Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio radionumero1.cly radionumerouno.cl autos acumulados.

Santiago, 24 de septiembre de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficios Nos 15919 y 15920 de fecha 1º de marzo de 2012 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), los cuales rolan a fojas 1 y 4 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción de los nombres de dominio "radionumero1.cl"y "radionumerouno.cl";

SEGUNDO: Que consta de los oficios referidos precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dichos conflictos JORGE EDUARDO AEDO OCAÑA, con domicilio en Av. Egaña 428, La Reina, Santiago, quien inscribió dichos nombres de dominios con fecha 7 de noviembre de 2011, a las 14:43:21 y 14:34:53, GMT, respectivamente, y BLAYA Y VEGA S.A.., representada por Enrique Weisselberger, con domicilio en Miraflores Nº 130, Piso 25, Santiago, que inscribió dichos nombres de dominio con fecha 22 de noviembre de 2011, a las 18:32:28 y 18:25:34 GMT, respectivamente.

TERCERO: Que por resolución de fecha 1º de marzo de 2012, la cual rola a fojas 7 de autos, el suscrito aceptó el cargo para los conflictos por los nombres de dominio radionumero1.cl y radionumerouno.cl y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, disponiendo acumulación de autos y fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 8 de marzo de 2012 a las 10:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 1º de marzo de 2012 y a las partes por carta certificada con fecha 2 de marzo de 2012, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 vta. de autos.

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

QUINTO: Que el día 8 de marzo de 2012, a las 10:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Jorge Eduardo Aedo Ocaña, por el primer solicitante, y de don Matías Edwards Zamora, por la oponente, levantándose el acta que rola a fojas 14 de autos.

SEXTO: Que por escrito de fecha 19 de marzo de 2012, rolante a fojas 16 de autos, la parte de Jorge Eduardo Aedo Ocaña, presento argumentos de mejor derecho en los siguientes términos: Que posee los registros de marcas NUMERO UNO en clase 35 y 38, NÚMERO UNO clase 38 (programas hablados radiales y televisados); N UNO clase 38; NÚMERO UNO clase 41 y 42; NÚMERO UNO clase 16. Que además tuvo una Radio Número 1 en la ciudad de Puerto Montt entre el año 1992 y 1994. Que ha comercializado la marca Número 1, arrendándola para el uso como nombre de programa de radio. Que posee la Empresa Número 1, la que se dedica a realizar el servicio de radios virtuales, atendiendo a diversas empresas (Walmart, Tottus, Centros Comerciales Espacio Urbano, Clínica Las Condes, Indumotora, entre otras). Que esta empresa existe desde 1999 y está plenamente vigente y funcionando. Que además posee el sitio www.numero1.tv y www.numero1.cl. Que trabaja en radio y TV desde 1982, lo que le hace una persona vigente y reconocida en los medios de comunicación, algo totalmente coherente con los nombres de los dominios que ha inscrito. Que, además, su persona (Jorge Aedo), desde el año 1988 es reconocido con el nombre "NÚMERO 1", frase que inventó aquel año y ha utilizado hasta el día de hoy en sus programas de TV, Radio y Eventos Fiesta Número 1 que realiza a lo largo de todo el país. Que esto se puede comprobar escribiendo la palabra "número 1" en cualquier buscador de internet, lo que arrojará su nombre como resultado de búsqueda. Que, en resumen, los sitios www.radionumerouno.cl y www.radionumero1.cl van plenamente en la línea de sus actividades y negocios. Que, de acuerdo a todo lo argumentado anteriormente, pide que se resuelva conforme a Derecho atendiendo el valor inequívoco de sus pruebas.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 22 de marzo de 2012, rolante a fojas 29, la parte de BLAYA Y VEGA S.A., presentó sus argumentos de mejor derecho a los nombres de dominio, en los términos siguientes: que BLAYA Y VEGA S.A. es una empresa que forma parte del holding Iberoamericana Radio Chile S.A., que a su vez pertenece al Grupo Latino de Radio (GLR), filial de Unión Radio, el mayor consorcio de radiodifusión de

habla hispana, compuesto por más de 1.200 emisoras, conglomerado que en su conjunto integra a PRISA, una empresa líder en materia de distribución de contenidos en español en más de 20 países en el mundo. Que, desde sus inicios, la parte ha contribuido decididamente al fortalecimiento de la industria de la radiodifusión por medio de la renovación constante de su oferta programática en contenidos, formatos y tecnología, con irrestricto apego al pluralismo y la libertad de expresión. Que a través de Ibero Americana Radio Chile S.A., lidera el mercado con once formatos radiofónicos, seis de ellos en el Top Ten del ranking de audiencia. Que sus cadenas se encuentran conformadas por 212 emisoras a lo largo de Chile, que permiten integrar el país desde Arica a Punta Arenas. Que la misión de la parte es contribuir decididamente al fortalecimiento de la industria radial, al generar contenidos atractivos para las audiencias, fundamentalmente a partir del desarrollo de estrategias de segmentación efectivas (jóvenes, mujeres, adulto contemporáneo y masivo popular), las cuales han resultado ser fórmulas exitosas que permiten llegar con mensajes directos a cada una de estas categorías de público. Que manifestación de ello es que la parte actualmente es propietaria de las siguientes estaciones de radio en Chile: Radio Imagina® 88.1 (perfil enfocado en audiencia femenina, entre los 35 y 60 años), Radio Concierto® 88.5 (Radio que tiene por objeto potenciar la década de los 80, enfocada a audiencia masculina y femenina, que oscila entre los 35 y 45 años de edad), Radio Futuro® 88.9 (Radio que desarrolla el estilo musical del rock, enfocada a todo tipo de público que guste de este género), Pudahuel FM® 90.5 (enfocada a público femenino que figura entre los 25 y 59 años, principalmente aquellas personas y dueñas de casa que acostumbran a informarse sólo por esta vía), ADN Radio Chile® 91.7 (Actualidad, Deportes y Noticias, dirigida a todo aquel que le interesa estar informado a diario del acontecer nacional e internacional) Rock & Pop® 94.1 (radio cuyo enfoque consiste en sistematizar el mejor contenido musical del rock y el pop contemporáneo, dirigido a toda clase de público que guste de estos estilos), Radio Activa® 92.5 (radio que mezcla el mejor contenido del funk, disco, eurobeat, música electrónica y dance, que va desde los años setenta hasta la actualidad), FMDOS® 98.5 (radio dirigida mayormente a un público femenino y que se caracteriza por resaltar el género de la balada y la música romántica), Radio Corazón® 101.3 (radio que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana y que se caracteriza por una entretenida parrilla programática dedicada a un

