Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **radioclub80.cl**
Oficio OF13872

VISTOS:

1. Que con fecha 21 de octubre de 2010, don DUBERLI CONTRERAS ILLESCAS solicita la inscripción del nombre de dominio **radioclub80.cl**. Posteriormente, con fecha 18 de noviembre de 2010, RADIO CAROLINA S.A., representada en calidad de contacto administrativo por don ANDRÉS MELOSSI JIMÉNEZ, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **radioclub80.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF13872, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 9 de marzo de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 18 de marzo de 2011, a las 11:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 18 de marzo de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que solamente asiste don FERNANDO URRA QUIROZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, RADIO CAROLINA S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Al no comparecer el Primer Solicitante, don DUBERLI CONTRERAS ILLESCAS, se fijan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral;

5. Que con fecha 24 de marzo de 2011, el Segundo Solicitante, RADIO CAROLINA S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se notifica a las partes por correo electrónico mediante resolución de fecha 28 de marzo de 2011;

6. Que con fecha 31 de marzo de 2011, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación de RADIO DIFUSIÓN Y SONIDO S.A., presenta demanda de asignación del dominio **radioclub80.cl**, argumentando que es titular de la RADIO CAROLINA, la cual ocupa un sitial destacado dentro del espectro de las radiocomunicaciones. En dicho entendido, sus programas tienen un alto nivel de posicionamiento a nivel mercantil, y uno de sus proyectos se encuentra amparado por el denominado nombre de dominio **radioclub.cl**. Es decir, es titular del nombre de dominio homónimo el cual sirve de fundamento a la presente demanda.

   El Segundo Solicitante indica que existe una normativa relativa a las radios, específicamente la Ley N° 18.168, a través de la cual se regulan las telecomunicaciones, estableciéndose todo un procedimiento para la obtención de una concesión del espectro radioeléctrico. En dicho sentido, el artículo 8 de dicha norma en su inciso 3° señala expresamente que las concesiones se otorgarán a personas jurídicas, cuestión que se da en el caso del Segundo

Solicitante y no en el de don DUBERLI CONTRERAS ILLESCAS. En este sentido, considera que existe un indicio claro del Primer Solicitante de apropiarse de una expresión ajena, con la cual se pueden generar toda suerte de errores o confusiones.

El Segundo Solicitante hace presente que existe un pronunciamiento emanado de la autoridad en relación a los nombres de dominio, representado por el dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, en donde se señaló en el considerando 7.8:

> *"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.*
>
> *"Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.*
>
> *"Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."*

El Segundo Solicitante añade que la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, señala en su artículo 14 que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros. En otras palabras, se debe asignar el nombre de dominio a quien acredite un mejor derecho.

A la luz de lo expresado, el Segundo Solicitante analiza los motivos por los cuales la solicitud de don DUBERLI CONTRERAS ILLESCAS contraría dichos principios. En cuanto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad y ley de protección al consumidor, señala que la publicidad como tal no tiene un tratamiento orgánico por parte de la legislación positiva. Lo más cercano a ello se encuentra en el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, el cual sirve como marco normativo para el análisis del presente caso. Este código define los avisos publicitarios como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus*

opiniones o conducta.”. El Segundo Solicitante indica que esta norma también puede aplicarse a los nombres de dominio, toda vez que éstos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para estos efectos están representadas por los siguientes artículos:

> Artículo 4: “*Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:…F) Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales.”*
>
> Artículo 13 *“Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria.”*

El Segundo Solicitante hace presente que la Ley de protección al consumidor, en su artículo 1, define la publicidad bajo el N° 4 como *“la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio..”.* Pues bien, esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética Publicitaria y la esfera de estas normas es proteger al consumidor, y de allí el nombre dado por el legislador a esta Ley (Ley 19.496). En este sentido, las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal, especialmente el artículo 28 a), el cual señala: *“Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores”*.

