Asunto: Fallo "24x7chile.cl"
De: Guillermo Carey C. <gcareyc@carey.cl>
Fecha: Fri, 18 Apr 2008 19:00:03 -0400
A: "'sergio.safm@gmail.com'" <sergio.safm@gmail.com>, "'sfuentes@vxs.cl'" <sfuentes@vxs.cl>, "'aull@cooper.cl'" <aull@cooper.cl>, "'cooper@cooper.cl'" <cooper@cooper.cl>, "'dominios@cooper.cl'" <dominios@cooper.cl>
CC: María Cecilia Mena <mmena@carey.cl>, Jorge Cabrera <jcabrera@carey.cl>, "'fallos@legal.nic.cl'" <'fallos@legal.nic.cl'>, "'lam@nic.cl'" <lam@nic.cl>

En Santiago de Chile a 18 de abril de 2008-.

VISTOS

I-. PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitución del arbitraje.-
Con fecha 27 de septiembre de 2007 NIC Chile me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "24x7chile.cl", designación que aceptada con fecha 1 de octubre de 2007, y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-
Son partes en este juicio: 1) Sergio Andrés Fuentes Müller, Rut N° 16.212.098 – 0, domiciliado en Camino El Bajo N° 101, El Canelo, San José de Maipo, Santiago, correo electrónico sergio.safm@gmail.com y sfuentes@vxs.cl como Primer Solicitante; 2) Banco del Estado de Chile, Rut N° 97.030.000 – 7, representado por Cooper y Cía., y en autos por el abogado don Rodrigo Cooper Cortés, con domicilio para éstos efectos en calle Málaga N° 232 E, Las Condes, Santiago, correos electrónicos aull@cooper.cl cooper@cooper.cl y dominios@cooper.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "24x7chile.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento
Que a fojas 5 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó que regirían la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia de ambos solicitantes.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I. 5.1.- Planteamientos de don Sergio Andrés Fuentes Müller.
Como consta a fojas 13 de autos, don Sergio Andrés Fuentes Müller, presentó escrito de planteamientos argumentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio "24x7chile.cl", sobre la base de los siguientes fundamentos:

i. que él era el primer solicitante del nombre de dominio;
ii. que ha registrado la marca en "24x7";
iii. que ha actuado de buena fe;
iv. que la página se encuentra disponible al público;
v. que existe una estrecha relación entre la marca "24x7" y el nombre de dominio "24x7chile.cl";
vi. que "24x7" es un tecnicismo informático que se refiere a plataformas de alta disponibilidad, y

vii. que la marca le resulta indispensable toda vez que los servicios que el Primer Solicitante ofrece son de alta disponibilidad ("24x7") y, por lo tanto, resulta fundamental la adquisición del nombre de dominio.

I.5.2.- Planteamientos de Banco del Estado de Chile.
Consta a fojas 23 y siguientes de autos que don Rodrigo Cooper Cortés en representación de Banco del Estado de Chile, presentó escrito de planteamientos argumentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio "24x7chile.cl", los siguientes fundamentos:

i. El Segundo Solicitante es el titular de los siguientes registros marcarios de su creación (fojas 25) que han sido ampliamente utilizados en servicios que el Banco del Estado de Chile presta desde hace años: (a) N° 613.343, "**24 X 7**" para distinguir productos de la clase 16; (b) N° 613.334, **"24 X 7"** para distinguir servicios de distribución de material publicitario; accesoria a asunto económicos y administrativos relativos a la actuación empresarial de ferias con fines comerciales o de publicidad, asesoramiento en materia de franquicias, promoción de contratos internacionales; procesamiento y banco de datos y servicios de investigación y estudios de mercado de la clase 35; (c) N° 613.345, **"24 X 7",** para distinguir "servicios bancarios, financieros y de inversión general, servicios de agencia inmobiliaria, de alquiler, de crédito, de seguro de ahorro, de cobro de deudas; servicios de administración de tarjetas de crédito, cheques viajero y otros medios de pago; servicios de corredores de valores, servicios de depósito de títulos, de valores en caja fuerte; servicio de agencias de cambio; administración de fondos de pensiones y de salud provisional de la clase 36; (d) N° 613.346, **"24 X 7",** para distinguir servicios de información actualizable en línea por medio de enlace remoto; programas hablados radiados y televisados, servicios de difusión y comunicación en general de la clase 38; (e) N° 613.346, **"24 X 7"**, para distinguir servicio de realización de toda clase de eventos educativos, deportivos, culturales; servicios de publicación y préstamo de libros; galerías de arte; montaje de programas radiofónicos y de televisión; organización de premios y trofeos de la clase 41; (f) N° 613.339, **"24 X 7 BANCOESTADO"** para distinguir servicios de distribución de material publicitario; asesoría en asuntos económicos y administrativos relativos a la actuación empresarial de ferias con fines comerciales o de publicidad; asesoramiento en materias de franquicias, promoción de contratos internacionales; procesamiento y banco de datos y servicios de investigación y estudios de mercado de la clase 35; (g) N° 613.340, **"24 X 7 BANCO ESTADO"** para distinguir servicios bancarios, financieros y de inversión general, servicios de agencia inmobiliaria, de alquiler, de crédito, de seguros de ahorro, de cobro de deudas; servicios de operaciones de cambio, tasación de bienes inmuebles, servicios de administración de tarjetas de crédito, cheques de viajero y otros medios de pago; servicios de corredores de valores, servicios de depósito de títulos, de valores en caja fuerte; servicio de agencia de cambio; administración de fondos de pensiones y salud provisional de la clase 36; (h) N° 613.341, **"24 X 7 BANCOESTADO"** para distinguir servicios de información actualizable en línea por medio de enlace remoto; programas hablados radiados televisados; servicios de difusión y comunicación de la clase 38, y (i) N° 613.342, **"24 X 7 BANCOESTADO",** para distinguir servicio de realización de toda clase de eventos educativos, deportivos, culturales; servicios de publicación y préstamo de libros; galerías de arte; montaje de programas radiofónicos y de televisión; organización de premiso y trofeos de la clase 41.
ii. El Banco del Estado de Chile considera indispensable señalar que ha llevado a cabo una política de marketing que busca proteger sus derechos marcarios.
iii. Los nombres de dominio tienen como objetivo fundamental identificar a su asignatario o al que opere bajo el dominio, sea el titular de la marca o haya sido autorizado por éste, para usar el dominio por el titular de la marca. Luego, ya que los nombres de dominio, al igual que las marcas, pueden servir para identificar al titular de los productos y servicios debe preferirse a los titulares de marcas para asignar la titularidad de los nombres de dominio.
iv. Conforme la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de nombres de dominio –en adelante "UDRP" por sus siglas en inglés – desarrollada por la Internet Corporation for