público que en su mayoría, al escucharla, busca entretención), 40 Principales® 101.7 (radio enfocada a los jóvenes, avocada a transmitir los principales éxitos musicales de la época, replicando de esta forma todo el éxito obtenido por la cadena 40 a nivel internacional), y por supuesto **RADIO UNO®**97.1. Que, en este contexto, surge **RADIO UNO®** como la primera emisora FM dedicada cien por ciento a la música nacional, irrumpiendo en el mercado como valioso e histórico aporte al rescate de identidad, de lo local, lo chileno, en el mundo global. Que, de igual forma, ha pasado a ser una plataforma de categoría para los sonidos nacionales, de todos los tiempos y géneros. Que, de hecho, los grande íconos musicales, los consagrados del presente y las nuevas promesas, han podido aportar una serie de sesiones en vivo, nuevas versiones de sus canciones, así como informaciones sobre conciertos y eventos musicales y/o culturales, dentro de un espacio que hasta hace un tiempo antes era inexistente. Que consecuencia directa del fomento sostenido a la producción musical nacional es que RADIO UNO obtuvo el patrocinio de la Comisión Bicentenario por ser un aporte a la construcción de Chile, como un país libre y democrático, diverso e integrado a través de su música. Que, por eso, se puede mencionar que Radio UNO es *Música Chilena*. Que la parte actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de los siguientes registros marcarios en Chile: 1) RADIO UNO, denominativa, clase 38, Nº solicitud 808.616, Nº Registro 825.966; 2) RADIO UNO, denominativa, clase 41, Nº solicitud 809.379; 3) RADIO UNO SONIDO TRICOLOR, denominativa, clase 38, Nº solicitud 813.088; 4) RADIO UNO 97.1, mixta, clase 38, Nº solicitud 821.671 y 5) RADIO UNO 100% CHILENA, frase de propaganda, clase 38, Nº solicitud 967.125. Que, además, BLAYA Y VEGA S.A. es titular de los siguientes nombres de dominio: RADIOUNOCHILE.CL Y 97UNO.CL. Que los recuadros transcritos demuestran las reales intenciones de la parte en proteger ampliamente sendas marcas comerciales y nombres de dominio que contienen el término **RADIO UNO®**, lo cual deja en evidencia que la existencia de los dominios RADIONUMEROUNO.CL y RADIONUMERO1.CL no puede dejar de relacionarse directamente con los referidos privilegios, sobre todo teniendo en consideración la fama y notoriedad que la marca de la parte posee en el mercado, hecho indudable e indesmentible entre los consumidores de programas radiados, difundidos tanto a través de la señal de frecuencia modulada, así como también mediante páginas web en

internet. Que tanto los registros y solicitudes marcarias, así como también los nombres de dominio individualizados precedentemente, forman parte de una renombrada familia de servicios relacionados, que debe ser protegida con especial celo, en razón de que cualquier usuario de la red de Internet puede verse expuesto a incurrir en error o confusión respecto del origen comercial de los servicios, productos o de la información y finalidad que se promueva mediante los nombres de dominio en disputa, que en definitiva designan a la parte BLAYA Y VEGA S.A. Que todos los registros y solicitudes de marca, así como los nombres de dominio indicados, son solo una muestra de la fuerza intrínseca y distintividad que lleva inserta la marca **RADIO UNO®,** lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que asiste a la parte sobre los dominios RADIONUMEROUNO.CL y RADIONUMERO1.CL, toda vez que estos resultan ser confusamente similares a la marca registrada bajo la titularidad de la parte, en atención a que no se introduce ningún elemento diferenciador de las denominaciones representadas. Que la inserción de la palabra "NUMERO" en el segmento intermedio de los dominios objeto de la presente litis no les otorga distintividad alguna, toda vez que corresponde a una denominación genérica, la cual es completamente evocativa del elemento que le sigue inmediatamente, a saber, el "1" o "UNO". Que, en lo demás, no resulta hacer un análisis capcioso para denotar que entre el signo **RADIO UNO®**, perteneciente a la parte, y la designación **"RADIO** NUMERO **UNO"**, es imposible establecer criterios de diferenciación que resulten clarificadores para el público consumidor, al momento de acceder al contenido de las páginas en comento de Internet, vulnerando, de esta forma, la función publicitaria asociada a la marca comercial **RADIO UNO®.** Que lo anterior no hace sino generar un serio riesgo de asociación por parte del público consumidor entre aquellos servicios ofrecidos por la parte y los que pretende poner a disposición en el mercado el solicitante de autos a través de los dominios en disputa. Que la situación se torna aún más álgida en atención a que el demandado busca ofrecer a través de los dominios en disputa servicios radiales (de allí la denominación "RADIO"), giro principal de la parte, lo cual no hace sino evidenciar la imposibilidad absoluta de que ambos nombres de dominio coexistan pacíficamente en internet. Que, siguiendo a la jurisprudencia a partir de la resolución recaída sobre la asignación por el nombre de dominio PATHFINDER-CHILE.CL, se ha insistido en la idea de que en las disputas que dice relación con

nombres de dominio pierden fuerza los principios de territorialidad y especialidad, propios de las marcas, los cuales permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Que si a lo anterior se suma el hecho de que no es requisito *sine qua non* acreditar uso del dominio, la situación se vuelve más compleja y se genera esta clase de conflictos. Que dicho razonamiento resulta plenamente aplicable al caso sublite, toda vez que BLAYA Y VEGA S.A. es titular de la marca comercial "RADIO UNO", la cual es plenamente usada en el mercado y en Internet, y designa a aquella radio de frecuencia modulada que funciona bajo el dial 97.1, la cual se encuentra totalmente inserta, y más aún, resulta idéntica al elemento distintivo de los nombres de dominio disputados; que, asimismo, resulta evidente que la inclusión de la palabra "NUMERO" en el centro de la composición "RADIO UNO", no es suficiente para poder estimar que el primer solicitante tenga un mejor derecho sobre los dominios pretendidos. Que si no se deja habida consideración de esta circunstancia, podría generar que cualquier usuario de la red de Internet se vea inducido a error o engaño respecto al origen empresarial de los servicios y de la información que se promueva mediante los nombres de dominio en disputa. Que, en resumen, **RADIO UNO®** es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por la parte en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Que respecto a las similitudes existentes entre los dominios pedidos y las marcas comerciales y nombres de dominio de los cuales es titular la parte, sólo cabe manifestar que, debido a las enormes inversiones que ha realizado para generar una radio dedicada exclusivamente a potenciar y fomentar a la industria musical nacional, así como a sus talentos y grandes expositores de ayer y hoy, llegando incluso a estar avalada por la Comisión Bicentenario, atendida su enorme seriedad y compromiso en esta materia, no cabe duda que los usuarios de internet propenderán a creer, indistintamente, que los nombres de dominio RADIONUMEROUNO.CL y/o RADIONUMERO1.CL están directamente relacionados con la parte, puesto que su elemento distintivo es idéntico a una serie de marcas de la parte registradas con anterioridad. Que, incluso, resulta especialmente relevante señalar que al contrastar los dominios pedidos con RADIOUNOCHILE.CL, registrado ante NIC Chile por la parte y actualmente vigente, se puede advertir claramente la homonimia entre ambas designaciones, toda vez que,

