Santiago, veinte de julio del año dos mil nueve

Vistos:

Y teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 8 y 9 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva en juicio de asignación del nombre de dominio “123ok.cl”.

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 20 de abril de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “123ok.cl”, surgido entre don Alexis Milenko Kuhnert Farias, técnico electromecanico, domiciliado en Pasaje Descartes Nº 1053, ciudad de San Bernardo, Región Metropolitana y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., también ENTEL S.A., con domicilio en Andrés Bello Nº 2687,Piso 13, Las Condes, Santiago, representada en estos autos por Silva & Cía. Abogados, sociedad que comparece representada por do Jaime Silva Barros, Abogado, todos domiciliados en calle Hendaya número 60, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 21 de abril de 2009 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 29 de abril de 2009, según consta a fojas 8 y 9 de autos, con asistencia sólo del segundo solicitante del nombre de dominio en disputa ENTEL S.A.

Partes Litigantes. Que son partes litigantes en la presente causa don Alexis Milenko Kuhnert Farias, primer solicitante del nombre de dominio y ENTEL S.A., segundo solicitante.

Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos ENTEL S.A. La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “123ok.cl” a don Alexis Milenko Kuhnert Farias, e invoca los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

1. Fundamentos de Hecho. La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 10 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante, ya individualizado:

Señala que el demandado don Alexis Milenko Kuhnert Farias solicitó el registro del nombre de dominio “123ok.cl” y que dentro del plazo establecido en el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, ENTEL S.A. solicitó el mismo nombre de dominio, ya indicado.

2. Fundamentos de Derecho. Como primer fundamento de derecho la parte demandante, invoca la parte señala que la Internet y su regulación ha resultado “incierta y errática”, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Agrega que debe considerarse el principio de derecho económico, consistente en que los actores comerciales les asiste el derecho de “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras; señala que es su voluntad que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio “first come first served”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos; y que se impone analizar los conflictos de nombres de dominio a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del “mejor derecho”.

Como segundo argumento jurídico, señala la parte demandante que ENTEL S.A., es una destacada y posicionada empresa, nacionalmente conocida, hace más de cuarenta años y por ello ha protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros marcarios. Que ENTEL S.A., es la operadora del carrier 123, en tanto concesionaria de servicio público telefónico de larga distancia, y que ha formado una familia de marcas comerciales que comprenden el elemento mas significativo del dominio en disputa compuesto por los número “123”, por lo que comprende una marca comercial debidamente registrada, por lo que se vulnera un derecho de propiedad sobre esta expresión.

Agrega que el concepto “123”, se identifica inequívocamente con los servicios de telecomunicaciones que presta en el mercado la demandante, el que es conocido por el público consumidor, por lo que la sola “confundibilidad” de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio sea signado a la parte opositora; para estos efectos cita el artículo 14 del reglamento NIC Chile, que señala: “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 validamente adquiridos por terceros”, asimismo cita y transcribe el artículo 22 del Reglamento citado.

Afirma que si se accede a la pretensión del primer solicitante don Alexis

Milenko Kuhnert Farias, las mas prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por actos en que terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir nombre de dominio basándose en marcas ajenas que gozan de prestigio. Agrega que si se otorga el nombre de dominio al demandado de autos, generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto a la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, diluyéndose la marca comercial de la demandante.

Finalmente, concluye señalando que la "buena fe, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión" y pide se le asigne en definitiva el nombre de dominio "123ok.cl".

Que como medios de prueba la parte demandante acompañó un extenso listado de las marcas comerciales que tiene registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, "INAPI", entre las que figuran "123", registro Nº 801.660, para servicios de la clase 42, "123cash", registro Nº 665.843, para servicios de la clase 38, "123 ENTEL", registro Nº 647.798", para servicos de la clase 38, "123 on-line", registro Nº 648.818, para servicios de la clase 38, "123.cl", registro Nº 616.490, para servicios de la clase 38, "123.com", registro Nº 616.484, para servicos de la clase 38, "123 click", registro Nº 621.167, para servicios de la clase 38, "ENTEL 123", registro Nº 640.436, para servicios de la clase 38, entre otros y copia impresa de la página Web 123.cl, adscrita a dicho nombre de dominio.

La demanda de ENTEL S.A. de fojas 10 y siguientes se tuvo por interpuesta y por acompañado los documentos probatorios, con fecha 19 de mayo de 2009 y se le otorgó traslado al demandado por el termino de 15 días hábiles para su contestación, notificado a las partes con misma fecha, mediante correo electrónico.

De la Contestación de la Demanda. El demandado don Alexis Kuhnert Farias, con fecha 9 de junio de 2009 presentó escrito de contestación de la demanda de autos, en la que señala lo que pasa a resumirse.

Indica que ENTEL S.A., en su demanda hace una gloriosa presentación de la empresa con su trayectoria y que enuncia que "es concesionaria de servicio público de telefónico de larga distancia el Nº 123". Que el Estado le ha asignado el indicativo "23", ya que el "1" es compartido por todas las empresas de carrier que opera en Chile; que ENTEL no ha demostrado un interés o derecho real y efectivo sobre la denominación "123ok.cl", ya que no detenta

bajo esta enunciación una marca comercial. Que el hecho consistente en que ENTEL S.A., detente titularidad de la expresión “123”, para identificarse en un campo determinado, como son las telecomunicaciones, no la habilita para hacer extensivo esa titularidad a otras actividades distintas de aquellas. Que en este tipo de procesos el segundo solicitante debe demostrar un mejor derecho al nombre en disputa, el que debe basarse en cuestiones tangibles, esto es, uso, dominio, posesión o en un proyecto concreto asociado al dominio en disputa.

