Fallo por arbitraje de dominio "eds.cl"

Santiago, 19 de enero de 2005.

Arbitraje de asignación de nombre de dominio "eds.cl"

Partes: Primer solicitante : Raúl Castillo Pizarro.

Segundo solicitante : Electronic Data Systems Corporation.

Vistos:

1. Que mediante oficio N° OF01204 de NIC Chile de fecha 21 de agosto de 2001 me fue comunicada la designación de Juez Arbitro y remitidos los antecedentes relativos al conflicto de asignación del nombre de dominio "eds.cl".

2. Que por medio de resolución de fecha 24 de agosto de 2001 fue aceptado el cargo de Juez Arbitro y establecida la fecha de la audiencia de conciliación para el día 2 de octubre del 2001. Previa a la audiencia las partes debían depositar los honorarios arbitrales en la cuenta corriente del Juez Arbitro, todo lo cual fue notificado por carta certificada a las partes y al Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

3. Que como consta en autos, ambas partes pagaron los honorarios arbitrales con fecha 2 de octubre de 2001.

4. Que de acuerdo a resolución de 2 de octubre de 2001, se deja constancia que se llevó a efecto la audiencia de conciliación con asistencia de don Raúl Castillo Pizarro, en representación de EDS Chile Ltda. y de doña Paulina Andrade Palma en representación de Electronic Data Systems Corporation. Instadas las partes a lograr un avenimiento, estas solicitaron la suspensión del procedimiento a fin de confirmar con los respectivos mandantes las propuestas que se efectuaron durante el comparendo. El procedimiento es suspendido por un periodo de 30 días. Si dentro de dicho plazo no se hubiera llegado a acuerdo, el Sr. Arbitro dictaría una nueva resolución citando a las partes a un nuevo comparendo.

5. Que como consta en autos, la resolución precedente fue notificada a las partes el día 5 de octubre de 2001.

6. Que con fecha 31 de enero de 2002 se dicta resolución en la cual se deja constancia de que ha vencido el plazo para que las partes presentaran ante el tribunal los

acuerdos respectivos, en virtud de lo cual se cita a las partes a comparendo de fijación de procedimiento para el día 12 de marzo de 2002.

7. Que la resolución precedente se notifica a las partes el día 4 de febrero de 2002.
8. Que tal como consta en autos, el día 12 de marzo de 2002 se lleva a cabo el comparendo de fijación de procedimiento, con la asistencia de don Raúl Castillo Pizarro y de doña Paulina Andrade Palma, en representación de Electronic Data Systems Corporation.

   De acuerdo al acta de la audiencia, las partes tendrían un plazo de 15 días hábiles, para depositar en la cuenta corriente del Sr. Arbitro, la totalidad de los honorarios arbitrales. En caso de que alguna de las partes no consignara dicho monto dentro de plazo, la solicitud de ésta se tendría por abandonada, concediéndose el nombre de dominio a la parte diligente.

   Una vez consignado los honorarios arbitrales, las partes tendrían un plazo de 20 días hábiles para hacer valer sus derechos y pretensiones y las pruebas en las cuales se fundan. De esta presentación se le daría traslado a cada parte por un término de 15 días hábiles, vencidos los cuales, la causa quedaría en estado de fallo.

9. Que como consta en autos, doña Paulina Andrade Palma depositó el día 1 de abril de 2002 el monto correspondiente a los honorarios arbitrales.

10. Que con fecha 5 de abril del 2002, se dicta resolución dejando constancia que ambas partes cumplieron con el pago de los honorarios dentro de plazo.

11. La resolución precedente es notificada a las partes el día 9 de abril del 2002.

12. Que como consta en autos, el día 7 de mayo de 2002, el Sr. Raúl Castillo Pizarro, como socio y representante de Enterprise Developer Software, presenta demanda de asignación de dominio por el nombre de dominio eds.cl.

    La mencionada presentación comienza haciendo una referencia a la historia de Enterprise Developer Software. En efecto, se señala que el año 1993, don Mauro Cavalcante de Albuquerque inicia el giro comercial de compra, venta y distribución de artículos de librería, con el objetivo de crear una empresa especializada en la tarificación telefónica.

