Ref. Sentencia conflicto m-cloud.cl

Partes: TELEFONICA CHILE S.A.
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. Rep. por Silva & Cia

Santiago, tres de marzo de dos mil once,

Vistos y teniendo presente

1° Que por OFICIO OF12803, de fecha 22 de septiembre de 2010, de fojas 1, por el que Nic Chile comunicó a la suscrita la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio m-cloud.cl suscitado entre TELEFONICA CHILE S.A., RUT: 90.635.000-9, representado por don Erik Espinosa, domiciliado en Providencia 111, Providencia, Santiago y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A, RUT: 92.580.000-7, representada por Silva & Cía. en su Departamento De Dominios, domiciliados en Hendaya No 60, Piso 4 Las Condes – Chile.

2º Aceptación del encargo, juramento de rigor y citación a las partes a una audiencia de estilo, de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 4tva., y a Nic Chile de fojas 5.

3º Acta de audiencia realizada en autos, con la comparecencia de los apoderados de ambas partes. No habiéndose alcanzado una conciliación, se procedió derechamente a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado a ambas partes de manera personal, sin perjuicio de enviárseles por correo electrónico para efectos de registro, como consta a fojas 16.

4º Que a fojas 17 la representante de la primera solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, en que solicita le sea asignado el nombre de dominio, en base a las siguientes argumentaciones de hecho y de derecho: en los hechos, hace una referencia a la trayectoria de telefónica S.A. y a su vinculación a Telefónica España, como titular del 99,9% de sus acciones.
Sostiene luego que hacia principios de 2010 telefónica Chile S.A., por sí misma y a través de sus empresas relacionadas, presentó públicamente en nuestro país un nuevo servicio para sus clientes, consistente en servicios "cloud computing", por el cual cada usuario de la compañía accede a un disco duro virtual con el cual puede almacenar gran cantidad de documentos y archivos, siguiendo una tendencia mundial en materia de servicios tecnológicos externalizados, a través de infraestructuras difusas, a través de los cuales los usuarios pueden acceder a sus archivos, fotografías, documentos, etc., desde cualquier parte del mundo, además de servicios de respaldos de archivos y documentos sensibles. Agrega que el vocablo Cloud es de uso común en el comercio para identificar este tipo de servicios tecnológicos externalizados, prestados a través de Internet, "la nube". Estima por tanto que se trata de un término genérico, respecto del cual no cabe invocar derechos marcarios de exclusividad.
Señala que estos servicios son prestados por su representado a través de su marca "movistar", la cual es de titularidad de la sociedad matriz española Telefónica S.A. y es el nombre comercial con que la empresa se relaciona con los consumidores chilenos.
Respecto de las marcas comerciales y nombres de dominio de su mandante, señala que Telefónica Chile S.A. es titular de las solicitudes de nombres de dominio nacionales m-cloud.cl, micloud.cl, mcloud.cl y movistarcloud.cl a través de los cuales comunica al público y provee a sus clientes el acceso a los servicios de cloud computing ofrecidos. Respecto del nombre de dominio m-cloud.cl se encuentra compuesto por la vinculación conjunta de dos elementos, por una parte la letra m- la cual es la inicial de la marca movistar y que también se encuentra registrada como marca comercial en Chile a través de los siguientes registros: a) 764160, 720233 y 8969444, todas para proteger servicios en la clase 38 y de titularidad de Telefónica S.A.. Luego, el nombre de dominio se configura a través de la vinculación "– " y el vocablo "cloud", haciendo una clara referencia a los servicios Cloud computing , ofrecidos a través de ese nombre de dominio a los usuarios.