Que ENTEL S.A., ha permitido que terceros registren nombres de dominio que incluyen el guarismo “123”, sin que se haya opuesto a dichas solicitudes de nombre de dominio. Afirma que no es su intención incursionar en el mercado de las telecomunicaciones, por lo que los consumidores no asociarán el nombre de domino “123ok.cl” a ENTEL y finaliza señalando en su escrito de contestación de demanda que su solicitud no vulnera normas de competencia desleal, abuso de publicidad, ni ética mercantil, como tampoco derechos validamente adquiridos por terceros.

Que el demandado acompañó copia de solicitudes de nombre de dominio asignadas por el artículo 8º del Reglamento de Nombres de Dominio CL de Nic Chile, tales como “1-2-3.cl”, “123software.cl”, “123soluciona.cl” y “motores123.cl”.

Que con fecha 11 de junio de 2009 se dictó resolución teniendo por contestada la demanda de autos y por acompañados con citación, los documentos probatorios acompañados, notificando a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

El Tribunal con fecha 23 de junio de 2009 y en virtud de lo dispuesto en el número quinto de las Bases de Procedimiento Arbitral de fojas 8 y 9 y por el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándose a las partes con igual fecha por correo electrónico.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la materia del presente litigio, consiste en declarar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “123ok.cl”, esto es, sí a don Alexis Milenio Kuhnert Farias, primer solicitante, o a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que la parte demandante ENTEL S.A., a efectos de acreditar un mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, ha invocado que es titular de las marcas comerciales que tiene registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, “INAPI”, entre las que figuran “123” registro Nº

801.660, para servicios de la clase 42, “123 cash” registro Nº 665.843, para servicios de la clase 38, “123 ENTEL” registro Nº 647.798”, para servicos de la clase 38, “123 on-line” registro Nº 648.818, para servicios de la clase 38, “123.cl” registro Nº 616.490, para servicios de la clase 38, “123.com” registro Nº 616.484, para servicos de la clase 38, “123 click” registro Nº 621.167, para servicios de la clase 38, “ENTEL 123” registro Nº 640.436, para servicios de la clase 38, entre otros y copia impresa de la página Web 123.cl, adscrita a dicho nombre de dominio, según consta de los documentos de fojas 23 a 63 de autos.

Tercero: Que ha su turno el demandado al contestar la demanda de autos, ha controvertido que la parte demandante sea titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, afirmando que por el hecho que ésta sea titular de marcas comerciales que utilizan la expresión “123”, en el ámbito de servicos de telecomunicaciones, no le otorga una amplitud para todo tipo de servicos, especialmente distintos a los telecomunicaciones, señala que su solicitud no es contraría a derechos validamente adquiridos por terceros, ni vulnera la ética mercantil, competencia leal, ni es una solicitud abusiva. Agrega que el demandado ha permitido en el ámbito de los nombres de dominio, que terceros utilicen en un conjunto la expresión “123”, tales como, en los casos “1-2-3.cl”, “123software.cl”, “123soluciona.cl” y “motores123.cl”, sin que se haya opuesto a éstos nombres de dominio.

Cuatro: Que para efectos de resolver el presente litigio, cabe considerar que la expresión “123”, se encuentra relacionada con la empresa demandante ENTEL, en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones vía telefonía a nivel nacional, de tal suerte que las marcas comerciales que utilizan dicho signo, en sus coberturas, se encuentran posicionadas en el mercado ampliamente, siendo una expresión conocida por los consumidores y que se asocia con Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., de manera tal que puede ser calificada como marca notoria a nivel nacional, ya que “***implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen*”,** conforme señala el tratadista argentino Jorge Otamendi, en su libro titulado “Derecho de Marcas”, (Pág. 363, Edit. Lexis Nexis), de manera tal que en opinión de este sentenciador, de asignarse el dominio “123.cl” al primer solicitante, se puede causar confusión en los usuarios de Internet, quienes relacionaran el dominio en disputa con ENTEL, y encontrarán a un titular distinto de aquella, situación que contraviene los principios de identidad y de seguridad en las comunicaciones en la red de Internet.

Quinto: Que lo razonado anteriormente, se ve reforzado si se considera que el dominio en diputa comprende como elemento principal y característico, precisamente una marca comercial de la parte demandante, en la especie “123 Entel” y su nombre de dominio “123.cl”, por lo que las letras y o expresión “ok”, que se le adicionan, no logran otorgarle una distintividad e individualidad al nombre de dominio en disputa respecto de los signos de la parte demandante, por lo que resulta plausible el argumento consistente en que de otorgarse el dominio al primer solicitante, se puede asociar a los servicos que presta en el mercado de las telecomunicaciones la empresa demandante.

Sexto: Que el argumento invocado por el demandado don Alexis Milenko Kuhnert Farias, en cuanto a que en otros casos la parte demandante no se ha opuesto a la asignación de los nombres de dominio, “1-2-3.cl”, “123software.cl”, “123soluciona.cl” y “motores123.cl”, a terceros, cabe considerar que las resoluciones y sentencias judiciales, producen efecto relativo a las partes a quienes comprende el litigio, como regla general en sede civil y según se establece en el artículo 3º, inciso segundo, del Código Civil, que señala “*Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren*.”, razón por la cual no se considera en el caso “*sub iudice*” como un argumento decisorio litis, en términos que impliquen una variación de lo señalado en los considerandos anteriores.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, acoger la demanda de oposición de fojas 10 y siguientes y en su mérito asignar el nombre de dominio “123ok.cl”, a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como Testigos al abogado doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, quienes autorizan la presente sentencia y firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo