos motivos, el mandante ha labrado un reconocido y merecido prestigio que sin duda es parte importante de su capital.
- 4. Que dado el uso de las nuevas tecnologías y la masificación de internet, el mandante pasó a cumplir con su rol de medio de comunicación social también por este medio, poniendo a disposición de los consumidores el conocidísimo emol.cl, donde se puede acceder a los diarios editados por el mandante;
- Por otra parte, expandió su función también a la entretención del público en general, mediante el proyecto DIGITAL FM, difundido igualmente por internet;
- 6. El proyecto digital fm, consiste en una radio en internet a través de uno de los medios de comunicación con mayor penetración en los consumidores cuyo objetivo es llevar entretención, información pluralista, música, servicios a la comunidad y cultura a todos los rincones de Chile:

- 7. Que, además, digital fm cuenta con el mayor departamento de prensa existente en regiones, cuestión que garantiza la más importante cobertura de noticias;
- 8. Que por lo expresado el proyecto digital fm, al igual que el nombre de dominio solicitado, hace referencia a una radio que funciona por medios electrónicos, por lo que es posible afirmar, según la actora, que los consumidores ubican e identifican al mandante bajo dicha expresión;
- 9. Que, para mayor abundamiento, el proyecto on line del mandante se denomina digital fm, es decir, la expresión digital se complementa con la sigla FM lo que hace que como conjunto sea extremadamente similar con el nombre de dominio disputado, "digitalam.cl", cuestión que provocará dudas en los consumidores, confusiones y errores con respecto al origen de los servicios o productos que se encuentren, publiciten o comercialicen en el sitio web;
- 10. Que, en ese sentido la sigla AM que acompaña a la expresión "digital" en el nombre de dominio digitalam.cl disputado hace referencia a la expresión "amplitud modulada", en tanto que la expresión FM de la que compone la expresión "digitalfm", corresponde a la sigla "frecuencia modulada", ambos términos precisamente utilizados en el campo de los servicios o actividades radiofónicas, razón por la cual estas expresiones están conceptualmente relacionadas;
- 11. Que, por lo anterior, si se asigna al primer solicitante, bastará un simple error de tipeo para que el público que busca el sitio del mandante, encuentre los servicios y productos del primer solicitante;
- 12. Que, con el objeto de proteger su proyecto, el mandante tiene registradas en Chile las siguientes marcas:

- a. Digital FM, registro número 707.687 de la clase 38; FM Digital, registro número 707.337 de la clase 38; radiodigitalchile, registro número 778.256 de la clase 38; zonadigitalfm, registro número 707.686 de la clase 38;
- 13. Que, actualmente, en la página de inicio del sitio al cual se accede por el nombre de dominio digitalam, se lee" nuevos sonidos para esa antigua banda". Esto, a la razón del actor, muestra como pretende el solicitante prestas servicios radiofónicos para un radio internet la igual que el proyecto Digital Fm del mandante;
- 14. Que lo anterior, en dichos del actor, constituye una infracción a las marcas comerciales registradas por el mandante, como aquellas que le confieren un derecho exclusivo para utilizar dicha denominación, protegiéndolo de terceros.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 24 de Abril de 2007, que rola a fojas 27, se tuvo por presentada la demanda de asignación del nombre de dominio "digitalfm.cl" en favor de AGUSTÍN EDWARDS E. Y CÍA., se confirió traslado a **JORGE ANDRES SOBENES V**., y se tuvieron por acompañados los documentos con citación y se notificó a las partes con esa misma fecha.

NOVENO: Que mediante escrito de fecha 02 de mayo de 2007, que rola a fojas 28, el primer solicitante evacua traslado conferido, contestando la demanda en los siguientes términos, además de acompañar documentos con citación de la contraria;

1. Que este solicitante es Ingeniero civil Electrónico de la Pontificia Universidad Católica de Chile de Valparaíso, egresando con altas calificaciones.

- Que ha trabajado desde su egreso hasta fines de 2006 en la empresa SENDER S.A., empresa que se dedica, principalmente, a fabricar transmisores para radiodifusión AM de estado sólido en potencias desde 0,5 a 200 kw.
- 3. Al quedar desempleado comenzó a idear la manera de prestas sus servicios como independiente. Así uno de los proyectos que desarrolla es la de asesorar a empresas radiodifusoras que transmiten, especialmente, en Amplitud Modulada "AM", al momento que estas decidan transformarse a la radiodifusión digital;
- 4. Que es conocido el proyecto de definición de norma para la televisión, de señal analógica a digital y también para las radioemisoras AM. En el mundo existen tres tipos de formas de transmisión digital para señales abiertas de televisión y radio: una de origen europeo, otra norteamericana y una tercera japonesa. Así. el gobierno, través de la subsecretaría de а Telecomunicaciones, obligará а los canales de televisión actualmente existentes en el país, así como a las radioemisoras que transmiten en la banda de Amplitud Modulada, a adoptar la tecnología que se elija y a realizar los cambios tecnológicos conducentes a terminar con las emisiones analógicas;
- 5. Que este cambio, se piensa, provocará una revalorización de las radioemisoras AM, que hoy son pocas las que se escuchan, dado que las nuevas características de calidad de sonido digital recuperarán auditores. En cambio, las emisoras de FM ya transmiten en formato digital hace años, por lo que no se espera para ellos grandes cambios;
- Que, este solicitante, pretende, a través de su proyecto y empresa, prestar asesorías profesionales a las distintas emisoras que deberán acometer los cambios tecnológicos;

