Fallo por Arbitraje de dominio "universodelaluz.cl"

Arbitro Asignado Patricio de la Barra

Santiago, 18 de Agosto de 2008.

Vistos:

Primero: Que, por oficio OF08447-2007 de 11 de Diciembre de 2007, 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 universodelaluz.cl

Segundo: Que, consta del mismo oficio, que son partes en dicho conflicto Carlos Saaveda Rubilar, domiciliado en Avda Esteban Iturra s/n, Barrio Universitario, Fac. Cs. Físicas y Matematicas, Universidad de Concepción, Concepción, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio universodelaluz.cl, el cual pidió a su favor el día 12 de septiembre de 2007 a las 20:08:59 GMT y Finis Térrea Sociedad Radiodifusora S.A, domiciliada en Vitacura 2939, Piso 10, las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio universodelaluz.cl, el cual pidió a su favor el día 24 de septiembre de 2007 a las 22:56:24 GMT.

Tercero: Que, por carta certificada de fecha 12 de Diciembre de 2007, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 26 de Diciembre de 2007 a las 9.30 horas, en las oficinas del Señor Arbitro.

Cuarto: Que, las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 13 de Diciembre de 2007, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado.

Quinto: Que, con fecha 26 de Diciembre de 2007 don Héctor Loyola Novoa en representación de Finis Térrea Sociedad Radiodifusora S.A., alega entorpecimiento, solicitando la fijación de un nuevo día y hora para la audiencia de fijación de procedimiento.

Sexto: Que, con fecha 26 de Diciembre de 2007, se da traslado a la otra parte, primer solicitante, de esta presentación, traslado que es notificado por correo electrónico.

Séptimo: Que con fecha 3 de Enero de 2008, resolviendo el entorpecimiento alegado y en rebeldía del primer solicitante, se fija como nuevo día y hora para el comparendo de fijación del procedimiento el día 14 de Enero de 2008, a las 9.30 horas.

Octavo: Que, el día 14 de Enero de 2008 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia de la segunda solicitante y en rebeldía del primer solicitante, procediendo el Arbitro a establecer las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto, teniendo lugar la notificación de las resoluciones allí dictadas con fecha 14 de Enero de 2008.

Noveno: Que con fecha 28 de Enero de 2008, don Héctor Loyola Novoa, en representación de Finis Térrea Sociedad Radiodifusora S.A, segundo solicitante efectúa una presentación mediante la cual, señaló lo siguiente:

a) Que, Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A., es una compañía cuyo giro son los servicios de comunicaciones y, en particular, la radiodifusión por medio de la conocida radioemisora de cobertura nacional UNIVERSO F.M., presente con una frecuencia en la Región Metropolitana y con otras doce en las regiones primera, tercera, cuarta, quinta, novena, décima, undécima y duodécima.

b) Que, RADIO UNIVERSO goza de una importante y conocida presencia en el mercado nacional de la radiofonía, con un uso acreditado de su denominación unido al uso e implantación notable de la marca "UNIVERSO" y sus variantes, creada y explotada por mi representada, que se asocia directa y naturalmente con ella y sus servicios descritos, y con la amplia cobertura de amparo correspondiente a sus registros.

c) Que, Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A a través de Universo F.M. tiene una vasta audiencia en todo el territorio nacional y se identifica originalmente con la línea musical de "clásicos de los 80's", que ha marcado con gran suceso la programación nacional, pues muchas otras radioemisoras F.M. han incluido también programas de tendencia similar o han incorporado discografía de los ochenta en su formato cotidiano.

d) Que, UNIVERSO es una marca renombrada y notoria que nadie en Chile puede desconocer ni dejar de relacionar con las emisiones radiofónicas pertenecientes al segundo solicitante, Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A.