Assigned Names and Numbers (en adelante "ICANN") tendrán especial relevancia las marcas comerciales de las que sean titulares las partes.

v. El uso del nombre de dominio en disputa induciría a confusión dada la similitud entre las marcas de las que es titular el Banco del Estado de Chile – "24 X 7" y "24 X 7 BANCOESTADO"– y el nombre de dominio en disputa –"24x7chile.cl"–, pues este último incluye de forma íntegra las primeras, por las que el mandante es conocido (fojas 29).
vi. Esta similitud constituiría una causal de error y confusión contrario a los criterios de ICANN reconocidos por NIC Chile.
vii. Conforme al derecho comparado y la jurisprudencia en materia de dominios deben considerarse las marcas registradas previamente por el Segundo Solicitante, pues comparten la misma finalidad, esto es, la de ser identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de la red. La asignación de nombre de dominio al primer solicitante generaría la dilución de las marcas de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, conforme a lo establecido en los articulo 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile.
viii. Las marcas registradas por el Segundo Solicitante son famosas y notorias.

I. 6 Etapa de Respuestas.-

I. 6. 1. Respuestas de don Sergio Andrés Fuentes Müller.
Como consta a fojas 52 de autos, don Sergio Andrés Fuentes Müller, presentó escrito de respuesta a los planteamientos del Segundo Solicitante argumentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio "24x7chile.cl", sobre la base de los siguientes fundamentos:

i. El segundo solicitante no tendría *interés significativo* (foja 52) para que se le asigne el nombre de dominio, pues el estudio Alessandri habría presentado dicha argumentación en el arbitraje "melipillaweb.cl".
ii. Sostiene el Primer solicitante que el dominio "24x7.cl" no contiene ninguno de los productos, servicios o información respecto de la marca del Segundo Solicitante.
iii. "24x7" "*es un tecnicismo utilizado para la alta disponibilidad de servidores a nivel mundial, por lo cual de ninguna forma es un invento de banco (sic) del Estado*".
iv. La empresa del Segundo Solicitante nació el año 2004 teniendo por giro el mantenimiento, reparación y venta de páginas web, web hosting y software. El nombre en consecuencia estaría vinculado estrechamente al servicio ofrecido.
v. Sostiene el Segundo Solicitante que dichos servicios nada tienen que ver con el giro bancario, afirmando que la mayoría de las empresas que utilizan dicho tecnicismo están vinculadas a la informática.
vi. Sostiene que su marca comprende específicamente el giro que pretende desarrollar, a saber, se ha registrado la marca en el clase 42 que específicamente se refieren al tecnicismo que se encuentra incorporado en el nombre de dominio en disputa.
vii. Sostiene el Segundo Solicitante que no se causaría errores a los consumidores, pues ha recibido más de trece mil visitas desde que se encuentra disponible y considera improbable que dichas visitas sean causadas por un error.
viii. Sostiene que debe considerarse el criterio *first come, first served* en conformidad a lo dispuesto por el Reglamento de NIC Chile, de modo que debería ser él a quien se le asigne el nombre de dominio.
ix. Asimismo, el Primer Solicitante señala que ha solicitando el registro de "24x7chile.com", "24x7chile.org", "24x7chile.net", y que ello denotaría su profundo interés porque su empresa sea reconocida con el nombre "24x7" asociado a su empresa.