aún cuando los dominios pedidos comprenden adicionalmente el elemento "NUMERO", esto no es suficiente para otorgar por sí solo distintividad a éstos, toda vez que, junto con ser una palabra de uso común, no susceptible de protección en materia de propiedad intelectual, su ya bajísima fuerza distintiva se diluye por completo al preceder al elemento "1" o "UNO", si se quiere, precisamente porque es indicativo de números dentro del mercado. Que, como consecuencia lógica de lo anterior, los usuarios que identifican la marca **RADIO UNO®** con su titular legítimo, creerán que se trata de dominios de la parte avocados a la publicitación o radiodifusión por Internet de los programas y parrilla programática de la **RADIO UNO®** o una extensión de su estrategia de marketing, generándose una concepción errada del origen empresarial de los servicios ofrecidos a través de los dominios en disputa. Que todo lo anterior resulta relevante, por cuanto la parte tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso maliciosos o abusivo que haga la contraria de los nombres de dominio en disputa, lo que decanta en la obstrucción al ejercicio de los derechos legítimamente adquiridos por parte de la parte, y lo que es más gravoso, en la dilución de su marca comercial RADIO UNO®. Que con esta solicitud se están vulnerando los derechos de los consumidores, que consisten en encontrar en la página web a la que ingresan los servicios que ellos están buscando. Que, en este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica entre los dominios RADIONUMEROUNO.CL y RADIONUMERO1.CL con las marcas comerciales de la parte sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar al sitio de la parte, colgándose de la fama y notoriedad que el mismo ha conseguido adquirir, debido a una enorme inversión de capital humano y financiero. Que el demandado ha iniciado una serie de procedimientos en su contra, tanto especiales (nulidad en contra del registro de marcas Nº 825.966 RADIO UNO, así como oposiciones en contra de las diversas solicitudes que contienen el elemento RADIO UNO y que figuran bajo la titularidad de la parte), como penales (querella por comisión de delitos previstos en la ley de propiedad industrial Nº 19.039), respecto de los cuales cabe indicar lo siguiente: *Nulidades y oposiciones marcarias:* si bien a la fecha se encuentran pendientes, por haberse deducido apelación respecto de ellas, ha quedado plenamente demostrado en primera instancia que BLAYA Y VEGA S.A. es legítimo titular de la familia de marcas asociadas a RADIO UNO, por lo cual se han rechazado tanto la reclamación de nulidad

como todas las demandas interpuestas; *acciones penales:* aunque se pretendió por la demandada impedir el legítimo uso por la parte de la marca RADIO UNO a través de la configuración de una supuesta acción penal, el tribunal de garantía sobreseyó la causa de manera definitiva, por no reunirse los antecedentes mínimos para iniciar una investigación. Que todas estas actitudes temerarias lo único que reflejan por parte del demandado es su intento en vano por adueñarse del nombre y reputación que en Derecho corresponde a la parte BLAYA Y VEGA S.A., intentando, con este objeto, desarrollar idénticos servicios a los que actualmente ofrece la parte, lo cual es fiel reflejo de una actitud reñida con las buenas costumbres comerciales y la ética mercantil. Que el crecimiento exponencial que ha significado el uso de internet a nivel mundial, (de forma meramente referencial, en los últimos 10 años, ha pasado de tener 250 millones de usuarios a principios del 2000, a incorporar más de 2000 millones de navegantes en el año 2011), ha devenido en la existencia de diversos conflictos jurídicamente relevantes. Que, en este sentido, uno de los más recurrentes dice directa relación con los nombres de dominio. Que a partir de la denominación que designa un nombre de dominio, el titular del mismo puede identificarse y hacerse conocido dentro de una red determinada en relación con determinados productos o servicios que pretenda ofrecer a través de este medio, así como también respecto de las prestaciones asociadas a la referida dirección, tales como la distintividad propia otorgada por el diseño de una página web. Que es por ello que la finalidad detrás del nombre de dominio apunta precisamente a identificar al usuario dentro de la red, ya que si no persiguiera dicho propósito no existiría un objetivo detrás de la obtención de registros de nombres de dominio, sino que, por el contrario, constituirían perfectos desincentivos a la protección de la propiedad intelectual, en tanto mecanismo eficaz para confundir y generar, en definitiva, la dilución de marcas ya registradas. Que resulta indiscutible reconocer la gran cantidad de aspectos, características y propósitos que los nombre de dominio y las marcas comerciales comparten, lo cual no hace sino evidenciar que los dominio, además de la función propiamente técnica que cumplen dentro de la red, juegan un rol esencial en tanto identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía internet, propendiendo a agilizar, y en definitiva, a facilitar el tráfico y la oferta de bienes y servicios, ello sin dejar de considerar que puede llegar a constituir un excelente mecanismo publicitario, lo cual

