Ref. sentencia conflicto chilewow.cl

Partes: COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA REP. SARGENT & KRAHN, (COMERCIAL ECCSA S A)
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. Rep. por Silva & Cia. (SILVA & COMPAÑIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA)

Santiago, diez de mayo de dos mil diez,

VISTOS:

1.- OFICIO OF11832, de fecha 5 de Enero de 2010, de fojas 1, de NIC Chile, en que se designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio **chilewow.cl**, suscitado entre **COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA**, RUT: 83.382.700-6, representado por SARGENT & KRAHN, en la persona de doña Paula Benavides, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19 y **Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.**, RUT: 78.310.380-K, representada por el Departamento de Dominios de Silva & Cia., domiciliada en Hendaya No 60, Piso 4 Las Condes - Chile.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4bis y su correspondiente notificación de fojas 4ter.

3.- Patrocinio, poder, delega poder y fotocopia de la patente de abogado presentado por el segundo solicitante, que constan de fojas 5 a 12.

4.- Acta de fojas 13, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del segundo solicitante, por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

5.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 14 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa en virtud de los siguientes antecedentes de HECHO y de DERECHO. Sostiene que la regulación de la Internet ha sido incierta y errática, siendo un gran desafío para los legisladores y jueces armonizar esta realidad con los principios generales del derecho.
Basa su petición en que es uno de los principios fundamentales del derecho económico que los actores comerciales tienen el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, de manera que no puede puede, bajo el pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de Internet, negar estos principios esenciales del actuar económico humano. Es por ello que solicita que el caso de autos sea evaluado más allá de la aplicación del principio First Come First Served, que estima está siendo abandonado en el mundo entero, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. La tesis impuesta desde el punto de vista de los ingenieros, “llegué primero y punto” ha sido superada por haber provocado fallos que hoy aparecen como aberrantes y antijurídicos.
Señala que Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (Telmex) es la empresa de telecomunicaciones más importante de América Latina. Estima que es un hecho público y notorio su posicionamiento, por lo que es reconocido por todo el mercado latinoamericano, sobre todo por su giro como empresa de telecomunicaciones.
Agrega que la empresa ha protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros marcarios, que amparan una gran cantidad de productos y servicios del Clasificador

Internacional, entre las que destacan las marcas famosas WOW, de las que hace un uso efectivo y de buena fe, invirtiendo ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional e internacional.
Estima que la protección marcaria dice relación con evitar que se produzca confusión y dilución marcaria, por cuanto nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho que los consumidores tengan dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. Estima que el primer solicitante ha incurrido en esta conducta, por cuanto concibió el nombre de dominio solicitado en afectación de los derechos del segundo solicitante. Considera que la marca que constituye "WOW" quedará desprotegida de asignarse el dominio a la contraria, por cuanto el concepto chilewow.cl se asocia inequívocamente con el nombre con que es conocido el segundo solicitante por el público consumidor, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio le sea asignado a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (Telmex), que incluye en su totalidad la marca del segundo solicitante.
Invoca a este respecto los numerales 14 y 22 del Reglamento NIC Chile, diciendo que debe rescatarse el espíritu de estas normas, aun cuando la segunda se encuentra en el acápite de la revocación, haciendo presente que si en el mercado comienza a circular una expresión identificatoria similar a las marcas, dominios y razón social del segundo solicitante, que identifique servicios que no le corresponden, habrá un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (Telmex), lo cual además de injusto, es contrario a derecho, por cuanto se está afectando el derecho de propiedad que el segundo solicitante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional, siendo esto un atentado a la 'identidad comercial', concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa, y que amerita la máxima protección jurídica.
Según el Orden Público Económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, lo que se vería afectado de concederse el dominio de autos a la contraria.
Concluye su presentación señalando que de otorgarse el dominio en disputa al primer solicitante habrán todo tipo de confusiones y errores respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto chilewow.cl, por cuanto los consumidores lo identificarán, de forma casi automática, con Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., perdiéndose además el capital de posicionamiento, adquirido a través de un trabajo serio y profesional. Por esto es que cree que el primer solicitante no tiene un derecho equivalente al del segundo solicitante.
Así, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que perfilan al segundo solicitante como titular de un mejor derecho sobre el dominio en disputa.
Por esto solicita que se le conceda el nombre de dominio chilewow.cl.