- 7. Que por lo anterior, se manifiesta, en razón de este actor, a lo cual agrega mención expresa, que su propósito no ha sido ni será prestar servicios radiofónicos, ni en banda FM ni en banda AM ni en Internet. El proyecto se basa en que estos sean clientes objetivos y no competidores;
- 8. Que la afirmación de la contraria en ser una radio en internet, no es exacta, toda vez que en verdad en una empresa radial como cualquier otra, que se escucha en el dial de FM de los receptores normales de radio. Se puede sintonizar a lo largo del país en diferentes frecuencias y que solo por motivo de costos utilice tecnología IP de Internet para enlazar o encadenar sus distintos puntos de transmisión a lo largo del país con una emisión central y muchas repetidoras, tal como lo hacen otras muchas emisoras;
- 9. Que es distinto al caso de medios de comunicación que son propios de internet y no tienen, por ejemplo, edición impresa, como es el caso de diario El Mostrador o de una diversidad de radioemisoras que dependen exclusivamente del computador para ser sintonizadas, porque no disponen de frecuencias del espacio radioeléctrico.
- 10. Que lo anterior hace una gran diferencia, pues la existencia del proyecto de la contraria no depende exclusivamente de internet, como aparentemente anuncia, pues si así fuera estarían sus auditores obligados a escucharlos solo por computadores y no por receptores de radio. Al contrario, la mayoría de los auditores de Radio Digital FM los sintoniza por en receptores de radio, por lo que las posibilidades de un potencial auditor de cometer un error procurando sintonizarla a través de un computador y se encuentre por el portal de este solicitante disminuyen prácticamente a cero;
- 11. Que, por último, sostiene el primer solicitante, no es posible fundar la pretensión en un posible error de tipeo, ya que

normalmente, así lo entiende este actor, este tipo de error se presenta con letras contiguas o cercanas unas de otras en un teclado. En este caso, las letras "a" y "f" se encuentran separadas por las letras "s" y "d". Así, es más fácil errar la letra "g" con la "f" la escribir "digital" y quedando "difital", tal como le ha ocurrido al demandante es su escrito:

- 12. Que la expresión "digital" tiene un significado genérico y no constituye en sí misma una creación intelectual;
- 13. Que los servicios prestados por una y otra parte son absoluta y radicalmente distintos, lo cual da cuenta de la buena fe que esta parte posee;
- 14. Que por lo expuesto, el principio "first come, first served" tiene plena y total aplicación al caso en disputa, debiendo ser aplicado beneficiando al suscrito con la presunción de mejor derecho y buena fe establecido bajo este principio.

DECIMO: Que por resolución de fecha 2 de mayo de 2007, se tuvo por contestada la demanda.

UNDÉCIMO: Que por resolución de fecha 06 de Agosto de 2007, que rola a fojas 45, notificada por correo electrónico a las partes con esa misma fecha, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio digitalam.cl y; Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre digitalam.

DECIMOSEGUNDO: Que durante el término probatorio la parte de Jorge Sobenes V., solicitó tener a la vista los documentos acompañados en su demanda, además de acompañar, con citación, los siguientes documentos:

- Copia simple de contrato de trabajo entre don Jorge Sobenes y la empresa SENDER S.A.;
- 2. Copia simple de contrato de trabajo entre don Jorge Sobenes y la empresa SENDER CHILE S.A.;
- 3. Copia simple de contrato de trabajo entre don Jorge Sobenes y la empresa Videocorp Limitada;
- 4. Documento que contiene el desarrollo del proyecto "Digital AM";
- 5. Impresión del contenido de la página web sender.cl

DECIMOTERCERO: Que por resolución de fecha 24 de Agosto de 2008, que rola a fojas 60 de autos, notificada a las partes el día ese mismo día, se tuvo por reiterados y presentados los documentos con citación de parte contraria y no fueron objetados dentro del plazo respectivo;

DECIMOCUARTO: Que con fecha 22 de agosto de 2007, la parte de Agustín Edwards E. Y Cía., acompaña los siguientes documentos con citación:

- 1. Copia del certificado de registro de la marca digital fm con el número 707.687 de la clase 38;
- 2. Copia del certificado de registro de la marca zona digital fm con el número 707.686 de la clase 38;
- 3. Tres catálogos con información sobre la marca digital fm;
- 4. Publicidad de la marca en relación a los productos y servicios proporcionados con la marca "digital fm";
- 5. Recortes de diarios que incluyen la expresión digital fm a nombre del mandante;
- 6. Artículos de propaganda que incluye la marca "digital fm";
- 7. Yo-yo con el logo "Digital FM";
- 8. Caja de fósforos con la insignia Digital FM;
- 9. Frisbee con la marca DIGiTAL FM;

- Mouse pad con el logo digital fm;
- 11. Tacos de papel para escritorio Digital FM

DECIMOQUINTO: Que por resolución de fecha 11 de Abril de 2007, habiendo expirado el término probatorio, se fijo el plazo de 5 días para que las partes realicen observaciones a la prueba rendida habiéndose.

