Fallo arbitral por dominio “miniuniverso.cl”

COMERCIALIZADORA CIRCULO VIP LTDA.

-v-

FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 25 de Julio de 2007

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio 0F08569 de 16 de Enero de 2008, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio miniuniverso.cl

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **COMERCIALIZADORA CIRCULO VIP LTDA.**, con domiciliado en Avenida Providencia, de la Comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio “miniuniverso.cl”, el cual pidió a su favor el día 22 de Octubre de 2007, a las 16:10:23 horas GMT y **FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A.**, representada por don Héctor Loyola Novoa,

ambos domiciliados para estos efectos en calle Avenida Vitacura 2939, comuna de las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “miniuniverso.cl”, el cual pidió a su favor el día 26 de Octubre de 2007, a las 20:49:41 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 23 de Enero de 2008, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 31 de Enero de 2008, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por cartas certificadas a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 6 de autos y a NIC Chile en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 31 de Enero de 2008, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia del segundo solicitante del nombre de dominio “miniuniverso.cl”, don Juan Mellado Valdés, en representación de **FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A.**, y en rebeldía del primer solicitante **COMERCIALIZADORA CIRCULO VIP LTDA.**, procediendo el Arbitro a calificar la personería del compareciente y la consignación decretada, estimando ambas suficientes y acto seguido acordar y fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 10 de autos.

QUINTO: Que por resolución de fecha 31 de Enero de 2008, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SEXTO: Que por escrito que rola a fojas 15, de fecha 17 de marzo de 2008, la parte de **FINIS TERRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA**, solicitó la asignación del nombre de dominio "miniuniverso.cl" a su favor aduciendo las siguientes razones:

- Que Finis Térrea Sociedad Radiodifusora S.A., es una compañía cuyo giro son los servicios de comunicaciones, y en particular, la radiodifusión por medio de una radioemisora de cobertura nacional Universo F.M., presente con frecuencia en la Región Metropolitana y con otras doce en las regiones, primera, tercera, cuarta, quinta, novena, décima, undécima y duodécima;
- Que por lo anterior Radio Universo goza de una importante y conocida presencia en el mercado nacional de la radiodifusión, con un uso acreditado de su denominación, unido al uso e implementación de la marca "universo" y sus variantes, creada y explotada por la actora;
- Que esta marca se asocia directa y naturalmente con ella y sus servicios descritos;
- Que, por consiguiente, a juicio de la actora, Universo es una marca renombrada y notoria en Chile, relacionada con las emisiones radiofónicas pertenecientes a Finis Térrae Sociedad Radiodifusora S.A.;
- Que Finis Térrea Sociedad Radiodifusora S.A.. es titular de las marcas comerciales, *Universo*, en el registro número 779.591 de la clase 38; *Radio Universo,* en el registro

779.287 para la clase 38; *Universo en la Mira*, en el registro número 669.228, para la clase 38; *Universo classic pop music,* en el registro número 768,476 para la clase 38; *Vueltas por el Universo*, en el registro n777.955, para la clase 38 y número 778.016 para la clase 16; *Colección Universo*, en el registro número 779.242 para la clase 38; Universo tu espacio, en el registro 779.243 para la clase 16 y 779.244 para la clase 38 y *Universo de Colección* en el registro 779.241.

?? Que titular de los dominios .CL Universo, radiouniverso, universoprog, universoparalelos y universobit.

?? Que el dominio "miniuniverso" se construye sobre la matriz distintiva de la marca de su titularidad y puede entenderse fácilmente como un programa o expresión propia de la actividad de la actora.

?? Que de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio en disputa, producirá una evidente confusión en el público nacional, pues la marca MINIUNIVERSO quedará asociada a un nombre de dominio que es idéntico a la marca registrada por la actora;

?? Que tal situación descrita anteriormente, sostiene la actora, es perniciosa para el sistema económico y no se aviene a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

?? Que asimismo, a juicio de la actora, de otorgarse al primer solicitante el dominio en disputa, se produciría dilución de su imagen comercial o marcaria, si en el mercado y en la

publicidad comienza a circular una expresión identificatoria similar a la marca, dominios y razón social de esta parte;

?? Que no otorgar el dominio en cuestión a la actora, se traduciría en graves consecuencias para los consumidores ante la confusión del origen y respaldo de la marca y sitios web asociado a "*universo*";

SEPTIMO: Que por resolución de fecha 27 de Marzo de 2008, notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 18 de autos, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de FINIS TÉRRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., y se confirió traslado al primer solicitante, COMERCIALIZADORA CIRCULO VIP LTDA., el cual fue evacuado en rebeldía.

OCTAVO: Que con fecha 15 de Abril de 2008, mediante resolución que rola a fojas 19 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "miniuniverso.cl" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "miniuniverso".

NOVENO: Que, con fecha 29 de abril de 2008 y durante el término probatorio solo la parte de FINIS TÉRRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A., acompañó nuevas pruebas, las cuales rolan a fojas 20 a 35 de autos, con citación de la contraria:

1. 10 (diez) certificados obtenidos del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial, que acredita la titularidad por parte de

Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A., de los registros y solicitudes de marcas comerciales;

2. 5 (cinco) certificados obtenidos en el sitio web Nic Chile, que acreditan la titularidad de Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A., respecto de los nombres de dominios citados en su demanda.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el sentido de que posee y es titular de las marcas comerciales inscritas, ***Universo***, en el registro número 779.591 de la clase 38; ***Radio Universo***, en el registro 779.287 para la clase 38; ***Universo en la Mira***, en el registro número 669.228, para la clase 38; ***Universo classic pop music***, en el registro número 768,476 para la clase 38; ***Vueltas por el Universo***, en el registro 777.955, para la clase 38 y número 778.016 para la clase 16; ***Colección Universo***, en el registro número 779.242 para la clase 38; ***Universo tu espacio***, en el registro 779.243 para la clase 16 y 779.244 para la clase 38 y ***Universo de Colección*** en el registro 779.241.

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse que el primer solicitante COMERCIALIZADORA CIRCULO VIP LTDA, no ha acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre "miniuniverso.cl"; ni ha concurrido a las diversas etapas de este proceso, más aún dada la naturaleza de este Tribunal y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento NIC – Chile, de no requerir el patrocinio de un abogado.

TERCERO: En consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante sobre el nombre "UNIVERSO" constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "miniuniverso.cl".

CUARTO: Para resolver lo anterior, el sentenciador tiene presente el principio resumido en la expresión inglesa "First come, first served", el cual significa que el derecho al nombre de dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer. Con todo, en el caso sub lite, no corresponde darle aplicación enfrente a los derechos marcarios acreditados por el segundo solicitante, sobre los cabría dilución si el nombre de dominio "miniuniverso.cl" se asigna al primer solicitante y, además, porque el segundo solicitante tiene un interés legítimo sobre el nombre que describe su actividad comercial en una radiodifusora y en diversos programas asociados a su marca.

QUINTO: Adicionalmente, le parece a este sentenciador que la inscripción del nombre de dominio "miniuniverso.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a los derechos del segunda solicitante sobre dicho nombre, aún cuando su solicitud de inscripción no la haya formulado de manera abusiva o de mala fe;

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento 'le mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio ”miniuniverso.cl” al segundo solicitante, esto es, **FINIS TÉRRAE SOCIEDAD RADIODIFUSORA S.A.**

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Gonzalo Angeli Gutiérrez
Secretario

Paulina Farías Castro
16.122.546-0

Macarena Vidal Cornejo
15.725.599-1