    A continuación se acompañan documentos que prueban la continuidad de la empresa en los años 1994 y 1995 y su notoriedad para con instituciones altamente prestigiosas, como entidades públicas y privadas.

    También en el año 1995, se agrega el nombre de fantasía Enterprise Developer Software, nombre que con los años será reconocido en el mercado nacional con la sigla EDS. El señor Mauro Cavalcante de Albuquerque, quién en 1994 era dueño y

gerente general de Enterprise Developer Software, sostuvo la identificación de su empresa basado en las siglas EDS, que hacen referencia a la abreviación gramatical del nombre Enterprise Developer Software, sin que este hecho atentara contra marca registrada de dominio público o privada de institución alguna, según consta en registros marcarios de la época. En efecto, se acompañan documentos en los cuales constan que proveedores y clientes a lo largo de todo el país identifican a la empresa Enterprise Developer Software con las siglas EDS.

A continuación se señala que en la actualidad, la razón social de la empresa en comento es Enterprise Developer Software Chile Ltda., la cual actúa incluso para bancos e instituciones como EDS Chile.

En el punto tres de la presentación, se indica que Enterprise Developer Software fue el primer solicitante del nombre de dominio en litigio. Junto con esto, se señala que Enterprise Developer Software ha actuado de buena fe y que actualmente, amparado por el derecho que el reglamento de Nic Chile confiere al primer solicitante, desarrolló su página web que ilustra el servicio de tarificación ofrecido por la empresa, servicio que no tiene relación alguna con el servicio ofrecido por la contraparte en el litigio.

Luego se señala que el reconocimiento público alcanzado por Enterprise Developer Software no tiene comparación con el nulo reconocimiento de la contraparte en territorio chileno. Al mismo tiempo según consta en la página web oficial de Electronic Data Systems Corporation, los servicios ofrecidos por ésta no consideran a Chile como mercado objetivo de sus productos y/o servicios, lo que demuestra la deslealtad de esta al solicitar el nombre de dominio en cuestión. En efecto, según consta en la página web del Servicios de Impuestos Internos, Electronic Data Systems no ejerce ni ha ejercido actividad comercial alguna durante su existencia en el territorio nacional. Basado en lo anterior, se considera alevoso el comportamiento de la contraparte, debido a que Enterprise Developer Software no representa competencia directa alguna para Electronic Data Systems Corporation en su nula presencia en el mercado nacional.

En el punto 21 se señala que debe tenerse en cuenta que el espectro que abarca la propiedad marcaria está limitado a los productos y/o servicios protegidos por el registro correspondiente, por lo que para que efectivamente se produzca la infracción alegada por el reclamante, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial de propiedad de éste específicamente respecto del ámbito de protección de la marca, lo que no incumbe en este caso por parte de Enterprise Developer Software. Para ejemplificar la presente afirmación, se cita el fallo del arbitraje por el nombre de dominio infotravel.cl.

Finalmente se deja constancia que desde el inicio del litigio, Enterprise Developer Software se ha visto altamente perjudicada tanto en su aspecto económico como publicitario, puesto que ha visto paralizado el lanzamiento y cambio de imagen

iniciado en noviembre de 2000, habiendo invertido grandes sumas de dinero en relaciones públicas dando a conocer la nueva estrategia a los más de 500 clientes que componen la base de datos a lo largo de todo Chile.

13. Que como consta en autos, el día 7 de mayo de 2002, doña Paulina Andrade Palma, en representación de Electronic Data Systems Corporation, presenta demanda de asignación de nombre de dominio.

    De acuerdo a dicha demanda, Electronic Data Systems Corporation es una sociedad consolidada, cuyo giro principal es la venta de productos e insumos computacionales y la prestación de servicios informáticos, siendo una empresa mundialmente conocida en el rubro de la computación e informática. Para tales fines, se distingue y siempre se ha distinguido en el mercado nacional y extranjero bajo la denominación EDS, la cual corresponde a la abreviación de su nombre.