De este análisis desprende que el nombre de dominio tiene una clara vinculación con la marca movistar y por ende, con la empresa telefónica Chile S.A.
Señala luego que el dominio m-cloud se encuentra en uso, a través de él y de manera inmediata, se reconduce a la página web mcloud.cl, la cual se encuentra actualmente ofreciendo los servicios de cloud computing de su mandante. De hecho, en la portada dice "bienvenido a MoviStar Cloud", lo que acredita la total buena fe de esa parte.
Agrega que el nombre de dominio m-cloud se encuentra íntimamente relacionado al nombre de dominio mcloud.cl, siendo la única diferencia el guión que se intercala. Sostiene al respecto que se han registrado de esta manera para evitar confusiones a los usuarios, quienes por problemas de digitación pudieren desorientarse al momento de la navegación si no llegan al sitio en que esa empresa presta estos servicios. Adicionalmente, se buscó proteger la identidad de Telefónica S.A. respecto de terceros que, de mala fe, pudieren registrarlo, con el consecuente perjuicio a la imagen de la empresa.
Respecto de la solicitud de la contraria, estima que es totalmente improcedente y carece de todo fundamento porque su empresa no ha incurrido en ninguna de las causales que contempla en Reglamento de Nic Chile, además de que se encuentra de buena fe y está dando un uso legítimo al nombre de dominio y no está contrariando las normas sobre abusos de publicidad.
Concluye que a esa parte le asiste un mejor derecho al nombre de dominio, por lo que solicita que en la definitiva se le asigne derechamente.

5º Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental, consistente en: a) impresiones obtenidas con fecha 26 de octubre de 2010, desde el sitio web mcloud.cl donde consta el uso que se está dando al sitio web, de fojas 21; b) impresiones de la misma fecha, obtenidas desde el sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en que constan los registros marcarios invocados, de fojas 22, 23 y 24; c) Impresiones de consulta al sitio web de www.emol.com en que consta la fama de los productos y servicios que su mandante presta a través de mclod.cl, de fojas 25; d) impresión de la memoria anual 2009 de la empresa Telefónica Chile S.A., en que consta que Telefónica Chile S.A. es una filial de telefónica España, de fojas 26; e) Impresiones de consulta a página web de telefónica España, en el dominio .com, realizada el 27 de octubre de 2010, en que consta que esa empresa tiene participación en Telefónica Chile, de fojas 28; f) Impresión de páginas 14 y 15 del Informe de gobierno Corporativo de 2009, de Telefónica S.A., en que consta que algunos consejeros de esa empresa Telefónica Chile S.A. , de fojas 29; g) recortes de prensa de distintos periódicos impresos, de circulación nacional, que dan cuenta de la actual prestación de servicios de cloud computing bajo la marca comercial movistar de Telefónica Chile S.A., de fojas 30 a 72; h) Folleto publicitario que comunica sobre los servicios Cloud Computing que presta su mandante a público, de fojas 74.

6º Que la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho a fojas 75, solicitando que el dominio le sea asignado en base a las siguientes argumentaciones de Hecho y de Derecho:
En cuanto a los hechos, reseña los distintos hitos del procedimiento hasta la etapa de arbitraje. En cuanto al derecho se refiere a la evolución de la regulación de Internet, recalcando que a esta fecha se considera que no estamos frente a un "fenómeno jurídico", en tanto que no es, o no debiera ser, una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, que debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual.
Alude luego a los principios de derecho económico conforme a los cuales los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común, en los cuales basa su pretensión.
Solicita luego que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos y que se siga, en su evaluación, la tendencia generalizada de evaluar los conflictos en base a los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y mi mandante solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.
En cuanto al concepto Cloud, sostiene que EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa con más de 40 años de existencia en nuestro país, que se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. En este sentido, y con el

objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto CLOUD, bajo las siguientes marcas comerciales: a) CLOUD ENTEL, Nº 860688, clase 38; b) CLOUD ENTEL, Nº 860689, clase 42; c) ENTEL CLOUD, Nº 877212, clase 35; d) ENTEL CLOUD, Nº 860679, clase 38; e) entelcloud, Nº 860680, clase 42; Asimismo, esta parte señala que es titular de las siguientes solicitudes de marca; a) e cloud computing, Nº de solicitud 922199, clase 35; b) e cloud computing, Nº de solicitud 922200, clase 38; c) e cloud computing, Nº de solicitud 922201, clase 42; d) ENTEL cloud computing, Nº de solicitud 922202, clase 35; e) ENTEL cloud computing, Nº de solicitud 9922203, clase 38; f) ENTEL clous computing, Nº de solicitud 992204, clase 42.
Agrega que su representada, además ha protegido CLOUD en el NIC Chile mediante la inscripción de los siguientes nombres de dominio a) cloudcomputing.cl, de fecha 12 de enero de 2009; b) cloudchile.cl de 14 de julio de 2009; c) cloudentel.com, de 09 de diciembre de 2008; d) cloudentel.cl, de 12 de enero de 2009; e) entelcloud.com, de 09 de diciembre de 2008; f) entelcloud.cl, de 12 de enero de 2009; de estos dominios, destaca cloudcomputing.cl, por su similitud con el nombre de dominio solicitado en autos M-CLOUD.CL. Señala que de esta comparación hace evidente que la asignación del dominio a un tercero provocaría una grave confusión en el mercado respecto a los servicios proporcionados por ENTEL CHILE a sus clientes, y también un aprovechamiento de alguna manera del prestigio, fama y notoriedad y posición en el mercado de esta empresa.
Estima que el elemento característico del dominio es CLOUD y que el añadido m- no le otorga identidad propia frente a las marcas notorias y famosas ENTEL.
Al respecto considera injusto que un tercero pueda aprovecharse del prestigio y marcas y nombre comercial de otros, y estas 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 M-CLOUD.CL no solamente se estructura en base a las marcas comerciales que identifican en el mercado a su mandante y sus productos y servicios, sino que además, se utiliza una marca comercial CLOUD, debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y el hecho de la igualdad de conceptos, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante.
Invoca luego los artículos 14 y 22 del Reglamento de NIC CHILE, haciendo presente 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.
Asimismo, debemos reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
El punto central de la argumentación es 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, protegiéndolas de ingerencias arbitrarias de terceros. Asimismo, hace presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
Concluye que esa parte detenta un mejor derecho al nombre de dominio m-cloud.cl, por las marcas invocadas, su interés legítimo y buena fe y que su eventual asignación a la contraria traería aparejados perjuicios a esa empresa, por la dilución de sus marcas y a los consumidores, pues daría pie a confusiones.

7º Que el segundo solicitante, para acreditar sus argumentos, acompañó prueba documental, consistente en: a) Impresión de consulta a base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca comercial CLOUD ENTEL, número de registro 860688, de fojas 86; b) Impresión de consulta a base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca comercial CLOUD ENTEL, número de registro 860689, de fojas 87; c) Impresión de consulta a base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca comercial ENTEL CLOUD, número de registro 877212, de fojas 88; d) Impresión de consulta a base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de

la marca comercial ENTEL CLOUD, número de registro 860679, de fojas 90; e) Impresión de consulta a base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca comercial ENTEL CLOUD, número de registro 860680, de fojas 91; f) Impresión de consulta a base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la solicitud de marca comercial E CLOUD COMPUTING, número 922199,d e fojas 92; g) Impresión de consulta a base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la solicitud de marca comercial E CLOUD COMPUTING, número 922200, de fojas 94; h) Impresión de consulta a base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la solicitud de marca comercial E CLOUD COMPUTING, número 922201, de fojas 95; i) Impresión de consulta a la base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la solicitud de marca comercial ENTEL CLOUD COMPUTING, número 922202, de fojas 96; j) Impresión de consulta a la base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la solicitud de marca comercial ENTEL CLOUD COMPUTING, número 9922203, de fojas 98; k) Impresión de consulta a la base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la solicitud de marca comercial ENTEL CLOUD COMPUTING, número 9922204, de fojas 99; l) Impresión de consulta a base de datos de NIC Chile que acredita que Entel es la titular del nombre de dominio cloudcomputing.cl, de fojas 98; m) Impresión de consulta a base de datos de NIC Chile que acredita que Entel es la titular del nombre de dominio cloudchile; n) Impresión de consulta a base de datos de NIC Chile que acredita que Entel es la titular del nombre de dominio cloudentel.cl, de fojas 102; o) Impresión de Consulta a Base de datos de Nic Chile de NIC Chile que acredita que Entel es la titular del nombre de dominio entelcloud, de fojas 103; p) Impresión de la página web de ENTEL, de fojas 104 a 111.