6.- Que para acreditar su mejor derecho el segundo solicitante acompañó prueba documental consistente en: a) De fojas 22 a 27 acompaña impresiones del sitio web zonawow.com, sitio patrocinado por Telmex, según consta de los mismos prints. En éstas, se aprecia información sobre festivales musicales, una guía de entretenimiento, compras, cine, términos legales del sitio web. b) A fojas 28 acompaña impresión del sitio telmex.com.pe/3play/paqueteswow.html, en que se muestra información acerca de los "paquetes ¡Wow! DVR". c) A fojas 33 acompaña un ejemplar de "La guía de entretenimiento Ticketmaster", en que aparece publicidad de Telmex, con el logo ¡Wow! d) A fojas 34 acompaña diversos folletos publicitarios de Telmex con información acerca de su producto "Infinitum, la conexión más rápida", que tiene el logo "¡Wow!", otro folleto publicitario de Telmex con información acerca de sus Paquetes Telmex, que tienen la frase ¡Wow! y un folleto publicitario en que aparece escrita la frase "Los paquetes de Telmex están de ¡Wow!", y que

tiene información acerca de los planes que ofrece esta empresa. e) A fojas 35, 36 y 37 acompaña ejemplares de los diarios “El Sol de Zacatecas” y de “El Sol de Toluca”. El primero de fecha 26.10.2009, en cuya página 5D aparece publicidad de Telmex con la leyenda “Con Telmex ¡vete al Mundial en Paquete!”, con la frase ¡Wow!, publicitando sus productos. En el segundo diario, de fecha 01.11.2009, en la página 9A aparece publicidad de Telmex con la leyenda “Con paquetes Telmex ¡llévate la mini notebook que tú elijas!”, con la frase ¡Wow!, publicitando sus productos.

7.- Que la demandada no compareció al juicio arbitral.

8.- Que a fojas 40 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el caso de autos, esta árbitro debe dilucidar cuál de los dos solicitantes en competencia tiene un mejor derecho al nombre de dominio chilewow.cl. A estos efectos el segundo solicitante ha invocado la titularidad marcaria sobre el signo wow, que no ha sido controvertida por la contraria. Asimismo ha acreditado esta parte un interés legítimo al nombre de dominio a través del uso de la expresión en distintos ámbitos, analógicos y digitales.

SEGUNDO: Que de su parte, la primera solicitante no se ha apersonado en autos ni ha allegado antecedentes probatorios en pos de su mejor derecho. Adicionalmente, esta parte no ha habilitado el nombre de dominio, pese a tener derecho a hacerlo conforme a lo establecido en el reglamento de Nic Chile, de lo que podría deducirse que ha abandonado su solicitud de nombre de dominio. A su turno, la inobjeción de los documentos presentados de contrario, además de la constatación de su autenticidad de parte esta árbitro imponen sostener la efectividad de los derechos invocados por la segunda solicitante.

TERCERO: Que en materia de nombres de dominio rigen plenamente los principios generales del derecho, en base a los cuales la doctrina y jurisprudencia ha elaborado los criterios para la resolución de este tipo de conflictos, sin que sea efectivo el planteamiento del segundo solicitante en orden a que en esta materia reinaría un cierto desgobierno e incertidumbre. Al respecto, el principio first come first served ha consolidado su aplicación en aquellos casos en que ambas partes se presentan en igualdad de derechos y consecuentemente, el análisis central de este tipo de conflictos consiste en dilucidad si a alguna de las partes les asiste un mejor derecho. En el caso de autos, por la identidad del término WOW, al que se adicionado el calificativo “chile”, aparece el segundo solicitante con derechos preponderantes respecto del primer solicitante, pero esto básicamente porque no existen antecedentes en autos que permitan evaluar si esa parte tiene o no derechos para el uso de esa expresión y la inactividad del primer solicitante impiden a esta árbitro dilucidar si esta parte tiene algún interés que legitime su solicitud.

CUARTO: Que los árbitros designados para la resolución de los conflictos de nombres de dominio han sido investidos con las cualidades de arbitradores, debiendo resolver este tipo de asuntos de acuerdo a su real saber y entender, de acuerdo a lo que la prudencia y equidad les imponga. En el caso de autos, esta árbitro ha llegado a la convicción que el segundo solicitante tiene un mejor derecho al dominio mell.cl, discutido en estos autos, debiendo acogerse la demanda interpuesta por esta parte.

QUINTO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener la mala fe de la contraria ni que haya inducido temerariamente al litigio a la segunda solicitante, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.
Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl,
SE RESUELVE:
Se acoge la demanda del segundo solicitante, asignando el nombre de dominio **chilewow.cl** al segundo solicitante **Teléfonos de México, S.A.B. de C.V**., ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes de acuerdo a lo establecido en la pauta de procedimiento arbitral y a Nic Chile por correo electrónico.

Resolvió

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca C.I. 16.209.067-4	Diego Sepúlveda Salazar 16.386.315-4

Cc.- lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; cadmin@sargent.cl, ctecnico@sargent.cl, dominios@sargent.cl; dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, registros@nameaction.com, rleon@silva.cl, jmontt@silva.cl