e) Que, Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A es titular de las marcas comerciales que se distinguen a partir de la denominación *"UNIVERSO"*, a saber, **UNIVERSO,** Registro Nº779.591, que distingue en la Clase 38 *"Emisiones radiofónicas y televisadas. Difusión de programas hablados, radiados y televisados"*; **RADIO UNIVERSO**, Registro Nº779.287, Clase 38; **UNIVERSO EN LA MIRADA**, Registro Nº669.228, Clase 38; **UNIVERSO CLASSIC POP MUSIC**, Registro Nº768.476, Clase 38; **VUELTAS POR EL UNIVERSO**, Registros Nº777.955, Clase 38, y Nº778.016, Clase 16; **COLECCION UNIVERSO**, Registro Nº779.242, Clase 38; **UNIVERSO, TU ESPACIO,** Registros Nº779.243, Clase 16, y Nº779.244, Clase 38; y **UNIVERSO DE COLECCION**, Registro Nº779.241.

f) Que, entonces resulta natural la pretensión de mi representada en lo relativo a obtener el nombre de dominio UNIVERSODELALUZ, que corresponde a una directa evocación y

referencia a la actividad empresarial que ella desarrolla y a su identidad comercial, pues induce al público consumidor a asociar el dominio con su marca y nombre de dominio distintivos, y por los cuales es comúnmente reconocida en el mercado.

g) Que, el nombre de dominio UNIVERSODELALUZ.CL se construye sobre la matriz distintiva de nuestros registros y puede entenderse fácilmente como una referencia al conjunto de actividades empresariales que hacen posible la presencia comercial de RADIO UNIVERSO en distintas regiones del país y como una expresión propia de los servicios de comunicaciones, y es en este sentido que los usuarios con toda seguridad lo asociarían con aquella identidad comercial de la Radio.

h) Que, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de facilitar la identificación de los usuarios en Internet, por lo que debe propenderse a garantizar que quien se presente como una cierta entidad, organización o empresa corresponda efectivamente a ella. El dominio en disputa identifica plenamente al segundo solicitante como un operador verdadero, vigente y conocido, de tal suerte que los consumidores y usuarios pueden asociarlo fácil y directamente con sus marcas y dominios vigentes, mientras que ninguna presencia ni actividad real con ese nombre corresponde al primer solicitante en el mercado ni en la redes.

i) Que, el dominio en disputa representa a la marca registrada con la cual se distingue y desarrolla su actividad, y constituye para ella una herramienta indispensable de conexión con sus clientes y auditores actuales y con aquellos potenciales, para el primer solicitante no es sino un aprovechamiento del prestigio y notoriedad ajena, que el esfuerzo de mi mandante ha logrado implantar para sí.

j) Que, todo este capital de posicionamiento de la marca y dominio UNIVERSO, honestamente adquirido durante muchos años sobre la base de un trabajo serio y profesional, resultaría irremediablemente perdido a favor de un tercero que no tiene otro

argumento que una prioridad formal, pues en verdad no puede invocar un derecho equivalente al nuestro.

k) Que, en consecuencia, y a juicio de esta parte, el conflicto objeto del presente arbitraje, relativo a la existencia de dos solicitudes sobre un mismo nombre de dominio, debe resolverse con el reconocimiento del mejor derecho del segundo solicitante, en virtud de su buena fe, de la correspondencia entre el dominio y sus marcas comerciales, de la implantación notable que de la marca ha realizado en el mercado nacional, y de la ausencia de cualquier infracción por su parte a las normas, principios y derechos previstos en el inciso primero del artículo 14º de la citada Reglamentación.

Décimo: Que, con fecha 28 de Enero de 2008, efectúa una presentación don Javier Troncoso Falgerete, en representación de Universidad de Concepción y no del primer solicitante. En dicha presentación, señala lo siguiente:

a) Que durante 2007, el Núcleo Milenio Centro Óptico e Información Quántica, concentro sus actividades de divulgación al medio externo en la preparación de una innovadora exposición sobre la luz y sus propiedades. La muestra fue bautizada como "El Universo de la Luz".

b) Que, la actividad e basó en la experiencia acumulada entre los años 2005 y 2006 de viajes del laboratorio itinerante "el universo de la luz" hacia comunas apartadas de los centro universitarios y de investigación de la región de Bío Bío.

c) Que de esta manera nació "universo de la luz, exposición itinerante e interactiva, cuyo objetivo fue diseñar una combinación de experiencias didácticas y simples, de fácil transporte, que permitiera a los visitantes convertirse en sus propios guías a través del estudio de la luz.