8º Que a fojas 112 se tuvo por presentadas las alegaciones de parte, abriéndose el plazo de contraargumentaciones, lo que fue notificado a las partes a fojas 113.

9º Que a fojas 114, la primera solicitante evacua el traslado conferido en autos, en los siguientes términos: En relación al prestigio y trayectoria que esgrime la contraria, sostiene que su empresa tiene más de 100 años de amplia presencia comercial e institucional en Chile.
Respecto de la supuesta protección, como marca, del vocablo cloud, señala que a su juicio esa parte no puede esgrimir los derechos que invoca, por cuanto el término cloud es de uso común en el ámbito de las telecomunicaciones y tecnología y por tanto es un término genérico, referido a los servicios prestados en la nube, en referencia a aquellos que se prestan sin que los usuarios cuenten en sus dependencias con equipos sino que acceden a ellos a través de conexiones a Internet. Hace presente que el desarrollo tecnológico trae aparejado, de manera común, la aparición de nuevos conceptos, tal y como ha sucedido con cloud computing, los cuales, si bien recién están entrando en el mercado nacional, a nivel internacional se prestan hace varios años. Siguiendo con esta argumentación, invoca la ley de propiedad industrial, en tanto que no permite la protección marcaria a los términos genéricos, no obstante puedan incluirse en una marca, caso en el cual si se acoge la solicitud, se dará protección al conjunto y no al término genérico individualmente considerado. En este contexto, hace presente que los registros invocados por la contraria contienen la mención expresa de que no se da protección al término cloud individualmente considerado sino que se otorga protección al conjunto.
Respecto de las solicitudes de marca en tramitación, señala que no procede que se pronuncien por cuanto no constituyen derechos adquiridos. De su parte, respecto de los nombres de dominio que se invocan, hace presente que éstos no otorgan derechos de exclusividad, haciendo presente que existen múltiples registros de nombres de dominio que contienen la expresión cloud, que conviven pacíficamente con los de Entel, enumerando algunos de ellos.
En cuanto a los artículos 14 y 22 del reglamento de Nic Chile, estima que no se configuran en el caso de autos por lo que no es posible atender a ellos, por cuanto esa parte ha registrado de buena fe, sin afectación de derechos de terceros, amparado en los derechos marcarios que le asisten y sin afectar las normas de la sana competencia mercantil y normas sobre publicidad.
Concluye en consecuencia que Empresa Nacional de Telecomunicaciones no detenta un mejor derecho al nombre de dominio m-cloud.cl, por cuanto no tiene derechos exclusivos sobre la expresión cloud, mientras que este dominio tendría una clara y directa relación con la marca “m” de su representada y una relación lógica con los servicios que presta a través de sus páginas web respectivas.

10º Que esta parte, para acreditar el carácter genérico del término cloud, acompaña documentos, consistentes en: a) Copia impresa del sitio web que promueve el congreso cloud security Alliance, realizado en noviembre de 2010, de fojas 119; b) C opia impresa del folleto explicativo del referido congreso, de fojas 121; c) Impresiones obtenidas de consulta a base de datos de la oficina de marcas y patentes de Estados Unidos, que muestra diversos registros que contienen la expresión clou y cloud computing, en las cuales se deja constancia que se da protección al conjunto y no a los términos

individualmente considerados de fojas 122 a 135; d) impresión de sitio web maestrosdelweb.com, relativo a la descripción de los servicios cloud computing, de fojas 136 y 137.