El Segundo Solicitante argumenta que la norma mencionada tiene como finalidad proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un distintivo similar. Por tanto, la existencia de un nombre de dominio que contiene la expresión RADIOCLUB a nombre de un tercero, será motivo de confusión, pues hace referencia a todo un proyecto de telecomunicaciones que se encuentra detrás de dicho distintivo.

El Segundo Solicitante destaca que los Principios de Competencia Leal y de Ética Mercantil, que corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París y, en especial, la norma contenida en el artículo 10, que señala en sus numerales 2 y 3: *“Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:*

1. *“Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

2. *“Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

3. *“Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”*

El Segundo Solicitante considera que el criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado mediante la confusión mercantil y le llama poderosamente la atención que una tercera persona, que ni siquiera es una persona jurídica, pretenda apropiarse de una expresión que contempla la expresión RADIOCLUB y el conjunto es prácticamente igual. Por ello, el Segundo Solicitante estima que la concesión del nombre de dominio en conflicto a don DUBERLI CONTRERAS ILLESCAS debe ser rechazada de plano, pues es un acto constitutivo de mala fe, ya que a través de esta solicitud se producirán toda clase de confusiones, basadas en un hecho falso, cual es que el Primer Solicitante no es la Radio Duna.

El Segundo Solicitante hace presente la hipótesis de los derechos válidamente adquiridos, que importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de NIC Chile, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional. Sin embargo, para efectos de análisis, opta por el orden señalado por la Reglamentación invocada.

El Segundo Solicitante reitera su titularidad sobre registros marcarios, por los cuales debe ser respetado. Entonces la concesión del nombre de dominio a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario. Concluye que la asignación del nombre de dominio debe ser realizada al Segundo Solicitante, como titular de un signo registrado, así como el creador intelectual de la expresión en comento, y quien se encargó de darla a conocer al consumidor;

7. Que con fecha 12 de abril de 2011, se resuelve que para proveer el escrito presentado con fecha 31 de marzo de 2011 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, éste aclare a nombre de quién se comparece, dentro del tercer día, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado dicho escrito, puesto que RADIO DIFUSIÓN Y SONIDO S.A. no es parte en este juicio arbitral;

8. Que con fecha 13 de abril de 2011, don RODRIGO PUCHI ZURITA presenta escrito cumpliendo lo ordenado, indicando que la demanda de fecha 31 de marzo de 2011 se interpone a nombre de RADIO CAROLINA S.A. conforme a los documentos acompañados con fecha 18 de marzo de 2011;

9. Que con fecha 13 de abril de 2011, se proveen presentaciones hechas con fecha 31 de marzo y 13 de abril de 2011 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del

Segundo Solicitante, RADIO CAROLINA S.A. y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica a las partes por correo electrónico;

10. Que con fecha 26 de abril de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que la expresión "RADIOCLUB" o "RADIO CLUB", si bien no está definida por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, indudablemente tiene su origen en las palabras "RADIO" y "CLUB", las cuales sí están definidas y son conocidas de todos, siendo palabras de uso común en el lenguaje;

5. Que el Primer Solicitante, don DUBERLI CONTRERAS ILLESCAS, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, puesto que no ha efectuado presentación alguna en este juicio;

6. Que el Segundo Solicitante, RADIO CAROLINA S.A., ha señalado ser asignatario del nombre de dominio **radioclub.cl**, lo que no ha acreditado mediante documento alguno;

7. Que a su vez, el Segundo Solicitante hace valer su titularidad sobre registros marcarios, señalando que por ellos debe ser respetado. Agrega que la concesión del nombre de dominio en conflicto a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario y concluye que la asignación del nombre de dominio de autos debe ser realizada al Segundo Solicitante, como titular de un signo registrado, así como el creador intelectual de la expresión "RADIOCLUB", y quien se encargó de darla a conocer al consumidor;

