MAT: Asignación de nombre de dominio **"radiofestivafm.cl"**

Santiago, dieciocho de abril de dos mil ocho.

**VISTOS:**

1.- Que por oficio Nº OF07947 de fecha 30 de Agosto 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 inscripción del nombre de dominio **"radiofestivafm.cl";** entre don Magio Cicardini Neyra y Radio Festival S.A.;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 07 de Septiembre de 2007, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 24 de Septiembre de 2007 a las 16:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 24 de Septiembre de 2007, sólo con la asistencia de la parte de Radio Festival S.A., que fue representada por la abogado doña María Javiera Cossio Wunderlich, quien acreditó poder suficiente, como segundo solicitante, y en rebeldía del primer solicitante Maglio Cicardini

Neyra;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Radio Festival S.A., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "radiofestivafm.cl" en la oportunidad procesal correspondiente, para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que, Radio Festival S.A. es una radioemisora con más de treinta años de funcionamiento en nuestro país, cuya programación se escucha no sólo en la V Región, sino que además en el resto del país y en el extranjero, gracias a que su sitio web da la posibilidad de conectarse en línea a sus transmisiones, además de otras finalidades como la oferta de venta de publicidad. b) Que, el objetivo de los nombres de dominio es la adecuada identificación de su titular y, en consecuencia, de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Que, por otra parte, el objetivo final de un nombre o razón social es la distinción, por medio de una palabra o un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real". c) Que, el nombre de dominio es una "dirección electrónica" o "denominación" por medio de la cual un usuario de internet es conocido y se identifica dentro de ésta, de forma tal de que quien utilice ese nombre corresponda efectivamente a dicha entidad, organización o empresa, protegiendo no sólo a los oferentes de productos o servicios, sino que también a los consumidores, los que no deben ser inducidos a error o engaño; d) Que, debido al aumento de usuarios de Internet han surgido conflictos, para cuya solución se ha efectuado una lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, los que comparten un sinnúmero de aspectos, características y objetivos, inclinándose la doctrina, tanto nacional como extranjera, en considerar que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otras consideraciones, atendiendo a la titularidad de registros marcarios para

la solicitud como dominio; e) Que la parte de Radio Festival S.A. es titular de la marca "FESTIVAL", según registro Nº 507.650 para distinguir "radio emisora en frecuencia modulada, ondas cortas, media, larga y televisión", clase 38. f) En el mismo sentido, la segunda solicitante también ha registrado diferentes nombres de dominio y que son de fecha anterior a la solicitud del primer solicitante, a saber: www.festival.cl, de fecha 21 de Marzo de 2007, www.radiofestival.cl, de fecha 17 de Noviembre de 2006, y www.radiofestiva.cl, de fecha 26 de Abril de 2007.- g) Que, si el nombre de dominio en disputa se le adjudicara al primer solicitante, se provocaría confusión entre los usuarios de Internet, ya que al acceder al sitio, se encontrarían con otro tipo de información, provocando considerables perjuicios para la segunda solicitante; h) Que, cabe tener presente la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") que reconoce como criterio fundamental para la resolución de este tipo de controversias, la titularidad de registros marcarios, al igual que los artículos 20, 21, y 22 del Reglamento de NIC Chile. i) Que, además, el criterio de la notoriedad del signo pedido postula que el titular de un nombre de dominio debe ser quien le haya conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio, haciéndolo conocido al público tanto a nivel nacional como internacional. Que, este criterio es aplicable en la especie, teniendo la segunda solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que ella ha sido quien ha logrado posicionar el signo "Radio Festival", que es casi idéntico a aquel materia de estos autos, considerando también el tiempo de uso de la misma y la publicidad que ha invertido en hacerla de general conocimiento; j) Que, de acuerdo al criterio del mejor derecho y buena fe, la marca "Festival" fue creada, usada, desarrollada y publicitada por la segunda solicitante, no existiendo ningún medio de prueba que demuestre la existencia de un

registro marcario para dicha expresión a nombre del primer solicitante. Que, es dable considerar la existencia de mala fe de la contraparte, quien probablemente ha buscado sacar provecho económico de un nombre de dominio por medio de la venta de éste a terceros; k) Que, en base a la argumentación hecha valer, así como la titularidad de registros marcarios y nombres de dominio similares al que es materia de estos autos, y habiendo la segunda solicitante conferido fama, notoriedad y distintividad al signo en disputa en el mercado nacional e internacional, se concluye que es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio materia de estos autos arbitrales.

