Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio radiounofm.cl

Santiago, 19 de junio de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 14911 de fecha 29 de septiembre de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "radiounofm.cl";

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Marcos Fabrizio Vallejos Zurira, con domicilio en Juan de Dios Peni, La Serena, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 24 de mayo de 2011 a las 20:55:48 GMT, y Blaya y Vega S.A., representada por Enrique Weisselberger, ambos con domicilio en Miraflores 130, piso 25, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 06 de junio de 2011, a las 14:43:35 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 29 de septiembre de 2011, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio radiounofm.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 6 de octubre de 2011 a las 9:50 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 29 de septiembre de 2011 y a las partes por carta certificada con fecha 30 de septiembre de 2011, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el día 6 de octubre de 2011, a las 9:50 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Enrique Weisselberger, por la oponente, y en rebeldía del primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 15 de autos.

SEXTO: Que con fecha 6 de octubre de 2011 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de la misma fecha, según consta del estampado de fojas 17.

SEPTIMO: Que por presentación de fecha 21 de octubre de 2011, rolante a fojas 18 de autos, la oponente, parte de Blaya y Vega S.A., expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: Que es 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, y a través de este conglomerado se integra a PRISA, una empresa líder en distribución de contenidos en español en más de 20 países del mundo. Que es dueña, entre varias estaciones de radio de Chile, de Radio Uno, todas las cuales gozan de alto reconocimiento y prestigio entre sus oyentes y público en general. Que radio Uno es considerada por los auditores como "La Radio de la Música Chilena", la cual parte el año 2008 y cuenta con presencia en el dial de Santiago (97.1). Que es dueña de registros marcarios para la expresión "Radio Uno", que menciona, y de los nombres de dominio "radiouno.cl" y "97uno.cl", siendo evidente que la existencia del dominio "radiounofm" no puede dejar de relacionarse directamente con sus marcas y dominio señalados, máxime considerando la fama y notoriedad que estas tienen en el mercado. Aduce identidad del dominio en disputa con sus marcas y dominio radiouno.cl, Invoca los criterios de relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, de fama y notoriedad del signo pedido, al amparo de los artículos 584 del Código Civil y 19 número 25 inciso 3º de la Constitución Política del Estado y ley 19.039, de propiedad industrial, y cita jurisprudencia relacionada. Aduce la inaplicabilidad al caso del principio doctrinal del "First come, first served", alega atentado a la competencia leal y mala fe de la contraparte, al tenor de los artículos 1546 y 2314 del Código Civil y 14 del Reglamento de Nic Chile, y denuncia riesgos de dilución marcaria y confusión en el público consumidor. Invoca el criterio de mejor derecho, fundado en su buena fe o justo motivo, en mérito de todo lo cual solicita sea acogida su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 21 de octubre de 2011, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 43 de autos, el tribunal confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía del primer solicitante.

NOVENO: Que por resolución de fecha 4 de noviembre de 2011, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 44 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 "radiounofm" o en sus partes componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "radiounofm" o de sus partes componentes.

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

La parte de Blaya y Vega S.A., la documental siguiente: 1) Copia de sentencia en juicio por dominio "scotianhomes.cl" (fs. 28 a 30); 2) Impresos de registros marcarios (fs. 31 a 35); 3) Impresiones de portal Google (fs. 36); 4) Impresiones del blog de radio Uno (fs. 37 a 40); 5) Impreso de Wikipedia para "Radio Uno" (fs. 41 a 42).

La parte de Marcos Fabrizio Vallejos Zurira no rindió pruebas.

DECIMO PRIMERO: Que por resolución de fecha 23 de noviembre de 2011, rolante a fojas 45, se citó a las partes a oír sentencia.

DECIMO SEGUNDO: Que por resolución de fecha 23 de noviembre de 2011, rolante a fojas 46, se decretó la siguiente medida para mejor resolver: "Vinculación de la oponente, Blaya y Vega S.A., con el nombre de dominio radiouno.cl", la cual no fue cumplida por la parte, si bien a fojas 36, impreso de Google, y a fojas 41, impreso de Wikipedia, figura la vinculación de la estación radial "Radio Uno 97.1 Música Chilena" con el dominio radiounochile.cl y la vinculación del grupo radial de la parte con los dominios y sitios web www.radio1.cl, www.radiouno.cl, www.patagoniaradio.cl y www.elconquistadorosorno.cl.

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 al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, Marcos Fabrizio Vallejos Zurira, 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, fuera de dicha presunción, no presentó otros argumentos ni pruebas, pero se beneficia con la prueba acompañada por la oponente a fojas 36, impreso de búsqueda en Google, en cuya virtud consta encontrarse activo el sitio web www.radiounofm.cl, si bien se ignora su contenido.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Blaya y Vega S.A., acreditó la titularidad de registros marcarios para la expresión "radio uno", el más antiguo de los cuales data del año 2008 (fs. 31), así como operar en el dial FM con el Nº 97.1, ofreciendo música chilena (fs. 37 a 40) y en la red con el dominio y página web www.radiounochile.cl, vinculado directamente a Radio Uno (fs. 36 y fs. 41). Con el impreso de Wikipedia rolante a fojas 41 y 42, reforzó la prueba de tales asertos de su demanda.

QUINTO: Que, a juicio de este sentenciador, la circunstancia de tener la oponente registrada la marca "Radio Uno", de difundir dicha radio a través de la página web www.radiounochile.cl, de difundirla en el dial 97.1 FM y de gozar de fama y notoriedad, como consta de los documentos de fojas 36 y 41, no hace posible la coexistencia pacífica en la red internet del dominio y sitio web "radiounofm" bajo la titularidad de otra parte, cuyos antecedentes se desconocen por completo. De hecho, la similitud de la expresión "radiouno" es absoluta con la de la oponente, y las letras FM sólo pueden referirse a la frecuencia modulada, en la cual trasmite Radio Uno.

SEXTO: En mérito de lo anterior, a lo que se agrega que sólo la oponente concurrió a los dos puntos de prueba del auto de fojas 44, demostrando derechos, intereses y utilización efectiva de la expresión "Radio Uno" en el dial FM y en la red internet, se acogerá su demanda, 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:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Blaya y Vega S.A. en contra de Marcos Fabrizio Vallejos Zurira, y se asigna el nombre de dominio radiounofm.cl a favor de Blaya y Vega S.A., sin costas.

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 Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.