8. Que, no obstante, RADIO CAROLINA S.A. no ha señalado cuál es la marca de la que es titular, ni tampoco ha acreditado ser titular de marca comercial alguna;

9. Que en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador ha podido comprobar lo siguiente:

    a) Que no existe registro alguno para la marca comercial **"RADIOCLUB"** o **"RADIO CLUB"**;

    b) Que si bien este árbitro ha podido constatar en la página Web de NIC Chile que el Segundo Solicitante es efectivamente asignatario del nombre de dominio **radioclub.cl** desde el día 23 de noviembre de 2006, también ha podido comprobar que ya se encuentran inscritos como nombres de dominio otros que incluyen la expresión "RADIOCLUB", a saber, **radioclubcoyhaique.cl**, **radioclubdechile.cl**, **radioclubes.cl**, **radioclubparral.cl**, **radioclubñuñoa.cl** y **radioclubcoquimbo.cl**, éste ultimo desde el día 4 de julio de 2001, esto es, a lo menos 5 años antes de que el Segundo Solicitante inscribiera su dominio **radioclub.cl**;

    c) Que el Segundo Solicitante no tiene actualmente activo el nombre de dominio **radioclub.cl**;

    d) Que, en cambio, don DUBERLI CONTRERAS ILLESCAS tiene operativo el dominio **radioclub80.cl**, el cual funciona como una radio de Internet, específicamente para la difusión de música de los años 80;

10. Que en vista de lo anterior, puede apreciarse que el Primer Solicitante le está dando un uso legítimo al nombre de dominio **radioclub80.cl**, que no afecta los derechos o intereses del Segundo Solicitante, al no haber acreditado ésta ser titular de marca comercial alguna para el signo pedido como nombre de dominio, en especial teniendo presente que RADIO CAROLINA S.A. centra su argumentación en el hecho de ser asignatario de el nombre de dominio **radioclub.cl**. En este sentido, como se ha mencionado, queda demostrado que no es el creador de dicha expresión, al haber numerosos otros nombres de dominio que la incluyen inscritos con anterioridad a la solicitud original del Segundo Solicitante, y al coexistir éstos pacíficamente, sin inducir a error o engaño alguno;

11. Que el Segundo Solicitante dice que la existencia de un nombre de dominio que contenga la expresión "RADIOCLUB" a nombre de un tercero, sería motivo de confusión, puesto que haría referencia al proyecto de telecomunicaciones de RADIO CAROLINA S.A. que se encuentra detrás de dicho distintivo. Sin embargo, no se acredita la existencia de un proyecto de telecomunicaciones que opere bajo el nombre "RADIOCLUB" y, como se ha señalado, el nombre de dominio **radioclub.cl** no se ha activado para amparar el supuesto proyecto de telecomunicaciones, de tal forma que difícilmente podría haber confusión entre los consumidores o usuarios de Internet, más aún al ya coexistir numerosos otros nombres de dominio que incluyen la expresión "RADIOCLUB";

12. Que el Segundo Solicitante tampoco ha acreditado la supuesta mala fe del Primer Solicitante y, en cualquier caso, en las solicitudes de nombres de dominio competitivas, no es necesario la prueba de la mala fe, dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho;

13. Que, a mayor abundamiento, don DUBERLI CONTRERAS ILLESCAS pidió el nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio "*first come, first served*", principio que sumado a los otros antecedentes mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho del Primer Solicitante al dominio **radioclub80.cl**;

14. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que tenga un mejor derecho sobre el mismo;

15. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por la RADIO CAROLINA S.A., así como los recabados por este sentenciador en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Primer Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado;

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **radioclub80.cl** al Primer Solicitante, don DUBERLI CONTRERAS ILLESCAS, RUT N° 14.384.911-2.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Yuli Alvial Aqueveque, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 1 de junio de 2011.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca
RUT 16.007.715-8

Yuli Alvial Aqueveque
RUT 9.165.677-9