FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<fiestas-play.cl>

- Rol 7001 -

Santiago, 25 de agosto 2007

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 07001 fecha 5 de junio de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio **<fiestas-play.cl>.**

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que según aparece del citado oficio son parte en esta causa como primer solicitante Juan Luis González Berrios, Rut 13.276.040-3, Martín De Zamora 6293, Las Condes, Santiago, y como segundo solicitante Pontificia Universidad Católica de Chile Rep. Sargent & Krahn, Rut 81.698.900-0, contacto administrativo Sandra Seguel, Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 22 de junio de 2007, a las 11:10 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don **Eduardo Lobos Vajovicen**, en representación del segundo solicitante no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 23, con fecha 28 de junio de 2007, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

SÉPTIMO: Que, a fojas 24, con fecha 12 de julio de 2007, don **Matías Somarriva Labra** en representación del segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la asignación del nombre de dominio **<fiestas-play.cl>,** por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada el 21 de Junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas. La Pontificia Universidad Católica es una institución privada con aportes económicos del Estado, actualmente compuesta por 18 facultades que, distribuidas en cuatro Campus, acogen a 21.363 estudiantes.

b. Que, forman 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 Pontificia Universidad Católica de Chile.

c. Que, el 6 de Abril de 2006, luego de un mes de marcha blanca, tuvo su lanzamiento oficial la radio "play FM", ocupando el dial 100.9 de la frecuencia FM. Este medio está principalmente dirigido al público universitario, joven y adulto joven entre los 25 y 40 años, 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.

d. Que, 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 poner 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.
e. Que, su mandante es la legítima usuaria de la marca "PLAY FM", que corresponde a la reconocida radioemisora. Para proteger sus derechos de propiedad industrial, su mandante ha solicitado los siguientes registros marcarios:
1. Solicitud Nº 713.745 "RADIO PLAY FM", denominativa, para distinguir servicios de clase 38.
2. Solicitud Nº 713.744 "RADIO PLAY FM 100.9", denominativa, para distinguir servicios de clase 38.
3. Solicitud Nº 713.742 "PLAY FM", denominativa, para distinguir servicios de clase 38.
f. Que, su mandante es titular de los siguientes nombres de dominio en Internet relacionados:

- fiestasplayfm.cl
- playfm.cl
- fmplay.cl
- radioplay.cl
- radioplayfm.cl

Dichos nombres de dominio es una muestra más del mejor derecho de su representante sobre el nombre de dominio en disputa. Considerando que el nombre de dominio del cual es titular su representada fiestasplayfm.cl, es casi idéntico a la parte distintiva del nombre de dominio solicitado en autos.
g. Que, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece.
h. Que, la expresión "PLAY" coincide con el elemento determinante del nombre de dominio en disputa "fiestas-play.cl" que corresponde al nombre que identifica la radio de su mandante.
i. Que, el hecho de que el dominio se componga además de la palabra "fiestas" seguido de un guión, lejos de diferenciarlo de su representada, contribuye aún más a la confusión, al sugerir que en dicho sitio se promocionan o publicitan "fiestas" o "eventos" que de alguna manera están relacionados con la famosa radio "PLAY FM", más aún cuando el término "fiestas" se encuentra separado de "play" por un guión. Considerando el hecho que su mandante es titular del nombre de dominio fiestasplayfm.cl, el que coincide plenamente con el nombre de dominio en disputa, como se puede observar de una simple comparación.
j. Que, en el derecho comparado, y en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet.
k. Que, la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio ("ICANN") reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) "*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."
l. Que, El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se establece que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.
m. Que, los criterios anteriormente descritos han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Este criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que su mandante es titular de solicitudes de marca la cual es ampliamente conocida en el mercado.
n. Que, el criterio de notoriedad del signo postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. Evidentemente que la aplicación de este criterio obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "fiestas-play.cl", debido a que la expresión "play fm" distingue a una radio famosa que transmite a todo Chile.
o. Que, para aprobar sus asertos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos con citación:
1. Poder Otorgado por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE a SARGENT & KRAHN.
2. Copia del poder de SARGENT & KRAHN en mi favor.
3. Fotocopia de mi patente de abogado al día.
4. Copia de las solicitudes de registro singularizados en el número 3 de lo principal de esta presentación.
5. Copia de los certificados de nombre de dominio individualizados en el número 4 de esta presentación.
6. Impresión de sitio web www.playfm.cl
OCTAVO: Que, a fojas 29, con fecha 13 de julio de 2007, este tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por don **Matias Somarriva Labra**, en representación del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.
NOVENO: Que, a fojas 30, con fecha 24 de julio de 2007 se declaró abierto, el periodo de respuestas correspondientes por el término de cinco días hábiles. Apercibiendo al primer solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
DÉCIMO: Que, a fojas 31, con fecha 7 de agosto de 2007, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado, por la prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión fiestas-play y es titular además del nombre de dominio fiestasplayfm.cl, el que coincide plenamente con el nombre de dominio en disputa. Todo lo cual puede darse por acreditado fundado en la prueba documental aportada por el segundo solicitante.
SEGUNDO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en el fiestas-play.cl puede generar la impresión de que se trataría de la página Web oficial de la sociedad titular del nombre de dominio fiestasplayfm.cl.

TERCERO: Que, el primer solicitante no obstante haber comparecido personalmente ante el Tribunal a Conciliación y Fijación de Bases –lo que da cuenta de la circunstancia de haber sido correctamente emplazada- y haber sido reglamentariamente notificada en las demás instancias del proceso, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírseles cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.
CUARTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <**fiestas-play.cl**>, al segundo solicitante, esto es Pontificia Universidad Católica de Chile, Rut 81.698.900-0.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.