11º Que de su parte la segunda solicitante presenta sus contra argumentaciones a fojas 138. reitera los derechos marcarios que le asisten respecto de los registros invocados en su primera presentación y asimismo respecto de los nombres de dominio que invocara, haciendo además presente que la contraria no ha solicitado la marca movistar cloud, lo que restaría peso a sus argumentaciones, por cuanto no contaría con una base marcaria que apoyare su solicitud.

12º Que a fojas 140 se abrió el plazo de observaciones a la prueba rendida en autos, lo que fue notificado a las partes a fojas 141.

13º Que a fojas 142 se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 143.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relación con la necesidad de dilucidar cuál de las partes en competencia tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio. Mientras la primera solicitante invoca derechos marcarios respecto del carácter "m" y sostiene que el agregado cloud es un término genérico, la segunda solicitante sostiene que tiene derechos marcarios respecto del término cloud, que impedirían que terceros incluyan este término en sus nombres de dominio.

SEGUNDO: Que una investigación preliminar respecto del término cloud computing nos arroja diversos resultados, a partir de los cuales podemos esbozar un concepto conforme al cual Cloud Computing sería un modelo de prestación de servicios que permite habilitar acceso a recursos computacionales por demanda, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, mediante conexiones a través de redes, a recursos puestos a disposición de los usuarios por los proveedores, sin necesidad de que se produzcan traslados de equipamiento desde las dependencias del proveedor a las del usuario. Conforme a este concepto, podemos sostener que cuando se hace referencia a "cloud", nos referimos al medio (la nube) a través del cual se proveen dichos servicios a los usuarios. A su turno, como toda tendencia computacional, progresivamente va ingresando en los mercados, y siendo adoptada por los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

TERCERO: Que en consecuencia Cloud es un término genérico, que denota a este tipo de servicios. Así parece haberlo entendido la autoridad administrativa que decide respecto de las marcas comerciales en Chile, por cuanto, aquellas asignadas al segundo solicitante, señalan expresamente que la protección otorgada es al conjunto y no al término cloud individualmente considerado. Siendo así no podrá considerarse per sé, que la existencia de registros marcarios en poder de la segunda solicitante, implique un derecho exclusivo frente a aquellos que invoca el primer solicitante.

CUARTO: Que en cuanto a la distintividad que puede agregar al término cloud los agregados "m-" que señala la primera solicitante, éste ha invocado derechos marcarios sobre la expresión "m" los cuales han sido acreditados a través de prueba documental y no controvertidos de contrario, por lo que habrá de tenérselo por establecido.

QUINTO: Que en cuanto al riesgo de dilución marcaria y confusión a los consumidores y usuarios, no es posible invocar este argumento, por cuanto no caben estas causales tratándose de términos genéricos. Asimismo, las causales de los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile no se han configurado ni acreditado en autos, por lo que tampoco podrán ser consideradas.

SEXTO: Que analizados los antecedentes, de acuerdo a las reglas de los árbitros arbitradores, no será posible acceder a la demanda del segundo solicitante, por cuanto no se ha acreditado un mejor derecho de esa parte respecto del nombre de dominio en conflicto y estando ambas partes de buena fe, habrá de atenderse al principio first come first served, sin perjuicio que la primera solicitante ha acreditado interés legítimo y buena fe, a través del uso efectivo del dominio, para la prestación de servicios que corresponden naturalmente a su giro de actividades.

SEPTIMO: Que en todo caso, el segundo litigante ha tenido justo motivo para litigar, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Con lo considerado y teniendo presente lo dispuesto en el Reglamento para la administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se RESUELVE:

Asignese el dominio m-cloud al primer solicitante TELEFONICA CHILE S.A., ya individualizada en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile de acuerdo a lo establecido en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución

Resolvió

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Firman como 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@alessandri.cl, erik.espinosa@telefonica.com, martin.vial@telefonica.com; domainmaster@entelchile.net, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, postmaster@entelchile.net, registros@nameaction.com