FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO RADIODIGITAL.CL

Santiago, 31 de agosto de 2011.

VISTOS:

- 1. El correo electrónico de fecha 18 de enero de 2011, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio RADIODIGITAL.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.
- 2. Correo electrónico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 18 de enero de 2011, en el que se adjunta oficio N°13650
- 3. El oficio OF13650 fecha 18 de enero de 2011, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre Soc. Comercial de Verificación Publicidad y Marketing VP & M Ltda., como primer solicitante y como segundo solicitante a Agustín Edwards E. y Compañía, representada por Alessandri & Cía., que rola a fojas 3 del expediente.
- 4. La individualización de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.
- 5. La resolución de fojas 6 de fecha 25 de enero de 2011, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.
- 6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y siguientes de autos en los cuales consta que la notificación del número 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 25 de enero de 2011, por correo certificado
- 7. Correo electrónico que rola a fojas 11 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se comunica que ha tomado conocimiento con fecha 25 de enero de 2011, de la aceptación del suscrito como arbitro del presente caso.
- 8. Resolución de primera audiencia que rola a fojas 12 de fecha 10 de marzo de 2011, en la que constan las firmas de don Mauricio Ramírez en representación de Soc. Comercial de Verificación Publicidad y Marketing VP & M Ltda., como primer solicitante; don Sebastián Molina N. en representación de Agustín Edwards E. y Cía., como segundo solicitante; y la del árbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrónico, tal como consta a fojas 13 del expediente.

- 9. Escrito que rola a fojas 14 y siguientes presentados con fecha 10 de marzo de 2011 por don Sebastián Molina N. en representación de Agustín Edwards E. y Cía., como segundo solicitante, con el que asume patrocinio y poder, y que acompaña documentos con citación.
- 10. Escrito que rola a fojas 18 y siguientes presentados con fecha 24 de marzo de 2011 por don Sebastián Molina N. en representación de Agustín Edwards E. y Cía., con el que presenta argumentos de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio RADIODIGITAL.CL, y acompaña documentos con citación.

Y TENIENDO PRESENTE:

- I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo Nº 1 de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
- II. Que a la audiencia del día 10 de marzo de 2011 a las 16:00 hrs., fijada en la resolución que rola a fojas 6 para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, asistieron don Mauricio Ramírez en representación de Soc. Comercial de Verificación Publicidad y Marketing VPM Ltda., primer solicitante y don Sebastián Molina en representación de Agustín Edwards E. y Cia., segundo solicitante.
- III. Que con fecha 24 de marzo de 2011, don Sebastián Molina Necul, abogado en representación de Agustín Edwards E. y Cía., segundo solicitante; presentó escrito con el que argumenta el mejor derecho de su representado para la asignación del nombre de dominio RADIODIGITAL.CL. Que se refiere a que su representada es una persona jurídica chilena, que como parte de su giro principal se dedica a la creación, reproducción y comercialización de medios de comunicación, incluyendo específicamente radios digitales. Que su mandante crea, desarrolla y comercializa radioemisoras accesibles de las redes digitales, incluyendo emisoras digitales como NRG FM http://www.nrgfmc.l; DIGITAL http://www.nrgfmc.l; y MIMIX.CL http://radio.mimix.cl. Que su mandante actualmente participa de manera importante en el mercado de las radioemisoras digitales, representando dicho mercado una parte importante de su giro, lo que le ha entregado una extendida presencia respecto de este tipo de servicios, adquiriendo de esta manera, gran fama y notoriedad en el mercado, siendo reconocida como uno de los líderes de su giro.
- IV. Que el Sr. Sebastián Molina argumenta en su escrito que en este contexto, la expresión RADIODIGITALCHILE.CL, constituye un signo de creación de su representada, que posee un alto grado de distintividad en relación a los servicios de clase 38 que distingue. Que existe una intima y el 20 de abril de 2006, correspondiente a la marca RADIODIGITALCHILE, denominativa, registrada a nombre AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPAÑÍA, Nº de registro 7782.56, concedido el 24 de enero de

