Partes: Socia empresa (JACQUELINE DEL CARMEN MONTECINO PARRA)

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, tres de junio de dos mil once,

Vistos:

1.- Oficio OF. 13615 de 3 de Enero de 2011, de Nic Chile, por el que se designa árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio emtelcom.cl, suscitado entre Socia Empresa (JACQUELINE DEL CARMEN MONTECINO PARRA), RUT: 13.075.208-K, domiciliado en Brisas del Parque sur 03326, Puente Alto, Santiago y EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A., Rep. Por Silva & Cía. En su Departamento de Dominios, domiciliado en Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del arbitraje y juramento de rigor de fojas 4, en que se cita a las partes a audiencia de estilo, y su correspondiente notificación a las partes y a Nic Chile, de fojas 5 y 5 vta.

3.- Acta de audiencia arbitral, llevada a cabo con la comparecencia de ambas partes, de fojas 11, en que no habiéndose llegado a acuerdo entre las partes, se procedió derechamente a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral, lo que se notifico personalmente a los comparecientes.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 13, en que pide le sea asignado el dominio en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En cuanto a los hechos, relata las distintas etapas del procedimiento, desde el registro del dominio por el primer solicitante hasta esta etapa arbitral. En cuanto al derecho, se refiere a los Criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio. Al respecto enfatiza que la regulación de Internet y sus aplicaciones

La internet ha constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces en el sentido de intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Al respecto la doctrina nacional señala que Internet no puede ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual.

Luego, señala que uno de los principios fundamentales del derecho económico dice relación con los actores comerciales, a quienes les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, en definitiva todo ello se traduce en la protección del bien común. Sostiene que las pretensiones de su mandante se basan en la aplicación de este principio al caso de autos. Siendo así, solicita que el conflicto de autos se analice desde la óptica del mejor derecho y no mediante una aplicación matemática del principio first come first served.

Señala luego que la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. nace en 1964 ante la necesidad que vio el gobierno chileno de la época de tener una compañía de larga distancia, que mejorara la calidad de las telecomunicaciones en el país y construyera una red interurbana que reemplazara a la anterior, dañada gravemente por un terremoto. Coincidente con esta misión, Entel instaló redes de microondas en casi todo el territorio nacional y construyó en 1968, una estación satelital en Longovilo a 100 kilómetros al sur poniente de Santiago, la primera en Latinoamérica. Sus actividades iniciales eran la transmisión de datos y servicio de comunicaciones de larga distancia dentro del plan de telecomunicaciones de la CORFO. Para ello construyó la estación satelital de Longovilo y el Centro Nacional de Telecomunicaciones conocida como Torre Entel en Santiago, que funciona como nodo central. Después de su privatización (1986-1992) obtiene una licencia para operar servicios nacionales de telefonía celular demoninada Entel PCS y de línea fija denominada Entel Phone. Además, prestar el servicio de acceso a Internet. Señalando luego las diversas transacciones que han seguido, asociadas a su propiedad.

Sostiene luego que dado el carácter de los servicios que presta y de su posición de líder de mercado, ENTEL se ha preocupado de resguardar su imagen, para lo cual ha protegido el concepto ENTEL como marca, desde el año 1998 y renovada el año 2008, teniendo una familia marcaria en tal sentido incluyendo ENTELCOM para la clase 38.

Estima que esta marca comercial es cuasi idéntica al nombre de dominio en disputa ENTELCOM, similitud que llega incluso al rubro de su representada en el entendido que la primera solicitante va a utilizar el nombre de dominio para el mismo rubro. Concluye al respecto que el cambio de una sola letra N por M no otorga identidad propia al nombre de dominio frente a las marcas notorias y famosas ENTEL y ENTELCOM, lo cual trae como consecuencia que se produzca confusión marcaria. La notoriedad de las marcas de mí representada es un hecho público toda vez que la publicidad, los servicios y productos que comercializa ENTEL son de todos conocidos.

Se pregunta además si es justa la situación en donde un tercero utiliza el prestigio y marcas y nombre comercial ganados por otra y si Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra, enfatizando que la contraria tiene el sitio web inactivo. Señala que es su opinión, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

Agrega que el concepto EMTELCOM.CL no solamente se estructura en base a las marcas comerciales que identifican en el mercado a su mandante y sus productos y servicios, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., sino que peor aún, se utiliza una marca comercial ENTEL, debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión.

En apoyo a su pretensión, esta parte invoca los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Adicionalmente, sostiene que hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores.