    A continuación se indica que Electronic Data Systems Corporation ha tenido una política de protección en relación con la denominación EDS, la que se manifiesta en la existencia de los siguientes registros marcarios, registro N°595.532 de la marca mixta EDS para distinguir aparatos de procesamiento de datos y sistemas de transmisión de datos, software computacional, clase 9 y materiales impresos, tales como libros, manuales, guías para los usuarios, materiales de instrucción, folletos, tarjetas, postales, afiches, hojas informativas, catálogos, documentación ofrecida en conexión con un software computacional, realización de transacciones a través de la computadora, administración de información o sistemas de información e informática, clase 16 y registro N°587.813, de la marca mixta EDS para distinguir servicios de consultoría comercial y planificación estratégica de informática, procesamiento de datos a través de la computadora, clase 35 y servicios de comercio electrónico tales como transmisión y recepción electrónica de datos, documentos e información a través de la computadora, servicios de red de intercambio electrónico de datos, clase 38 y servicios computacionales, integración de hardware y software computacional, administración de sistemas computacionales y redes, servicios de generación de bases de datos, servicios de programación computacional y de generación, ordenador anfitrión y conexión de sitios web para otros en una red de información global, clase 42.

    A continuación se señala que el primer solicitante carece de interés legítimo en el nombre de dominio eds.cl ya que don Raúl Castillo Pizarro nunca ha actuado bajo el nombre EDS, no realiza su actividad comercial bajo esta denominación u otra similar. La sigla EDS tampoco corresponde a la razón social de una sociedad bajo la cual éste opere.

    Por estas razones, indica que en caso de concederse el nombre de dominio eds.cl al primer solicitante permitiéndole que realice su actividad comercial bajo este dominio, generaría un enorme perjuicio para Electronic Data Systems Corporation, ya que esta ha sido la primera en utilizar, explotar y prestigiar dicha expresión

aplicada al campo de los productos asociados a software computacional y servicios de informática.

Finalmente se señala que la asignación de nombres de dominio tiene su base en los principios de competencia leal y ética mercantil, lo que se manifiesta en los artículos 14 y 22 del reglamento de NIC Chile. De conformidad con los antecedentes señalados, don Raúl Castillo no ha actuado conforme a dichos principios, ya que en el hecho, ha solicitado y pretende utilizar sin justificación alguna una expresión de propiedad de Electronic Data Systems Corporation.

14. Que como consta en autos, el día 9 de mayo de 2002, se dicta resolución proveyendo los escritos presentados por las partes y dando traslado a la contraria por el plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación.

15. Que con fecha 28 de mayo de 2002 se notifica a las partes de la resolución precedente.

16. Que con fecha 18 de junio de 2002, don Raúl Castillo Pizarro, evacua traslado. En la referida presentación señala que Enterprise Developer Software ha desarrollado un proyecto serio que data desde 1993, por lo que se objeta absolutamente lo postulado por la contraparte en definir como ilegítimo el derecho que Enterprise Developer Software pretende sobre el nombre de dominio eds.cl. Como prueba de dicha afirmación señala que desde abril del año 2000, este posee el nombre de dominio www.eds.terra.cl.

    A continuación señala que en el escrito de la contraparte se expresa que don Raúl Castillo Pizarro nunca ha actuado bajo el nombre EDS, ni ha realizado actividad comercial alguna bajo esa denominación.

    Finalmente señala que existen variadas empresas e instituciones con presencia en el mundo virtual las que no tienen directa o indirectamente relación alguna con Electronic Data Systems Corporation, tal es el caso de www.eds.it, www.eds.org, www.eds.unito.it, www.eds.co.at.

17. Que como consta en autos, el día 3 de julio de 2002, Paulina Andrade Palma, en representación de Electronic Data Systems Corporation, presenta escrito solicitando la nulidad de la notificación realizada el día 28 de mayo de 2002, por cuanto ésta no fue notificada de la referida resolución, al haberse digitado incorrectamente el correo electrónico.

    En el segundo otrosí de la presentación se evacua traslado. En relación con las pruebas acompañadas por la contraparte, el segundo solicitante indica que éstas no hacen más que probar que el nombre utilizado por el primer solicitante en el mercado es precisamente Enterprise Developer Software y no otro. Asimismo se señala que el primer solicitante ha indicado que desde noviembre de 2000, su empresa comenzó

una poderosa campaña comunicacional, sin embargo ni ésta ni el reconocimiento nacional de la sigla EDS, han sido acreditados en el proceso.