2007, que distingue los siguientes servicios de la clase 38: "servicios de telecomunicaciones en general, servicios de telecomunicaciones vía Internet y/u otras formas de comunicación a través de medios computacionales. Entrega de toda clase de información a través de Internet y otros medios computacionales. Todo servicio de comunicaciones electrónica vinculado a Internet y otros medios de comunicación computacionales. Servicios de televisión de difusión de programas televisados. Servicios de asesorías de prensa". Que existe una fuerte conexión entre su representada y el signo RADIODIGITALCHILE, en su dimensión de marca comercial y es la legítima creadora de la marca comercial RADIODIGITALCHILE y el único titular de registros marcarios sobre dicha expresión. Que como se puede comprobar en clase 38 actualmente no existen otros registros, o solicitudes actualmente en trámite, que contengan la expresión "RADIO DIGITAL". Que en razón de esto, cualquier utilización que se le entregue a la marca comercial RADIODIGITALCHILE, o de una expresión sustancialmente similar, como "RADIODIGITAL", producirá entre los miembros del público consumidor, una conexión inmediata con su representada y con sus productos y servicios, siendo, en este sentido, escasa cualquier posibilidad de coexistencia pacífica.

- V. Que don Sebastián Molina reitera que su representada es actualmente titular del nombre de dominio RADIODIGITALCHILE.CL, teniendo una presencia relevante en Internet y una directa relación con los servicios relacionados a la radioemisión a través de las redes digitales. Que una simple búsqueda en Internet permite apreciar esta situación. Que ambos signos poseen una similitud sustancial, que las hace prácticamente idénticas entre sí y que el dominio solicitado reproduce de manera idéntica, 12 de los 17 caracteres que conforman la marca comercial de mi representada. Que la única diferencia entre los signos en conflicto, la constituye la supresión, por parte del primer solicitante de la denominación CHILE, diferencia absolutamente insuficiente para otorgar un grado identidad autónoma al dominio solicitado, que no agrega ninguna característica que permita diferenciar al nombre de dominio RADIODIGITAL.CL, de la marca, y del nombre de dominio de propiedad de su representada, y que, en consecuencia, impedirá cualquier convivencia pacífica de los signos en Internet. Que el primer solicitante no posee registro marcario alguno que incluya la expresión "RADIODIGITAL", como tampoco posee solicitudes de registro de marcas comerciales actualmente vigentes ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
- VI. Que argumenta además el abogado del segundo solicitante, que es necesario señalar que el primer solicitante en octubre de 2010 presentó una solicitud de registro para la marca RADIO DIGITAL 114 CHILE, solicitud que actualmente se encuentra vencida, por haber vencido el término para publicar la solicitud en el Diario Oficial y que este antecedente sólo demuestra que el titular no posee ningún interés legítimo en utilizar en el mercado expresiones que contengan la sección "RADIO DIGITAL", ya que de lo contrario habría perseverado en el registro de la marca comercial antes indicada. Que según todo lo anteriormente señalado, queda suficientemente acreditada la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del primer solicitante para mantener el nombre de dominio de autos, debiendo, en definitiva, ser revocado.
- VII. Que el punto N° 1 del acta mencionada, establece que: "Si el primer solicitante no hace su presentación dentro del plazo indicado, se entiende que renuncia a su petición a favor del segundo solicitante". Que vencido el plazo, sólo el segundo solicitante presentó sus argumentos y que a la fecha

primer solicitante no he hecho presentación alguna para defender su mejor derecho sobre el nombre de dominio RADIODIGITAL.CL.

VII. Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los representantes de Agustín Edwards E. y Cia, han demostrado su mejor derecho sobre el nombre de dominio RADIODIGITAL.CL.

RESUELVO:

- 1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio RADIODIGITAL.CL, pedida por Agustín Edwards E. y Compañía.
- 2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio RADIODIGITAL.CL, pedida por Soc. Comercial de Verificación Publicidad y Marketing VP & M Ltda.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha.

Pablo Ruiz-Tagle Vial Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Carolina Moya Núñez y doña Paulina Brantes González, domiciliadas para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, Las Condes.

Carolina Moya Núñez

Rut. 12.287.118-5

Paulina Brantes González

Rut. 12.901.230-7