Sostiene además que si en el mercado y en la publicidad circulara una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, que identifique además determinados servicios íntimamente ligados a los que esa empresa presta y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos que ha registrado, con la consecuente afectación a los derechos de propiedad de su mandante sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. A ello agrega que esta situación podría producir confusiones en los consumidores, lo cual afectaría al orden público económico.

Agrega al respecto que la identidad de una organización, por ley y por sentido común, sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.

Estima que como contrapartida, la contraria no tiene algún derecho en el cual amparar sus pretensiones, y que ha actuado de mala fe en su registro, por lo que solicita se le condene en costas.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental, consistente en: a) Informe de las marcas comerciales de Entel que incluyen el concepto ENTEL, de fojas 26 a 37; b) Impresión del sitio web www.entel.cl, de fojas 43 a 61; c) Impresión de sitio web Wikipedia en que aparece la historia de Entel, desde el año 1964; d) Impresión de la búsqueda en Google del concepto ENTEL, de fojas 38 a 42; Impresión de la marca registrada ENTELCOM para la clase 38 y su renovación.

6.- Que a fojas 62 se tuvo por presentada la demanda arbitral y se dio traslado a la primera solicitante, lo que fue notificado a las partes a fojas 63.

7.- Que a fojas 65 se tuvo por evacuado el trámite de contra argumentaciones en rebeldía del primer solicitante y se abrió el plazo de observaciones a las pruebas rendidas en autos, lo que fue notificado a las partes a fojas 66.

8.- Que a fojas 67, sin observaciones a las pruebas presentadas por las partes, se procedió derechamente a la etapa de sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 68.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el caso de autos resulta un hecho substancial la determinación de cuál de las partes tiene un mejor derecho para ser titular del dominio entelcom.cl, Al respecto, mientras el primer solicitante no ha comparecido, el segundo solicitante ha acreditado derechos marcarios respecto de la marca "entelcom", Número de Registro 827464, de 04 de febrero de 2008, para la clase 38, conforme se ha verificado en las bases de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la que viene a renovar el registro anterior N°503490, de 04 de febrero de 1998.

SEGUNDO: Que adicionalmente, se ha constatado que hasta este momento el dominio entelcom.cl, este no ha sido activado por su actual titular, pese a que las normas del reglamento de Nic Chile le habilitan para hacerlo. En estas circunstancias esta árbitro no ha podido tomar conocimiento respecto de si los intereses y derechos de la primera solicitante son compatibles con aquellos que ha acreditado el segundo solicitante.

TERCERO: Que la identidad, en el nuevo estadio social, se ha tornado uno de los elementos más críticos a la hora de desenvolverse en las redes de comunicación electrónica. En efecto, relaciones mediatizadas por el medio virtual en que se desarrollan, pero a la vez con altos grados de inmediatez. Comunicaciones a distancia, pero prácticamente en tiempo real. En este contexto, los sujetos aspiran a contar con identificadores que les permitan actuar en Internet o en

alguna otra de las redes que se desarrollan hoy en día, pero a su turno, desde el mundo jurídico se exige que estos identificadores tengan algún sustento en el derecho, ya sea por la vía de se corresponde con algún identificador reconocido por el derecho, como las marcas comerciales, las denominaciones personales y/o empresariales, etc., para los efectos de la adecuada atribución de derechos y obligaciones, que correspondan a los actores de la Red.

CUARTO: Que en el caso de autos, mientras el segundo solicitante ha acreditado derechos marcarios sobre una cadena de caracteres idéntica al dominio en disputa, que dan cuenta de los derechos en los que funda sus pretensiones, la inactividad de la contraria tanto en el uso del dominio como en la actividad propia de este procedimiento arbitral, impiden que en el caso de autos sea factible aplicar el principio first come first served, por cuanto para que éste sea procedente es necesario que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos, lo que no acontece en autos. Siendo así habrá de acoger la demanda del segundo solicitante en cuanto pide que se radique el dominio bajo su titularidad.

QUINTO: Que en todo caso no se ha demostrado en autos que el segundo solicitante haya actuado de mala fe en el registro del nombre de dominio, por lo que no podrá acogerse la demanda del segundo solicitante en este aspecto.

Y visto lo dispuesto en el Reglamento para la administración del registro de Nombres de dominio .cl,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio entelcom.cl, al segundo solicitante, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A., ya individualizado en autos.-

Cada parte pagará sus costas.

RESOLVIÓ

Lorena Donoso A.

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2011.06.09 11:17:48 -04'00'

Lorena Donoso A.

Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación:

Manuela Ferrada Tapia

7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar

16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; dominios@silva.cl; mail@nameaction.com; registros@nameaction.com; jmontecinosp@gmail.com; mjarancibia@silva.cl; Fallos@legal.nic.cl