Sentencia juicio por nombre de dominio 123web.cl

Santiago, a 10 de Noviembre de 2010

Vistos:

Primero: Que por OFICIO Nº 12744 de 31 de agosto de 2010, 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 123web.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto don Javier Andrés Martínez Rojas, domiciliado en Germán Riesco 1491-C, San Vicente T.T., quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio 123web.cl, el cual pidió a su favor el día 14 de abril de 2010 a las 17:29:06 GMT y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., representada por Silva & Compañía, en la persona de Departamentos de Dominios, domiciliados en Hendaya 60, Piso 4º, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio 123web.cl, el cual pidió a su favor el día 7 de mayo de 2010, a las 17:09:34 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 1º de septiembre de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 8 de septiembre de 2010 a las 9:45 horas.

Cuarto: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 2 de septiembre de 2010, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.

Quinto: Que el día 8 de septiembre de 2010, a la hora señalada, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador, por la segunda solicitante, y en rebeldía del primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 14 de autos.

Sexto: Que con fecha 9 de septiembre de 2010, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en el, según consta del atestado de fojas 16 de autos.

Séptimo: Que mediante presentación rolante a fojas 17, la parte de Javier Andrés Martínez Rojas presentó argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: que a fin de dar a conocer su actividad de web master a diversos clientes de su región, solicitó el dominio, que se encontraba disponible y sin solicitud de registro actual. Que no pretende hacer un uso malicioso y se trata de un término genérico. Que se encuentra en conocimiento de que la oponente ha creado e identificado con 123 una identidad sólidamente posicionada y ampliamente reconocida en el medio chileno, pero que no puede caer en el acto monopólico de relacionar y apropiarse de una cifra numérica. Que se comunicó con los apoderados de la contraria a fin de evitar la competencia desleal que

se originaría atendiendo a que uno de los rubros de la oponente es similar, ofreció ceder el dominio por un monto razonable y cercano a lo invertido en publicidad, trabajo y tiempo de difusión del web site en 5 meses de permanencia. Que no ha puesto en venta el dominio ni es su ánimo lucrar con el.

Octavo: Que mediante presentación rolante a fojas 18, la parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. presentó argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: que Empresas Nacional de Telecomunicaciones S.A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa con años de existencia en Chile, nacionalmente reconocida y famosa que nace hace más de 40 años. Que opera con el carrier 123, es decir, le corresponde como Concesionaria de Servicio Público Telefónico de Larga Distancia el Nº 123 y ha buscado proteger sus servicios y productos de telecomunicaciones a través de la familia de marcas 123. Que dentro de dicha familia se encuentran las marcas 123, familia marcaria 123 cash, 123 contratado, 123 e entel, 123 entel, 123 internet, 123 on-line, 123.cl, 123.com, 123.com celular, 123.com inalámbrico, 123.click, 123 mail. Que ha creado e identificado con 123 una identidad asertiva, dinámica, sólidamente posicionada y ampliamente reconocida en el medio chileno, cuyo signo único y distintivo es 123, el cual no puede ni debe ser compartido. Que la expresión 123 dimana a su favor atendida la calidad de asignataria a su respecto de una concesión del Estado de Chile, el cual efectuó mediante sorteo público entre las diferentes empresas de Telecomunicaciones que operaban en el país la asignación de los códigos que permitían a los usuarios acceder al servicio de telecomunicación denominado “multicarrier”, siendo Entel favorecido con el código 123. Que el hecho de que el Estado de Chile haya considerado al código 123, al igual que todos los demás multicarrier, como un derecho concesible, necesariamente implica su condición de “explotable” y “exclusivo”, cuyo beneficio debe favorecer al concesionario, por lo que éste puede y debe ejercer las acciones que propendan a la protección de su inversión y de los frutos resultantes de esta. Que Entel, haciendo uso de su legítimas prerrogativas, al igual que el resto de las empresas de telecomunicaciones, difundió y propició el uso de este código mediante el empleo de todos los medios de publicidad a su alcance, convirtiendo de paso a 123 en mucho más que un simple código de acceso a un servicio, en sinónimo de su propio nombre. Que dado el carácter que poseen los servicios y productos entregados por la parte, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. Que es dable apreciar como el elemento característico y esencial del nombre de dominio de autos, 123, se encuentra incorporado en forma total y sustancial en el nombre de dominio solicitado, como asimismo, tan sólo el hecho de añadir el concepto WEB no resulta distintivo y provoca confusión en el mercado, puesto que la parte tiene una presencia en el mercado de internet potente. Que, además, la expresión “123” se ha transformado en la piedra angular de su identidad comercial, hasta el punto de ser hoy un elemento vivo, que dice lo que es ENTEL, anuncia y refuerza su presencia y lleva implícita su filosofía. Que la notoriedad de la cual goza es un hecho público y notorio, toda vez que la publicidad de 123, como los servicios que presta y productos que comercializa, es de todos conocida. Que es ampliamente conocida en el mercado por el concepto 123, y en el mundo de la internet tiene registrados diversos nombres de dominio, entre los cuales destaca 123.cl. Que en dicha página, que se