A continuación se expresa que se disiente de lo señalado por la contraparte en el sentido de que Enterprise Developer Software no representa competencia para Electronic Data Systems Corporation en el mercado nacional, ya que de acuerdo a los servicios que la segunda solicitante tiene amparados por los registros de la marca EDS en Chile, estos son muy similares a aquellos que desempeñaría el primer solicitante.

Finalmente se señala que la principal directriz a observar en los procesos de asignación de nombres de dominio, dice relación con el hecho de que estos constituyan un reflejo real y efectivo del quehacer comercial, no induciendo a errores o confusiones en los consumidores. En ese sentido es evidente que la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante inducirá a errores o confusiones en relación con el verdadero proveedor de los servicios.

18. Que con fecha 1 de agosto de 2002 se dicta resolución proveyendo el escrito de 3 de julio de 2002, dándole traslado a las partes del incidente de nulidad.

19. Que con fecha 6 de agosto, el Sr. Raúl Castillo Pizarro, presenta un escrito de téngase presente. En este reitera que la empresa Electronic Data Systems Corporation no es una empresa reconocida a nivel nacional ni tampoco ha ejercido en forma efectiva ni real comercio alguno en el territorio chileno. Junto con esto, se manifiesta que el primer solicitante ha tenido interés en la obtención de registros marcarios, para lo cual se adjunta manual para registrar marcas comerciales N°02363 y solicitud de registro N°150.784 del Departamento de Propiedad Industrial, los cuales quedaron sin ingreso a la espera de la resolución del litigio.

20. Que como consta en autos, con fecha 22 de agosto de 2002, se dicta resolución declarando la nulidad de la notificación del 28 de mayo de 2002, en relación con los Sres. Electronic Data Systems Corporation. A continuación se provee el escrito presentado el día 3 de julio del 2002 y aquél presentado el día 6 de agosto de 2002. Luego, atendido el estado de autos, se cita a las partes a oír sentencia.

21. La resolución precedente se notifica el día 23 de agosto de 2002.

22. Que habiendo citado el Juez Arbitro a las partes a conciliación, ambas partes acordaron buscar una solución amistosa. Transcurrido un período extendido y más que prudente sin haberse producido acuerdo entre las partes sobre el conflicto de autos, el Juez Arbitro procede a dictar sentencia.

Vistos y teniendo presente:

Que de las presentaciones y medios probatorios acompañados en el presente expediente, es posible dar por acreditadas las siguientes circunstancias:

1. Que Enterprise Developer Software es una empresa que pone a disposición de las empresas software de tarificación telefónica, la cual utiliza el nombre de fantasía EDS desde al menos el año 1995. A su vez, consta en facturas que a lo menos desde el año 1994, proveedores y clientes reconocen a dicha empresa por las siglas EDS.

2. Que a partir del año 1994 hasta el presente, los clientes y proveedores de Enterprise Developer Software los han reconocido e individualizado a través de las siglas EDS.

3. Que Enterprise Developer Software ha utilizado la sigla EDS en su publicidad para dar a conocer sus productos. A su vez, a la fecha de presentarse la solicitud del nombre de dominio eds.cl por parte de los Sres. Electronic Data Systems Corporation, la página www.eds.cl se encontraba habilitada publicitando los productos comercializados por los Sres. Enterprise Developer Software.

4. Que Electronic Data Systems Corporation es una empresa reconocida mundialmente cuyo giro principal es la venta de productos e insumos computacionales y la prestación de servicios informáticos.