coopera en el fortalecimiento de una marca comercial. Que es relevante resaltar que la Jurisprudencia nacional ha ido adoptando el mismo criterio que en el derecho comparado, en torno a identificar la identidad existente entre nombres de dominios y marcas comerciales. Que en razón de ello radica esencialmente que esta clase de conflictos deba ser resuelta en base al criterio más arriba descrito. Que, en la especie, BLAYA Y VEGA S.A. es titular de solicitudes y registros de marcas comerciales que comprenden la denominación RADIO UNO®, todas ellas debidamente registradas y anteriores a la solicitud objeto de esta litis, para identificar a aquella radio que funciona en el dial 97.1 de la transmisión de frecuencia modulada y a través de su señal online, dedicada en un ciento por ciento a la reproducción y difusión de la música chilena, sus nuevos exponentes, así como también para recordar a sus clásicos cantautores y grupos que, hasta el día de hoy nos acompañan en nuestro ideario cultural colectivo. Que, además, en el caso de autos, todo el entramado, y más específicamente la totalidad de los caracteres distintivos que identifican a los servicios prestados bajo la marca RADIO UNO® dentro del mercado, se construye precisamente a partir de sus marcas registradas, por lo cual el reconocimiento de un derecho de propiedad a un tercero sobre el dominio que contiene este signo vulneraría seriamente la especie de propiedad derivada de estos privilegios industriales válidamente registrados con anterioridad, constitucionalmente resguardados por el artículo 19 número 23 de la Constitución Política del Estado. Que todo el planteamiento indicado se encuentra reconocido por nutrida normativa y jurisprudencia, tanto comparada, como nacional, pero en particular a través de: a) Uniforme Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP" de la ICANN, mayor autoridad en esta materia: Informe final de la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI); artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para la asignación de nombres de Dominio de NIC Chile. Que, en la especie, una vez que entró en vigencia la denominada "Política Uniforme de Resolution de Conflictos de Nombres de Dominio" (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP"), quedó establecido, como aspecto fundamental para la resolución de estos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, considerándolos como fundamento plausible para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si 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". Que en estos autos el 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 presente conflicto. Que una marca es notoria cuando *objetivamente* es conocida de manera pública y evidente por parte de los sectores interesados. Que, en este entendido, el requisito determinante de la notoriedad es la difusión de la misma ente el público consumidor y los restantes grupos relacionados. Que en razón de ello el elemento **RADIO UNO®**, como objeto de protección cubierto por los artículos 584 del Código Civil y 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como asimismo, por la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, es ampliamente reconocido en el mercado de las comunicaciones como aquella radio cuya existencia se justifica con el objeto de resaltar única y exclusivamente producciones musicales y creaciones totalmente nacionales, siendo la única emisora en Chile que explota y fomenta a tiempo completo este elemento cultural del cual todos formamos parte. Cita jurisprudencia, consistente en la sentencia dictada en el conflicto sobre asignación del dominio SCOTIANHOMES.CL, con fecha 27 de agosto del año 2004, en que se asignó el dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA, por cuanto se logró demostrar la fama y notoriedad de las diversas marcas comerciales de dicha empresa bancaria, que incluían el término SCOTIA. Que en el caso de autos se dan los mismos supuestos que en el conflicto "SCOTIANHOMES.CL", pues claramente la marca de la parte es ampliamente reconocida en el sector radial y en la industria de las comunicaciones, tanto en Chile, como en el extranjero (a través de su señal online), manteniendo hoy un rol muy importante en el desarrollo de la música y producción artística local, con lo cual, si se asignan los nombres de dominio al primer solicitante, conllevará a la dilución de esta marca, comprometiendo seriamente los derechos de propiedad de la parte y un interés público mayor, consistente en este trampolín destinado a la transmisión de contenidos que se encuentra a total disposición de la industria nacional. Que el signo RADIO UNO cumple con todos los criterios de fama y notoriedad exigidos, teniendo en consideración las circunstancias que a continuación se describen; *La existencia de solicitudes de registros marcarios anteriores a la fecha de inscripción por parte del demandado del nombre de dominio en disputa; b) Presencia en el mercado y*

reconocimiento por parte del público consumidor, especialmente en la industria radial, como la única emisora a nivel nacional que reproduce y difunde a tiempo completo música chilena. Que, a partir de lo anterior, es dable colegir que la marca RADIO UNO® es famosa y notoria para los servicios que ofrece, por lo que cualquier intento de utilización del referido signo, como en este caso a través de los dominios RADIONUMEROUNO.CL y RADIONUMERO1.CL, representa una amenaza seria a los derechos que la parte ostenta sobre el mismo. Que, según este principio doctrinal, el mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado. Que, en este sentido, es precisamente BLAYA Y VEGA S.A. quien ostenta una serie de registros y solicitudes marcarias para el signo RADIO UNO®, todos ellos válidamente pedidos ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, siendo reconocida como uno de las emisoras de música radiada más conocidas, no sólo dentro del ámbito nacional, sino que también en el resto del mundo, lo cual es posible gracias a sus señal online, y en donde la mayoría de sus auditores son chilenos que se encuentran en diversos lugares del mundo. Que lo anterior es consecuencia directa de los esfuerzos de posicionamiento constantes en orden a ofrecer música producida y envasada en Chile, distinguiéndose como la única radio de dedicación exclusiva a la industria musical nacional. Que, por consiguiente, hacer caso omiso del criterio antes descrito induciría de manera indefectible a los consumidores y usuarios de internet a error o engaño, toda vez que asociarán los servicios ofrecidos a través de los dominios RADIONUMEROUNO.CL y RADIONUMERO1.CL a aquellos que identifican precisamente a BLAYA Y VEGA S.A., cuando en realidad el origen empresarial de los mismos proviene de un tercero y no de la parte. Que lo anterior es especialmente relevante si se tiene en consideración que el área de servicios que pretende desarrollar el demandado es idéntica a la que actualmente ofrece la parte, a saber, servicios de radiodifusión. Que el principio doctrinal conocido como “first come, first served” sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de domino. Que, en efecto, su calidad de “Ultima Ratio” o alternativa, deriva del hecho de que es un criterio directriz o pauta orientadora en esta materia, lo cual sugiere efectivamente que no es una norma jurídicamente obligatoria. Que así lo reconoció la jurisprudencia a propósito de los fallos sobre asignación de los dominios 123TELEFONOS.CL y

PORTALMELON.CL que reproduce en lo pertinente. Que, según lo dispuesto en el Convenio de París y en la ley sobre competencia desleal, la protección contra actos de mala fe y que atentan contra la competencia leal de actos, implica "rehusar o invalidar el registro, y prohibir el uso de marcas de fábrica o de comercio que constituyan reproducción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida". Que esta conducta tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red que es idéntico o una marca comercial ajena debe catalogarse como contraria a la buena fe, toda vez que las solicitudes de nombres de dominio en comento contienen la utilización de un elemento que resulta ser una copia exacta de una marca comercial registrada a nombre ajeno. Que el derecho común se ha preocupado de sancionar la mala fe en toda clase de situaciones jurídicamente relevantes, como la de autos, por cuanto, si bien son prácticas derivadas del uso de las nuevas tecnologías, de la explotación no autorizada de la marca de la parte pueden generarse dos consecuencias gravosas para la misma, a saber: La dilución de la marca notoria, en tanto singo distintivo, y perjuicios derivados del aprovechamiento de una notoriedad de marca ajena a la del solicitante. Que mencionar la buena fe es evocar la idea de rectitud, corrección o lealtad. Que este principio está consagrado en el artículo 1546 del Código Civil, que reproduce y cuyos deberes elabora, de conformidad con el cual resulta manifiesta la falta de rectitud, corrección y lealtad (causa ilícita) de parte del primer solicitante, por cuanto copia literalmente un nombre de dominio y marca ajena sobre las que no posee derecho alguno. Que el otorgamiento del nombre de dominio surge de un contrato de adhesión celebrando entre NIC CHILE y JORGE EDUARDO AEDO OCAÑA, convención en la cual una de las partes ha actuado de mala fe, solicitando como nombre de dominio un nombre prácticamente idéntico a una marca ajena, cuya existencia no podía ignorar, sobre todo teniendo en consideración que su giro está asociado a las comunicaciones. Que lo manifestado implica el incumplimiento del principio básico que consagra la forma como deben ejecutarse los contratos en Chile, esto es, de buena fe, pues el obrar de JORGE EDUARDO AEDO OCAÑA ha estado y permanece totalmente desprovisto de rectitud, corrección y lealtad con NIC CHILE. Que en estrecha relación con lo recién descrito se encuentra el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de nombres de