d) Que, el trabajo coordinado de más de 100 colaboradores, estudiantes, investigadores y profesionales de distintas áreas, permitió generar un conjunto de 18 experiencias interactivas, que muestran experimentos íconos de la luz y aplicaciones de sus propiedades en distintas herramientas de uso cotidiano.

e) Que, al termino de las dos primera experiencias, "el universo de la luz" fue visitado por 9379 personas, superado las expectativas que impulsaron su creación.

f) Que, durante 2008, "el universo de la luz" espera multiplicar el número de visitas recibidas y su impacto en la población, incorporándose a las actividades de itinerancia preparadas por el programa EXPLORA de CONACYT.

g) Que, de lo antes indicado queda de manifiesto que este proyecto tiene su origen en varias instituciones como la Universidad de Concepción, CONICYT, Iniciativa Científica Milenio y otros, que dan origen a un programa científico en ejecución, de educación y difusión de la ciencia, en que el profesor responsable era Carlos Saavedra.

h) Que, luego se hace un análisis de las figuras jurídicas de "First Come First Served" y del "Reverse domain name Hijacking".

Undécimo: Que con fecha 3 de Marzo de 2008, se provee la presentación de Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A., y se da traslado a la otra parte. Asimismo, se apercibe a don Javier Troncoso Falgerete para que acreditase su personería para actuar en autos en representación del primer solicitante. Esta resolución fue notificada por correo electrónico.

Duodecimo: Que, con fecha 3 de Julio de 2008, se apercibe nuevamente a don Javier Troncoso F, bajo sanción de no tener por presentado su escrito, para que acredite su personería dentro del plazo de 3 días.

Décimo Tercero: Que, por fecha 31 de Julio de 2008, y habiéndose vencido el plazo dado a Javier Troncoso para acreditar su personería en el juicio, se tiene por no efectuada su presentación y se cita a las partes a oír sentencia. Se les notifica de dicha resolución ese mismo día por correo electrónico.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las dos partes en pugna tiene un mejor derecho al nombre de dominio universodelaluz.cl y sobre el punto, debe establecerse cual es la posición de las partes a la luz de los argumentos y pruebas rendidas.

Tercero: Que, Carlos Enrique Saavedra Rubilar y no la Universidad de Concepción es el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que lo ampara con la presunción de mejor derecho a su favor conocida como principio "first come, first served", la cual, sin embargo, no es una presunción de derecho y puede ceder ante prueba contraria.

Cuarto: Que no obstante no anterior, el principio del first come first served, es de aplicación supletoria y tiene importancia cuando ambas partes han esgrimido derechos de equivalente importancia.

Quinto: Que, don Carlos Enrique Saavedra Rubilar no realizo ninguna gestión durante todo el proceso el que se desarrollo en su rebeldía.

Sexto: Que, a diferencia de lo anterior, Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A, demostró desarrollar una actividad económica en que se utiliza como elemento más relevante la expresión

UNIVERSO. Es más, este Árbitro constató de la Hoja Web de la segunda solicitante y comprobó la utilización y radio de acción que tiene el proyecto radio.

Séptimo: Que, por lo tanto, la relación entre el dominio universodelaluz, el nombre, marca y giro del segundo solicitante y TLD .cl es real y constituye un aspecto que este Arbitro no puede desconocer.

Octavo: Que, a diferencia de lo anterior, la primera solicitante no demostró ni acompañó documento alguno, es más, todo el juicio transcurrió en su rebeldía, lo que demuestra el nulo interés por el nombre de dominio.

Noveno: Que, la asignación del nombre universodelaluz.cl a Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A. no producirá daños a terceros ni infringe los derechos de la primera solicitante, pues estos son inexistentes.

Décimo: Que, como consecuencia de los razonamientos anteriores, este Arbitro estima que Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A. ha demostrado tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, razón por la cual acogerá su demanda en los términos que pasan a expresarse.

Undécimo: Que respecto de los argumentos expuestos por UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, y en atención a que ésta no es parte de este juicio deben descartarse.

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 acoge la demanda deducida por Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A. y se le asigna el nombre de dominio universodelaluz.cl.

Segundo: Que cada parte soportará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile; remítase para su inscripción y archivo.

Patricio de la Barra Gi

Testigos

Lorena Carvajal Valdés *Claudia Ruiz Jaramillo*