DECIMOQUINTO: Que, la parte de Jorge Sobenes V., presenta observaciones a la prueba, en lo fundamental, en los siguientes términos:

- Que esta parte tiene legítimo interés en el dominio "digitalam", basado en la prestación de asesorías profesionales a radiodifusoras, en especial aquellas que transmiten en Amplitud Modulada, al momento que estas decidan transformarse a la radiodifusión digital;
- Que esta parte es un profesional del área, con conocimientos técnicos necesarios, por contar con título profesional del área, para poder llevar a efecto el proyecto mencionado;
- 3. Que además cuenta con experiencia laboral en la materia, acreditado por los contratos de trabajo acompañados;
- 4. Que es necesario destacar, que no se contraviene la titularidad marcaria del segundo solicitante, ni su prestigio ni su rol en la radiodifusión, haciendo notar que es de público conocimiento que Radio Digital FM, es una radioemisora común y no una radio en internet y que solo se vale de la tecnología IP para enlazar sus puntos de transmisión y así lograr escucharse "on-line", pero que el grueso de su público cautivo sigue siendo en la radio por la banda de frecuencia modulada, no de amplitud modulada y no por internet.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que ha demandado en su concepto su mejor derecho sobre el dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundando lo anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno.

SEGUNDO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes analizados y aportados a este tribunal, el conflicto de autos se centra en dilucidar quien de los dos solicitantes, partes en este proceso posee mejor derecho en la asignación del dominio digitalam.cl.

TERCERO: Que este tribunal tiene la convicción que el primer solicitante actúa con un legítimo interés, dado su desempeño profesional, el desarrollo de un proyecto en Internet relacionado con las asesorías profesionales en la implementación de la transmisión digital en radioemisoras de amplitud modulada para el cual está ideado el sitio web bajo el dominio objeto de este arbitraje.

CUARTO: Que, en sentido semejante, el segundo solicitante, ha demostrado efectivamente tener legítimo interés sobre la expresión "digitalfm", y como ésta, está asociada al colectivo consumidor de este solicitante. Lo anterior se ratifica con las marcas comerciales registradas a su nombre que contienen la expresión "digitalfm". Las razones antes no pueden sino calificar de buena fe la actuación de este solicitante.

QUINTO: Que, a pesar, de contar el segundo solicitante con legítimos intereses que avalan su pretensión, sustentada en marcas comerciales y

nombres de dominios que contienen la expresión "digitalfm", no es posible procurar, por estas razones, mejor derecho sobre cualquiera inscripción de dominio que contenga tal expresión genérica.

SEXTO: Que la expresión que constituye el nombre de dominio en cuestión de estos autos, no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto, sea tanto en el vocablo "DIGITAL" y/o "AM".

SÉPTIMO: Que, a la luz de lo expuesto y razonado, este sentenciador estima que estamos ante aquellos casos en los cuales ha operado, simplemente la casualidad y en lo que se ha denominado conflicto fortuito, toda vez que el dominio en disputa, como se ha sostenido, corresponde a la suma de dos vocablos genéricos, que tienen su significación en materia de transmisión electrónica: digital o analógica; frecuencia modulada o amplitud modulada, esta última como onda portadora

OCTAVO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Como aquel principio no importa una regla absoluta, este tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto de este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "first come, first served".

NOVENO: Que es parecer de este sentenciador, sobre la base de las pruebas aportadas, que no existe en el hecho dilución de la marca o de una marca, por cuanto ambos solicitantes actúan, en razón de sus dichos, en sectores distintos del mercado, mientras el primero lo hace en asesorías profesionales en transmisión digital en amplitud modulada, la segunda se desempeña en el sector radial, como medio de comunicación social, pudiendo incluso darse la relación cliente – proveedor entre ambos solicitantes.

DECIMO: Que, para mayor precisión, la demandada ha declarado en este proceso cuales son y serán los objetivos, contenidos y fines del portal "DIGITALAM.cl", lo cual en todo proceso judicial como el de la especie, constituyen confesión judicial y su infracción tendría el mérito de configurar causales de revocación del nombre de dominio inscrito a su favor tal como lo consagra el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CI.

DECIMOPRIMERO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare;

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de Mediación y Arbitraje de NIC Chile;

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "digitalam.cl" al primer

solicitante, esto es, JORGE ANDRES SOBENES VENNEKOOL

SEGUNDO: Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma

correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su

secretario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez

transcurrido el plazo para eventuales recursos.

Juez Arbitro

RICARDO SANDOVAL LOPEZ GONZALO ANGELI GUTIERREZ Actuario

Manuela Contreras Contreras 8.977.283-4

Pablo Sallés Ubilla 9.900.757-5