dominio .CL, que reproduce. Que, en consecuencia, se está frente a un caso en donde el demandado ha actuado de mala fe, al solicitar un nombre de dominio en donde el sentido de la denominación es exactamente idéntico a la afamada marca de la parte RADIO UNO®, y que, producto de ello, ha infringido los derechos marcarios válidamente adquiridos por la parte, incurriendo en actos que generan responsabilidad contractual. Que concorde con los efectos propios del uso del signo RADIO UNO, el fenómeno de la dilución afecta directamente a las marcas en diversos ámbitos que explica, tales como el reconocimiento, el recuerdo, las asociaciones y la fidelidad. Que el factor r*econocimiento* determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Que este concepto es esencial, dado que si el consumidor no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo realizado será en vano. Que, por ejemplo, la dilución causada por una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultará la capacidad de consumidor para distinguir una de otra, con lo que el consumidor puede experimentar un sentimiento de frustración al darse cuenta de que el producto que adquirió no era el que estaba buscando; Que con el factor *recuerdo* se trata de ser el primero de la lista en una determinada categoría de productos. Que, a modo de ejemplo, si la marca original se utiliza por terceros en otras categorías de productos, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoría de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia; las *asociaciones* son atributos que surgen en la mente de los consumidores cuando se menciona una marca, sean positivos o negativos. Que, por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoría de productos una marca asociada a productos de alta calidad y fabrica productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original; que la *fidelidad* es la elección de una marca por el consumidor ante alternativas de características similares. Que claramente un consumidor que no puede distinguir entre dos productos no podrá ser fiel a uno de ellos, por lo que la dilución también afecta indirectamente a esta variable. Que las variables anteriores producen que una marca o imagen comercial como RADIO UNO® sea distintiva. Que, por ende, se estima que la dilución puede provocar que estos elementos no sean fácilmente identificados, disminuyendo o lisa y llanamente eliminando la capacidad de distinción de este signo, como también la preferencia de los consumidores. Que, en consecuencia, no cabe duda alguna de que se está frente a

un caso donde el titular del nombre de dominio ha infringido la norma anteriormente descrita, derivado del hecho de pedir un nombre de dominio que contiene en su totalidad la marca notoria de la parte. Para finalizar, sintetiza que la existencia de una serie de solicitudes, registros y nombres de dominio que contienen el elemento RADIO UNO® en Chile, para distinguir servicios de radiodifusión asociados a la música chilena, tanto a nivel nacional como hacia el extranjero; la fama y notoriedad que ha adquirido la referida marca; su vinculación con los servicios que ofrece y aquellos relacionados a los cuales puede asociarse, la parte de BLAYA Y VEGA S.A. ostenta un mejor derecho sobre los nombres de dominio RADIONUMEROUNO.CL y RADIONUMERO1.CL. Que causa un perjuicio irreparable a la parte el hecho de que existan dentro de internet páginas web que contengan estos nombres de dominio que incluyen la marca comercial RADIO UNO®, de propiedad de la parte, todas las cuales, en definitiva, serán identificadas con los servicios que presta la parte, y por lo tanto confundidos de manera indefectible con aquellos que ofrece o pretende ofrecer la contraparte a través de los dominios pretendidos. En mérito de todo lo anterior, solicita le sean asignados ambos nombres de dominio, con costas.

OCTAVO: Que mediante resolución de 27 de marzo de 2012, rolante a fojas 86, se confirió traslado de las presentaciones de ambas partes, los que fueron evacuados en los términos siguientes: 1) Por la parte de Blaya y Vega S.A., a fojas 87, que el señor Aedo aduce la existencia de una serie de registros bajo su titularidad para la marca NUMERO UNO, además de señalar otros antecedentes que le darían un mejor derecho sobre las expresiones RADIONUMEROUNO.CL y RADIONUMERO1.CL, tales como la existencia entre los años 1992 y 1994, de su denominada “radio número uno” en la ciudad de Puerto Montt, el arriendo de su marca “número uno” y la vigilancia de su empresa “número uno” y la vigencia de su empresa “número uno” dedicada a prestar supuestos servicios de radios virtuales. Que, teniendo a la vista lo anterior, el centro del conflicto subyace al concepto del “uso empresarial legítimo” de los dominios en cuestión, consistente en la determinación acerca de que el mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado, enfocando los antecedentes con miras a determinar cuál de las partes es la que efectivamente identifica las expresiones “RADIOnumeroUNO” y “RADIOnumero1” en el mercado de la radiodifusión. Que, con tal objeto, se pronuncia sobre los siguientes

elementos aportados al proceso por el señor Ocaña (sic), en orden a dejar de manifiesto que el mejor derecho sobre los nombres de dominio en disputa, corresponde a BLAYA Y VEGA S.A.: A) *Certificado emitido por ARCHI con fecha 27 de agosto de 2009, que da cuenta de la afiliación de Radio Número Uno de Puerto Montt, entre los años 1992 y 1994, bajo la dirección del demandado*: en primer término, que aún cuando el señor Aedo haya querido potenciar la expresión RADIO NUMERO UNO a través de la dirección de una emisora con tal nombre en Puerto Montt, no puede pretender ostentar derechos absolutos para dicha área de servicios, menos si no los desarrolla actualmente dentro del mercado, a lo cual debe añadir que ésta cesó en sus servicios hace 18 años atrás, esto es, en el año 1994, contando únicamente con alcance comunal (adscrito a la ciudad de Puerto Montt), por lo cual resulta dudoso que, como conjunto, haya logrado adquirir el renombre necesario para estar dotado de derechos adquiridos sobre sí. Que, en segundo orden de ideas, el certificado da cuenta de que el señor Ocaña fue director de la referida estación, pero no así dueño y creador de ella como dice serlo, lo cual no consta en documento fehaciente alguno que haya sido allegado a este proceso. Que, por ende, no puede estimarse como titular de aquellos aspectos asociados a la misma, tales como el nombre bajo el cual esta radio salía al aire en dicha ciudad. Que, en vista de lo anterior, el documento en cuestión carece de todo fundamento plausible para ser estimado como prueba pertinente en autos. B) *copia de la página web de don Jorge Aedo Ocaña, que da cuenta de su empresa "NUMERO UNO", la cual entregaría servicios de radio virtual.* Que a partir de dicho antecedente, se denota con claridad y a partir de un análisis textual de la página proporcionada www.numero1.tv, que "NUMERO UNO" es una empresa dedicada a las comunicaciones, cuyo principal producto es la entrega de música para empresas con mensajes hablados personalizados incorporados dentro de la transmisión. Que, en este sentido, la parte no entiende el fundamento detrás de la intención del demandado por insistir en la idea de que sus servicios son aquellos propios de la radiodifusión, cuando en realidad ello dista de ser cierto. Que se puede definir a la radiodifusión como la "*producción y difusión de señales radioeléctricas de audio a través de ondas o cable destinadas al público en general o bien a un sector del mismo, en donde una estación base emite su señal de radiofrecuencia a través del aire y los receptores recogen dicha señal casi simultáneamente"*. Que esta definición