6.- La parte de Radio Festival S.A. acompañó a este Tribunal, para acreditar sus alegaciones, documento obtenido de la página web del Departamento de Propiedad Industrial (DPI) en la cual consta el estado administrativo de la marca "FESTIVAL", registro 507.650; documentos obtenidos de la página web de Nic Chile, donde consta el estado de los dominios vigentes "radiofestiva.cl", "radiofestival.cl" y "festival.cl"; y copia de documentos obtenidos de la página web "radiofestival.cl" de fecha 01 de Octubre de 2007.-

7.- El primer solicitante no hizo valer sus pretensiones, por lo que el Tribunal Arbitral lo tuvo en rebeldía en esta, y las posteriores diligencias en las que tampoco hizo valer sus derechos.

8.- Con fecha 14 de Marzo de 2008 se dio traslado para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por la parte de Radio Festival S.A., lo que tal como se indicó, no ocurrió;

9.- En consideración a las normas de las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

**CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:**

10.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni tampoco ha acompañado en autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Radio Festival S.A.;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombre de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor;

c) Que también es un hecho indubitado la evidente relación que existe entre el nombre de dominio solicitado ("radiofestivafm.cl") y los nombres de dominio ya mencionados inscritos por el segundo solicitante - "radiofestiva.cl", "radiofestival.cl" y "festival.cl" - todos los cuales a su vez se relacionan con la marca comercial "Festival", también de propiedad del segundo solicitante;

11.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del segundo solicitante sobre la expresión "radiofestiva", cabe entonces preguntarse si la sola diferenciación de aquella por la adición de la denominación "fm" en el nombre de dominio en disputa, hace a este último una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión de este solicitante;

12.- Que a juicio de este Árbitro la pregunta planteada en el

considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la simple diferenciación en la expresión "fm", entre ambas denominaciones, no otorga a la expresión pretendida una diferenciación relevante respecto de la denominación "radiofestiva", de uso del segundo solicitante, y que constituye su núcleo o elemento esencial;

13.- Más todavía, en opinión de este Arbitro, por el origen y desarrollo de la expresión "radiofestiva", no cabe duda del sentido y alcance de la misma, de modo tal que la sola adición de la denominación "fm", no hace más que reiterar una significación que se encuentra implícita en la misma, sin que constituya un real y eficaz elemento diferenciador.

14.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia y similitud entre las expresiones "radiofestiva" y "radiofestivafm" lo que también permite crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante;

15.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no obstante ser el segundo solicitante ya titular del nombre de dominio "radiofestiva.cl". Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante acreditara además su mejor derecho por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que de hecho no ocurrió. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;

16.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso de un signo

substancialmente similar, y el sustento de su protección a través de normes de dominio y privilegios industriales (marcas comerciales), por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

17.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por la segunda solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a esta última corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "radiofestivafm.cl";

18.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "*Por el hecho de solicitar la inscripción, … de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante … acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie.*". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del 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*".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio.cl y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las

partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

**RESUELVO:**

1.- Asignar el nombre de dominio "radiofestivafm.cl" a la parte de Radio Festival S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, don Magio Cicardini Neyra.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

| | |
|---|---|
| Carmen Gloria García Maragaño | Liliana Rocha Estada |
| C.I. Nº 11.708.049-8 | C.I Nº 12.361.632-4 |

1