encuentra plenamente activa y vigente, presta servicios de agenda WEB, disco WEB entre otros, de donde surge el problema de la confusión marcaria al circular en el mercado un sitio web que contiene elementos que lo hacen relacionarse directamente con la parte. Que con lo anterior, la parte se relaciona con toda la estructura del nombre de dominio solicitado, siendo conocida en el mercado por 123 y por WEB, tanto así que se ha preocupado de proteger su capital intelectual por medio de la inscripción de la marca 123 en diversas clases desde el año 2002, es decir, mucho antes que la solicitud del nombre de dominio de la oponente. Invoca el artículo 19 Nos 24 y 25 de la Constitución Política del Estado, los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile y jurisprudencia, y expresa que, en la etapa de mediación, el demandado siempre tuvo la intención de vender y lucrar con el nombre de dominio objeto de este juicio, así comenzando con la suma de $500.000.- incrementado dicho valor en un 200%, enviando diversos correos electrónicos incluso a NameAction, lo cual refleja el objeto final del primer solicitante. Que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial y oficial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi de manera automática con la parte EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Que, asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Que, conforme a lo anterior, la contraparte no posee un derecho equivalente al suyo. Que, en suma, buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, nombres de dominio y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a la parte como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión, razón por la cual solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

Noveno: Que por resolución de fecha 23 de septiembre de 2010, rolante a fojas 80, se confirió traslado de las presentaciones de ambas partes, el que fue evacuado por la parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. a fojas 81.

Décimo: Que por resolución de fecha 1º de octubre de 2010, rolante a fojas 91 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos e intereses de las partes en la denominación 123web o en sus partes componentes" y "utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación 123web o de sus partes componentes".

Undécimo: Que durante el término probatorio se rindieron las siguientes pruebas:

Por la parte demandante, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., la prueba documental constituida por los siguientes instrumentos: 1) reporte de marcas comerciales (fs. 28 a 45); 2) Impresos de la página web www.123.cl (fs. 46 a 63); 3) Copias de sentencias arbitrales en juicios por dominios 123-wap.cl, 123telefonos.cl, 123comunicaciones.cl y mcsushi.cl (fs. 64 a 76 y fs. 83); 4) correspondencia electrónica seguida entre Javier Martínez y María José Arancibia (fs. 77 a 78 y fs. 90); 5) Impreso de http://webxat.123.cl (fs. 79).

La parte de Javier Andrés Martínez Rojas no rindió pruebas.

Duodécimo: Que por resolución de fecha 2 de noviembre de 2010, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 92 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite undécimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos, y se les 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, don Javier Andrés Martínez Rojas, 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. Adicionalmente, manifestó haber registrado el dominio a fin de dar a conocer su actividad de web master a diversos clientes de su región, pero no rindió pruebas de esa aseveración ni otra alguna en el proceso.
Cuarto: Que la oponente, la parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., demostró la titularidad de numerosos registros marcarios para las expresiones 123 y 123.cl, y otros que las incluyen, así como del dominio y sitio web www.123.cl. Demostró también la fama y notoriedad de dicha expresión como formando parte de sus actividades, para lo cual cuenta con el reconocimiento expreso de su contraria, así como la similitud de sus actividades con las del primer solicitante, para acreditar lo cual cuenta con análogo reconocimiento expreso de su contraparte.
Quinto: Que, con la documental fs. 77 a 78 y de fs. 90, constituida por correspondencia electrónica que fue debidamente trasladada y no objetada, se demuestra que el demandado ofreció en venta el nombre de dominio a la oponente a un valor muy superior al de inscripción, sin justificar el sobreprecio, y ante la negativa de ésta, amenazó con un incremento en el precio del 200%. El correo rolante a fojas 90, en particular, casi simultaneo con el primero en el tiempo, pone en conocimiento de la oponente que el nombre se encuentra ofrecido en venta en el Diario "El Mercurio". Todo lo anterior conduce a presumir haber sido el ánimo del demandado el de *"venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio*" (artículo 22 inc. 3º letra a del Reglamento de Nic Chile), y ciertamente desmiente sus inequívocas expresiones en sentido contrario, rolantes a fojas 17.
Sexto: Que, con lo anterior, no cabe sino considerar que la oponente ha justificado poseer mejores derechos a la denominación en controversia y hacer uso de la misma, los cuales fueron puntos precisos del auto de prueba de fojas 91, razón por la cual 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 Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. en contra de Webmaster (Javier Andrés Martínez Rojas), y se asigna el nombre de dominio 123web.cl a favor de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., con costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico 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.