resulta concordante con el giro desarrollado por la parte, y no así con aquellos proporcionados por el señor Aedo en su escrito de defensa, los cuales pueden resumirse en la proporción de música ambiental para privados con el objeto de su reproducción en espacios habilitados para el acceso público (lo que no quiere decir que estos sean públicos, toda vez que, centros de la naturaleza respecto de los cuales el señor Aedo proporciona servicios, generalmente se reservan el derecho de admisión, razón por la cual los destinatarios cautivos de dicha música también son limitados), generalmente para neutralizar ruidos que en su conjunto pueden resultar molestos al oído humano en espacios amplios. Que, en consecuencia, queda de manifiesto que la expresión RADIO está intrínsecamente asociada para el área de servicios que gestiona día a día la parte, desde hace muchos años y no así con aquella que el demandado dice desarrollar. C) *Factura de ventas y servicios de parte de J. @ Comunicaciones Ltda. a Comunicaciones Continental S.A.*: que nadie está deslegitimando que el señor Aedo pueda arrendar la marca NUMERO UNO, toda vez que dicha facultad de administración deriva de su calidad de propietario de la misma; que, no obstante ello, resulta ilusorio añadir falsamente el hecho de que el arriendo de la marca tuvo como antecedente su utilización para designar un programa radial; de hecho, la factura parece ser calificadora en este aspecto, en donde el Señor Aedo (emisor de la misma) coloca en el detalle de ésta que el dinero recibido corresponde a *"servicios de locuciones (del señor Aedo) y arriendo de la marca Nº 1".* Que, por ende, resulta totalmente inapropiado en estos autos señalar que se utiliza la marca NUMERO UNO para identificar un programa de la radio FM Tiempo. Que, aún más, es posible advertir dicha circunstancia a partir de una revisión de la página web www.fmtiempo.cl, en donde aparece al totalidad de la parrilla programática de la radio en cuestión. Que este instrumento tampoco resulta idóneo para dar cuenta del uso empresarial legítimo que don Jorge Aedo Ocaña pretende otorgar a los dominios RADIONUMEROUNO.CL y RADIONUMERO1.CL, razón por la cual debe desecharse cualquier valor probatorio que éste pudiera tener. D) *Resultado de la búsqueda efectuada en Google para la expresión "JORGE AEDO NUMERO 1".* Que constituye de algún modo prueba preconstituída, toda vez que los criterios de búsqueda se encuentran referidos exclusivamente al señor Aedo Ocaña, no dando espacio para que arroje un resultado que pueda resultar, en cierta medida, relacionado a la parte. Que,

en su reemplazo, un patrón de búsqueda mucho más decidor y objetivo para el caso de autos puede obtenerse a partir de los resultados arrojados por Google para los elementos "RADIO NUMERO UNO CHILE" y "RADIO NUMERO 1 CHILE", todos los cuales identifican de inmediato a la RADIO UNO®, marca registrada bajo la titularidad de la parte, perteneciente al Holding Iberoamericana Radio Chile S.A. Que, con todo y considerando las observaciones realizadas, los antecedentes ya hechos valer en la demanda y los que posteriormente se incorporará al proceso durante el probatorio, queda de manifiesto que es BLAYA Y VEGA S.A. quien, a través de RADIO UNO®, hace un uso empresarial legítimo de la marca y de sus dominios asociados, toda vez que los explota comercialmente en el mercado, tanto a través de su señal de frecuencia modulada (97.1), así como también mediante su señal online. Que aducir que el señor Aedo ostenta un mejor derecho sobre los dominios RADIO*NUMERO*UNO.CL y RADIO*NUMERO*1.CL, implicaría desconocer todo el valor y la fama que la parte ha ganado a nivel nacional y continental, pasando a llevar, adicionalmente, los privilegios industriales de los cuales es titular. Que, de igual forma, llama poderosamente la atención de la parte el hecho de que el señor Aedo Ocaña, por ser un personaje que ha trabajado durante gran parte de su carrera ligado al mundo de las comunicaciones, pretenda hacer suyo un nombre que legítimamente la parte ha logrado dotar de distintividad dentro de la industria radial, precisamente para designar a aquella emisora destinada exclusivamente a la difusión de música chilena, característica que le ha significado una serie de reconocimientos, entre ellos el contar con el patrocinio de la Comisión Bicentenario del Gobierno de Chile, en su constante labor por el fenómeno al arte nacional. Que en consecuencia, no puede sino concluirse que es la parte la que ostenta un mejor derecho sobre los dominios RADIONUMEROUNO.CL y RADIONUMERO1.CL. 2) La parte de Jorge Aedo Ocaña evacuó el traslado a fojas 94, en los términos siguientes: que en relación al punto 1, resulta curioso que su contraria no sea propietaria del dominio www.radionumero1.es y www.radionumerouno.es, considerando que la descripción de su cliente dice que es una empresa extranjera con base en España. Que no parece que este sea un tema muy importante para los dueños de la empresa que viven en España. Que, en cambio, vienen a Chile a pretender tomar un dominio que se identifica con un chileno por más de 30 años, chileno que ha hecho carrera en los medios de comunicación (radio y televisión), desde el año 1982 y hasta