5. Que Electronic Data Systems Corporation posee un sinnúmero de registros marcarios de la marca EDS a lo largo de todo el mundo. En Chile, los Sres. Electronic Data Systems Corporation son titulares de los siguientes registros. Registro N°448.826 de la marca EDS, para distinguir servicios de instalación de equipos y programas computacionales, **clase 37**; registro N°441.785, de la marca EDS, para distinguir en la **clase 35** servicios de procesamiento de datos, voz, sonido imágenes y otras. servicio de instalación de equipos y programas computacionales puesta en practica, programación y modificación de sistemas y programas computacionales, servicio de computación. procesamiento y desarrollo de sistemas computacionales en general, suministro de tiempo de computación electrónica a terceros, prestación de servicios a terceros para establecer, implementar y operar sistemas de procesamiento de datos y de reconocimiento de tipos, en la **clase 38** servicios de comunicaciones postales, telegráficas, radiofónicas, telex, radioemisoras digitales y de cualquier naturaleza, cualquiera sea el medio de su transmisión, televisión, programas hablados, radiados y televisados, en la **clase 41** servicios de capacitación y entrenamiento en el uso de equipos y programas computacionales y en la **clase 42** servicios de computación; servicio de procesamiento de datos, imágenes, sonido y otros; servicios de programación para computadoras; servicio de alquiler de aparatos eléctricos, computadoras y equipos similares y programas; servicio de almacenamiento de datos computados y de localización y extracción selectiva de datos, servicios consultores, programas de preparación y análisis computacionales relacionados con las funciones y problemas

comerciales en su aspectos, componentes, eventos y perfiles es decir, los registro permanente de información, las actividades funcionales y los requisitos de reporte de consulta; registro N°442.950, de la marca EDS, para distinguir productos de las **clases 9 y 16**; registro N°587.813, de la marca EDS, para distinguir en la **clase 35** servicios de consultoría comercial y planificación estratégica de informática; procesamiento de datos a través de la computadora, en la **clase 38** servicios de comercio electrónico, tales como transmisión y recepción electrónica de datos, documentos e información a través de la computadora; servicios de red de intercambio electrónico de datos y en la **clase 42** servicios computacionales; integración de hardware y software computacional; administración de sistemas computacionales y redes; servicios de generación de bases de datos; servicios de programación computacional y de generación. ordenador anfitrión y conexión de sitios web para otros en una red de información global; registro N°595.532 de la marca EDS, para distinguir en la **clase 9** aparatos de procesamiento de datos y sistemas de transmisión de datos, software computacional y en la **clase 16** materiales impresos, tales como libros, manuales, guías para usuarios, materiales de instrucción, folletos, tarjetas, postales, afiches, hojas informativas, catálogos, documentación ofrecida en conexión con un software computacional, realización de transacciones a través de la computadora, administración de información o sistemas de información e informática; registro N°497.386, de la marca EDS FRONTIER PRODUCTS AND SERVICES FOR ISSUERS, para distinguir en la **clase 36** servicios de seguros y financieros para bancos, comerciantes minoristas y corporaciones para procesar solicitudes, introducir nuevos productos de crédito, personalizar créditos y tarjetas de débito, cobranza de deudas, procesar transacciones de crédito y débito en puntos de venta, autorizar transacciones de crédito y débitos, crear informes, perfeccionar cartera de valores, implementar estrategias, procesar excepciones, manejar riesgos, establecer nuevos comerciantes, justificar transacciones y reducir fraudes; registro N°497.385, de la marca EDS GALAXY OF CARD PROCESSING SERVICES, para distinguir en la **clase 36** servicios de seguros y financieros para bancos, comerciantes minoristas y corporaciones para procesar solicitudes, introducir nuevos productos de crédito, personalizar créditos y tarjetas de débito, cobranza de deudas, procesar transacciones de crédito y débito en puntos de venta, autorizar transacciones de crédito y débitos, crear informes, perfeccionar cartera de valores, implementar estrategias, procesar excepciones, manejar riesgos, establecer nuevos comerciantes, justificar transacciones y reducir fraudes; registro N°497.387 de la marca EDS HORIZON PRODUCTS AND SERVICES FOR ACQUIRERS, para distinguir servicios de seguros y financieros; de asistencia a bancos comerciales para aceptar, autorizar y consolidar transacciones, establecer nuevos comerciantes, investigar ingresos y egresos, crear informes, investigar, monitorear y organizar litigios, **clase 36.**

6. Que de acuerdo a los antecedentes mencionados, ambas partes han acreditado ciertos derechos y usos sobre la sigla EDS. Por lo tanto, corresponde determinar a cuál de las partes le asistirá un derecho preferente. Se debe recordar que dentro de

un proceso arbitral de asignación de nombre de dominio, como el de autos, uno de los elementos fundamentales que debe tenerse presente al momento de fallar es la protección de los derechos previamente adquiridos para la utilización de una determinada expresión o término dentro del mundo virtual que constituye Internet.