I. 6.2.- Planteamientos de Banco del Estado de Chile.
Como consta a fojas 48 de autos, Banco del Estado de Chile, presentó escrito de respuesta a los planteamientos del Primer Solicitante argumentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio "24x7chile.cl", sobre la base de los siguientes fundamentos:

i. Sostiene el Segundo Solicitante (a fojas 48) que se rechace la aplicación del principio "*first come, first served"*, puesto este principio ha perdido la validez que tuvo en las primeras etapas de los registros "gTLD.com", ".net" y ".org". Los gLTD más nuevos tales como ".info" y ".biz" contemplan procedimientos que lo consideran la *última ratio* en la decisión de las controversias por la asignación por nombres de dominio, cuando ninguna de las partes ha demostrado tener mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
ii. Banco del Estado de Chile, es el creador de la marca "24 X 7", y titular de la misma en Chile con anterioridad a que la contraparte obtuviera su registro. Luego, no cabría la aplicación del *"first come, first served*".
iii. El establecimiento por el artículo 30 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL concede un plazo de 30 días para que eventuales interesados puedan presentar sus solicitudes, lo cual confirma junto al artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario, la debilidad del principio referido.
iv. El registro de la marca del Primer Solicitante es posterior a los registros No.s 613.343; 613.334; 613.344; 613.345; 613.346; 613.347; 613.339; 613.340; 613.341, y 613.342. El Segundo solicitante es dueño, además, del dominio "24x7.cl".
v. El uso del concepto 24x7 se origina en que desde hace mucho tiempo, tienen una plataforma de atención continuada los 7 días de la semana.

II PARTE CONSIDERATIVA

II.1 Que con el fin de fundamentar su mejor derecho, el Segundo Solicitante ha acreditado tener registradas una serie de marcas, en diferentes clases, para servicios y productos, relacionados con la expresión **"24 X 7"** en las clases 16, 35, 36, 38 y 41 y **"24 X 7 BANCOESTADO"** en las clases 35, 36, 38 y 41, tal como consta en autos a fojas 23 y siguientes.

II. 2 El Primer Solicitante, a su vez, ha acreditado tener registrada la marca mixta **"24 X 7"** en la clase 42 registrada el 9 de marzo de 2005 y vigente hasta el 9 de marzo de 2015, para la protección de servicios de computación integral, correspondiente, según se acreditó, al uso que el Primer Solicitante ha dado a la página web que se encuentra en uso bajo el nombre de dominio en disputa.

II.3 Que el Segundo Solicitante no ha acreditado la concurrencia de las circunstancias que conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL" acrediten que el nombre de dominio en disputa se ha inscrito o utilizado de mala fe, o bien la concurrencia de alguna otra circunstancia no contenida en dicho artículo que acredite que la inscripción o utilización se haya efectuado de mala fe. Por el contrario, no podrá considerarse que la inscripción o la utilización del nombre de dominio sean abusivas, o que hayan sido realizadas de mala fe, dada la titularidad que el Primer Solicitante ha acreditado detentar sobre la marca individualizada en el considerando II.2, junto con el uso que ha demostrado sobre el nombre de dominio, que evidencian que el Primer Solicitante ha actuado de buena fe y tiene un interés legítimo en la inscripción del nombre de dominio.

II.4 Que debido a que el Primer Solicitante tiene un interés legítimo para la inscripción y utilización del nombre de domino en disputa, como se acreditó en autos, en el uso y el ofrecimiento de servicios a través de dicho nombre de dominio y en la existencia de la marca individualizada en II.2, deberá aplicarse el principio *first come, first served,* que en conformidad a lo dispuesto por el Reglamento de NIC Chile, es la regla general en el registro de nombres de dominio "cl".

II.5. Las alegaciones formuladas por el Segundo Solicitante, en relación a la titularidad de sus registros marcarios en relación a la expresión **"24 X 7"** en las clases 16, 35, 36, 38 y 41 y **"24 X 7 BANCOESTADO"** en las clases 35, 36, 38 y 41 y la eventual infracción a sus derechos marcarios, en contraposición a la marca registrada y dominio del primer solicitante, no son materias de la competencia de este tribunal.

III SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "24x7chile.cl" al Primer Solicitante, don Sergio Andrés Fuentes Müller.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

_____
Guillermo Carey Claro
Juez Árbitro.

Guillermo Carey

CAREY Y CIA. Ltda. I **Abogados**
Miraflores 222, Piso 24,
Santiago, Chile
Tel: +56 (2) 365 7284 · Fax: +56 (2) 633 1980
gcareyc@carey.cl · www.carey.cl

Este mensaje es privado y dirigido sólo a quienes aparecen como destinatarios. Queda prohibido el uso no autorizado de la información contenida en él. Si lo recibió por error, le agradeceremos avisarnos y luego proceder a su eliminación.

This message is privileged and contains confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. Any unauthorized disclosure is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please advise the sender and then delete it.