el día de hoy es reconocido con la frase "NUMERO UNO", por haber sido dueño de una radio, de un programa con ese nombre en Televisión Nacional de Chile, de un programa con ese nombre en FM Tiempo, que además posee una empresa con ese nombre dedicada al servicio de música ambiental y creación de "RADIOS" personalizadas para sus clientes y la realización de eventos "NUMERO 1". Que otro antecedente que demuestra que quien está copiando su marca es la contraparte, es el hecho de que los dominios www.radiouno.cl y www.radio1.cl no les pertenecen, siendo este de una particular que los posee hace muchos años. Que estos dos dominios hoy están re direccionados al sitio de Radio El Conquistador FM, lo que demuestra que su contraparte no posee el exclusivo derecho sobre esta denominación, como pretende hacer creer. Que este antecedente es muy relevante, ya que la contraria basa su defensa en que se llama "Radio Uno", por lo que no resulta explicable que el dominio más obvio para ella no lo posea. Que, en relación al punto 2, la contraria efectivamente patentó la marca "RADIO UNO" mucho después que la parte patentara en las mismas categorías "NUMERO 1", lo que hace necesario aclarar la fecha de inscripción de las marcas por parte de la contraria para determinar quién copió a quien. Que la contraria sigue queriendo copiarle, y ahora que ha inscrito www.radionumero1.cl y www.radionumerouno.cl se le ocurrió que desea tenerlos. Que su solicitud de dominio www.radionumerouno.cl y www.radionumerouno.cl (sic) está plenamente en concordancia con su negocio actual, con su pasado y con su marca "NUMERO UNO" en la categoría de "radio" (clase 38 y 41). Que ella se llama "RADIO UNO" y no "NUMERO UNO" como es su caso. Que la contraria habla de confusión entre las dos marcas, y reitera, ante una marca que ella patentó mucho después que la suya, que es él el afectado por la confusión que existe entre ambas marcas, y si es tan complicado para la contraria, debería haberlo pensado antes y no haber registrado un nombre tan parecido al suyo entonces. Que no es que pretenda dar este servicio de "Radio", sino que da este servicio radial desde los años 90's, es decir, continúa siendo el afectado, ya que es el primero que comenzó en el negocio radial con el nombre "NUMERO UNO", tal como lo demuestra el certificado de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) que está en su poder, fechado el año 1992. Que le sorprende como su contraparte pretende dar más importancia a un medio de Santiago que a un medio de regiones, como es el caso de Radio Número Uno de Puerto Montt.

Que quizás por el hecho de ser un medio perteneciente a personas que no son chilenas, ignora que esto va completamente en contra de lo dispuesto por la autoridad en el sentido de apoyar la regionalización y descentralización, para terminar con la creencia de algunos de que Santiago es Chile, como si un negocio o medio de comunicación, como es este caso, que no está en Santiago, no existe o es menos importante. Que los derechos de alguien en Regiones son los mismos de alguien en Santiago. Que la marca NÚMERO UNO es una marca registrada por la parte, la cual es reconocida hace muchos años (antes de que apareciera la otra radio en Santiago) por sus clientes, muchos de los cuales son empresas extranjeras como Waltmart, HP, Ernst & Young, Cine Hoyts, Hotel Sheraton, Hotel Caesar Bussines o Bata, y también empresas e instituciones nacionales como Tesorería General de la República, Ministerio de Bienes Nacionales, Colún, Bancoestado, Universidad de Chile, Servicio de Impuestos Internos, Ilustre Municipalidad de Estación Central, Clínica Las Condes, Ilustre Municipalidad de Las Condes, etc. Que, a diferencia de su contraparte, no le causará a futuro un perjuicio, como dice, sino que hoy le está causando muchos problemas el que a otro se le asignen los dominios www.radionumero1.cl y www.radionumerouno.cl. Que, en relación al punto 3, si se trata de inversión, ha invertido en su marca "NUMERO UNO" muchos más años que la contraparte, y como lo demuestra el flash de Google que adjuntó, donde se asocia su nombre JORGE AEDO a la frase "NUMERO UNO", el público que sigue su marca e imagen corre el riesgo de confundirse si se le asigna a la contraparte el dominio www.radionumerouno.cl y www.radionumero1.cl ya que es reconocido por su trabajo en radio y el servicio de música ambiental que entrega. Que, en relación al punto número 4, demuestra su preocupación por cuidar su marca "NUMERO UNO", para que no sea mal utilizada por terceros, y tal como hace referencia, el fallo de nulidad se encuentra pendiente. Que en relación a lo descrito por la contraparte en el punto "Antecedentes de Derecho", claramente todo lo que expone tanto de la "identificación de el origen de las marcas", "Criterios de fama y notoriedad" y "Criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo", le dan la razón a su defensa de que los dominios www.radionumerouno.cl y www.radionumero1.cl deben seguir en su poder. Que curioso le resulta como su contraparte acomoda la interpretación de las leyes según le convenga, como en el caso "First come, first served", donde dice que en la especie no

se debe aplicar, cosa que opina completamente distinto e igual como el árbitro habría indicado en la audiencia de constitución del compromiso, es un principio válido en estas instancias. Que en cuanto al punto "Atentado a la Competencia Leal – Mala fe", es la contraparte la que ha actuado con mala fe, falta de corrección y rectitud, ya que ha copiado su marca, lo que queda claramente demostrado en la antigüedad de los registros de "NUMERO UNO" y desde cuando existe la Radio Número Uno de su propiedad en la ciudad de Puerto Montt. Que, en consecuencia, y ante la solidez de sus descargos antes realizados y las respuestas a todos y cada uno de los argumentos por su contraparte presentados, los cuales ha podido rebatir con argumentos sólidos, claros, precisos y demostrables, además de las pruebas presentadas con anterioridad, solicita se reafirme la asignación y propiedad de los dominios www.radionumero1.cl y www.radionumerouno.cl a su favor.

NOVENO: Que por resolución de fecha 2 de mayo de 2012, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 99 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión"radionumeo1", en letras o números, o en sus partes componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión"radionumero1", en letras o números, o en sus partes componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de JORGE AEDO OCAÑA, rindió las siguientes pruebas: 1) Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA de J.@Comunicaciones Ltda- Nº 165 de 13 de abril 2004 (fs. 19); 2) Impreso de búsqueda en Google "Jorge Aedo número 1 (fs. 20); 3) Impreso de registro de marca "Número Uno" clase 38 (fs. 21); 4) Impreso de registro de marca "N Uno"clase 38 (fs. 22); 5) Impreso de registro de marca "Número Uno" clases 41 y 42 (fs. 23); 6) Impreso de registro de marca "Numero Uno" clase 16 (fs. 24); 7) Certificado de ARCHI de 27 de agosto de 2009 (fs. 25); 8) Impreso de publicidad de empresa Número Uno (fs. 26); 9) Impreso de NIC Chile registro de dominio "numero1.cl" (fs. 27); 10) Impreso de registro de marca "Numero Uno" clases 35 y 38 (fs. 28).