7. Ahora bien, los derechos exclusivos para utilizar una expresión o palabra asociada a productos o servicios determinados emanan precisamente de los registros de marcas comerciales, los cuales tienen por fundamento y objeto proteger al titular de un registro marcario para utilizar en forma exclusiva una determinada expresión que lo identifica con la comercialización de productos y prestación de servicios comprendidos dentro de la cobertura que va envuelta en él.

8. Que por su naturaleza, la asignación de un nombre de dominio no confiere a su titular otro derecho que el de usar la expresión en él contenida dentro del espacio virtual que constituye Internet, por el cual será conocido e identificado por el público en general que tenga acceso a él a través del mencionado medio. Por lo tanto, se puede concluir que el registro y uso de un nombre de dominio es una forma de usar una expresión en la red de redes.

9. Que de esta manera, el uso de un término específico que va envuelta en la asignación de un nombre de dominio no puede vulnerar la protección que la ley confiere al titular de un registro marcario para utilizar en forma exclusiva una expresión dentro de la cobertura para el cual se encuentra registrada.

10. Que para que esta vulneración se produzca, es necesario que el término que será asignado como nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio invocada por alguno de los reclamantes, y que el nombre de dominio en cuestión infrinja la marca comercial respecto del ámbito de protección o cobertura de la misma.

11. Que no corresponde a este Tribunal analizar la validez de los registros marcarios invocados, ni tampoco el pronunciarse sobre derechos o defensas que pudieron ser invocados por el primer solicitante al momento del registro de las marcas en cuestión. Para efectos de este procedimiento, el derecho marcario invocado emana de los registros que, a la fecha, son válidos y que configuran los derechos exclusivos consagrados en la ley. Por lo mismo, estimamos que no corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre derechos de uso por parte del primer solicitante que pudieran tener consecuencias sobre la validez de los registros invocados, tema que corresponde conocer al Departamento de Propiedad Industrial.

12. Que en el caso que nos ocupa, el giro de los Sres. Enterprise Developer Software está constituido por la prestación de toda clase de servicios computacionales, entre otros, la comercialización, arriendo y mantención de equipos computacionales, electrónicos y de telecomunicaciones, instalación y ejecución de programas y proyectos computacionales y de telecomunicaciones, elaboración y desarrollo de

programas y/o sistemas de información computacionales, electrónicos y de telecomunicaciones, ejecución de asesorías y consultorías en proyectos computacionales y de telecomunicaciones, tal como consta en el extracto de la escritura de constitución de la sociedad Enterprise Developer Software Ltda. del 10 de octubre de 1996. La empresa Electronic Data Systems Corporation por su parte, está dedicada al giro de venta de productos e insumos computacionales y a la prestación de servicios informáticos. Como es apreciable ambos giros son en extremo similares, al pertenecer al rubro de la computación e informática.

13. Que de acuerdo a las pruebas presentadas en este proceso y a las declaraciones del primer solicitante, éste pretende publicitar en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa sus servicios computacionales relativos a software de tarificación telefónica. Si tomamos en cuenta la identidad del nombre de dominio en disputa con la marca registrada por los Sres. Electronic Data Systems Corporation y la identidad del ámbito protegido por los registros marcarios del segundo solicitante con los servicios y productos que se pretenden publicitar en la página web del primer solicitante y aquellos que podrían ser publicitados de acuerdo a su giro, tenemos como consecuencia que en caso de conceder el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se estaría en efecto produciendo la infracción marcaria al derecho exclusivo que le compete a los Sres. Electronic Data Systems Corporation para la utilización de la expresión EDS dentro del ámbito de protección o cobertura abarcada por sus registros marcarios.

Se Resuelve:

En vista de los considerandos anteriores, asígnese el nombre de dominio eds.cl al segundo solicitante, Sres. Electronic Data Systems Corporation.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico.

Guillermo Carey Claro

Juez Arbitro

c.c. Vía correo electrónico

Raúl Castillo Pizarro

Electronic Data Systems Corporation