La parte de Blaya y Vega S.A., rindió las siguientes pruebas: 1) Copia de sentencia dictada en juicio por dominio scotianhomes.cl (fs. 43 a fs. 48); 2) Copia de sentencia

dictada en juicio por dominio pathfinder-chile.cl (fs. 49 a fs. 53); 3) Copia de sentencia dictada en juicio por dominio promain.cl (fs. 54 a fs. 63); 4) Copias simples de certificados de registros de marcas con la expresión "Radio Uno" emitidos por Inapi (fs. 64 a fs. 69); 5) Copia impreso de sitio web www.radiounochile.cl (fs. 70 a fs.81); 6) Copia impreso de búsqueda en GOOGLE por la expresión RADIO UNO (fs.82 a 83); 7) Copia de resultado de búsqueda en Wikipedia para la expresión "Radio Uno"(fs. 84 y fs. 85); 8) Dossier de radio Uno (fs. 101 a 164); 9) Copia de reportaje de Roberto Carreño de fecha 5 de marzo de 2012 (fs. 165 y 167); 10) Impreso de Wikipedia "Medios de Comunicación en Chile" (fs. 168 a 178); 11) Copia de reportaje "La radiodifusión comercial en Chile" (fs. 179 a 183); 12) Copia de noticias de ADN (fs. 184 a 185); 13) Impreso de "Nación Eléctrica" (fs. 186 y 187); 14) Impreso de "Noticias Ya" (fs. 188 y 189); 15) Impreso con información de la artista Martina Lecaros (fs. 190 y 191); 16) Impreso de búsqueda en Google para la expresión "Radio numero uno chile" (fs. 192 y 193).

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 30 de mayo de 2012, rolante a fojas 195, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho a los nombres de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con los mismos, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de JORGE AEDO OCAÑA, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a dicha presunción, comprobó ser titular desde el 4 de abril de

2007 de la marca "NUMERO UNO", registro 765.117, que distingue servicio de la clase 38, incluye programas hablados radiales o televisados (fs. 21), desde el 9 de noviembre de 2004 de la marca "NUMERO UNO", registro 708.147, que distingue servicios de las clases 41 y 42, incluye (clase 41) producción y montaje de filmes, programas radio y televisión (fs. 23) y desde el 24 de noviembre de 2008 de la marca "NUMERO UNO" registro 834667, que distingue servicios de las clases 35 y 38, (fs. 28).Comprobó, además, haber hecho uso de la expresión "Radio número 1" con la documental de fojas 25, que acredita que en el pasado dirigió en la ciudad de Puerto Montt la "Radio número 1 FM", la que estuvo afiliada a la ARCHI entre los años 1992 y 1994, ser "Número Uno" y don Jorge Aedo Ocaña personas (natural y jurídica, respectivamente) dedicadas actualmente al rubro de las comunicaciones y de la locución (fs. 26 y 20 y declaraciones de las partes) y arrendar en el pasado la marca "Nº 1" (fs. 19). Demostró, además, la titularidad del dominio "numero1.cl" (fs. 27) y de registros marcarios para "N UNO"" (fs. 22).

CUARTO: Que la oponente, la parte de Blaya y Vega S.A., acreditó la titularidad de registros marcarios para la expresión "radio uno", registro Nº 825966, en clase 38, incluye programa radiado, desde el 16 de marzo del año 2008 (fs. 64), así como operar en el dial FM con el Nº 97.1, ofreciendo música chilena (fs. 68, fs. 70 a 83, fs. 101 a 184 y fs. 186 a 193) y en la red con el dominio y sitio web www.radiounochile.cl, vinculado directamente a Radio Uno (fs. 70 a 83). Con el impreso de Wikipedia rolante a fojas 84 y 85, reforzó la prueba de tales asertos de su demanda, y acreditó la fama y notoriedad de la marca "Radio Uno" y de las actividades que efectúa, y con la documental de fojas 184 y 185 probó haber logrado el patrocinio de la Comisión Bicentenario, atendida su calidad de ser la primera radio con programación exclusivamente chilena.

QUINTO: Que, no obstante lo considerado en el considerando cuarto precedente y de la evidente colisión que se produce entre las partes de estos autos, ya que ambas se dedican al rubro de las comunicaciones, todo lo cual hace atendibles los riesgos de confusión y dilución denunciados por ambas partes que se derivan de la similitud de sus actividades y de sus dominios y marcas comerciales, este proceso no puede ser apartado de su única y estricta finalidad, referida en el considerando segundo, la que consiste en determinar cual de las partes en controversia tiene un mejor derecho a la expresión que configura los nombres de dominio en disputa, para lo cual es pertinente conocer la utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro de dicha expresión o de sus partes componentes, que fueron los puntos precisos del auto de prueba de fojas 99. Cualquiera otra materia de aquellas que fueron planteadas a lo largo del proceso, tales como nulidades y oposiciones marcarias, acciones penales, daños y perjuicios padecidos o abuso y mala fe en las solicitudes debe ser separado de esta contienda –a excepción de su eventual aporte probatorio-, ya sea por la incompetencia absoluta del árbitro para conocer de ellas en razón de la materia, o bien por no corresponder a la acción deducida, que es la acción de mejor derecho y no la acción de revocación de los artículos 20 y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de Nic Chile.

SEXTO: Bajo tales consideraciones, el primer solicitante ha demostrado tener derecho a la expresión "radio número uno", toda vez que los registros marcarios acompañados a fojas 21, 23 y 28 dan cuenta de la titularidad de las marcas "Número Uno" para los servicios de la clase 38, "telecomunicaciones", con expresa inclusión de programas hablados radiales o televisados (fs. 21 y 28), para los servicios de la clase 35, que incluyen la publicidad radiofónica (fs. 28) y para los servicios de la clase 41, "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales", con expresa inclusión de programas de radio (fs. 23), y todo ello desde antigua data, pues el registro de clase 38 data de 4 de abril de 2007 (fs. 21) y el registro en clase 41 data de 9 de noviembre de 2004 (fs. 23).

SEPTIMO: También demostró el primer solicitante haber hecho uso de la expresión "Radio número 1" con la documental de fojas 25, que acredita que en el pasado dirigió en la ciudad de Puerto Montt la "Radio número 1 FM", la que estuvo afiliada a la

ARCHI entre los años 1992 y 1994, ser "Número Uno" y don Jorge Aedo Ocaña personas (natural y jurídica, respectivamente) dedicadas actualmente al rubro de las comunicaciones y de la locución (fs. 26 y 20 y declaraciones de las partes). Demostró, también arrendar en el pasado la marca "Nº 1" a la empresa Comunicaciones Continental S.A. (fs. 19).

OCTAVO: Como consecuencia de todo lo antes considerado, el primer solicitante ha demostrado tener derecho a las expresiones "Radio número uno" y "Radio número 1", de una entidad similar a la que demostró la oponente, razón por la cual se produce entre las partes una igualdad de condiciones en la que el principio "First come, first served" debe prevalecer, deviniendo en el criterio definitorio de esta controversia.

NOVENO: Que, con el mérito de lo antes considerado, se rechazará la demanda deducida, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se rechaza la demanda deducida por la parte de BLAYA Y VEGA S.A. en contra de JORGE EDUARDO AEDO OCAÑA, y se asignan los nombres de dominio radionumero1.cl y radionumerouno.cl a favor de JORGE EDUARDO AEDO OCAÑA.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la parte vencida por estimarse que litigó con fundamento plausible.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por

dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Melania González Fuentes, C.I. 15.936.198-5 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.