FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<NOVATEL.CL >

- Rol 6556 -

Santiago, 13 de abril de 2007

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF06556 de fecha 2 de octubre de 2006, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio **<NOVATEL.CL>.**

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Marcela Méndez Barra, Rut 10.273.192-1, dirección postal Sto. Domingo 863, local 41, Santiago Centro, Santiago y como segundo Novatel Communications Ltd. Representada por Silva & Cía., Rut 78.310.380-K, contacto administrativo Johanna Calderon, dirección postal Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 13 de octubre de 2006, a las 10:30 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don Rodrigo León Urrutia en representación en representación del segundo solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 15, con fecha 17 de octubre de de 2006, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

SÉPTIMO: Que, a fojas 16, con fecha 26 de octubre de 2006, doña Marcela Méndez Barra, en representación del primer solicitante, presentó argumentos por la asignación del nombre de dominio **<**novatel.cl**>,** los que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, manifestó su interés a don Rodolfo Farias hacer uso de Internet y de la posibilidad de crear un espacio para su hobby, la radioafinación llegando a un acuerdo de otorgarle vida.

b. Que el nombre que tiene que llevar es y era NOVA = Nuevo, más la combinación de comunicación o Telecomunicaciones, así que se opto por novatel, previa consulta a Nic Chile.

c. Que, en el año 2005 dicho nombre estaba libre, lo registraron tranquilamente pero 2 o 3 días antes aparece un señor de publicidad que manifestaba su interés y un grupo de abogados representando a una empresa alegando que el derecho le pertenencia.

OCTAVO: Que, a fojas 18 con fecha 30 de octubre don Rodolfo Farias en representación del primer solicitante acompañó escrito de argumentos con la finalidad de complementar los presentados por doña Marcela Méndez barra señalando lo siguiente:

a. Que, el proyecto novatel.cl, que en nada atenta contra los intereses de dicha empresa, consta de 3 etapas, la que será mas fuerte en dedicación y tiempo, es Radioaficion. Contemplará una parte teórica y otra práctica, promoviendo y publicando a su federación; Federachi, y con ello los radiosclub del país, como también cualquier iniciativa empeñada en a acrecentar esta actividad. A la fecha la web, zona12.cl no esta funcionando. La otra instancia que completa este proyecto, es darle cabida al área tecnología, en especial la orientada a los microprocesadores; pic. A cargo de Sebastián, estudiante del Inacap y Maximiliano; estudiante de La Universidad de Chile. Todo esto en el marco del aprendizaje. Y por ultimo, el tema de Celulares; que hoy día se percibe más latente.
b. Que, agracen a la titular, por el Hosting como a su dominio, iniciativa de su parte, ya que ésta web, pretende ser distinta a las comerciales, como Gallya o Toscannini. Sobre lo mismo, quienes en su eventualidad podrían haberse quejado del dominio, no lo han hecho. Curiosamente esta surge de otro lado.
c. Que, el sitio; novatel.com, que al parecer esta orientado a la informática, no contradice a dicha empresa, con su iniciativa.
NOVENO: Que, a fojas 20 de octubre de 2006 con fecha 30 de octubre de 2006 este Tribunal tiene por presentado los argumentos de mejor derecho por parte del primer solicitante.

DECIMO: Que, a fojas 21 con fecha 26 de octubre de 2006, don Rodrigo León Urrutia presento demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio <**novatel.cl**>, por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:
a. Que, la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Al respecto nuestra doctrina ha señalado que la Internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico". En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a 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.
b. Que, solicita 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. Afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá de este criterio inicial, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".
c. Que, la actividad desarrollada por la empresa Novatel Communications Ltd es conocida internacionalmente siendo una de las empresas líderes en el mercado de las telecomunicaciones y suministro de equipos de comunicación a nivel mundial. su mandante, se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las mayores empresas en su rubro protegió como marca: novatel nº registro: 492451 clase 9 cobertura: incluye: transmisores, teléfonos, computadores y demás similares, novatel, nº registro: 497968 clase: 37, cobertura: incluye: servicio de instalación y reparación de transmisores, teléfonos y demás El nombre de dominio de autos constituye una marca comercial registrada de su cliente, además de constituir la marca Novatel una marca famosa y notoria.
d. Que, la contraria está efectuando actualmente uso del nombre de dominio en abierta violación de las marcas comerciales de su cliente al estar promoviendo la venta de teléfonos y servicios afines, es decir, ha solicitado y registrado el nombre de dominio de autos en abierta mala fe, lo anterior queda aún más claro pues doña Marcela Méndez hace reserva de derechos de autor del sitio web, a una empresa

denominada Novatel Limited, asociando, por tanto, su sitio web a su cliente internacional.
e. Que, toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, la confusión y la dilución marcaria, la parte contraria ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de su cliente, vinculándolo a una marca comercial como lo es "novatel". Es más, la conducta desplegada por la primera solicitante, podremos advertir que la solicitud de autos es arbitraria e ilegal.
f. Que, el artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual señala: *"Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".* Por su parte el Art. 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien está en el acápite de la revocación abona la tesis de su mandante, y señala entre otras cosas*:"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.* La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.
g. Que, 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. 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.
h. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó con citación los siguientes documentos:

1. Copias de certificados de marcas NOVATEL emitidos en el sitio web del Departamento de Propiedad industrial.
2. Los documentos que dan cuenta de su personería.
3. Copia del *home page* del sitio web asociado a novatel.cl impresa con fecha 26 de octubre de 2006 en que se deduce claramente la mala fe de la parte contraria quien publicita servicios y productos protegidos por las marcas de su cliente.
4. Copia de folletos de su cliente en que aparece el uso efectivo de sus marcas NOVATEL.
5. Copia del *home page* del sitio *web* de su cliente.

DECIMOPRIMERO: Que, a fojas 42, con fecha 31 de octubre de de 2006, este tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por don Rodrigo León Urrutia, en representación del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.

DECIMOSEGUNDO: Que, a fojas 43, con fecha 7 de noviembre de 2006, se declaró abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles.

DECIMOTERCERO: Que a fojas 45, con fecha 15 de noviembre don Rodrigo León Urrutia, en representación del segundo solicitante promovió incidente solicitando la corrección del procedimiento por los argumentos siguientes:

a. Que, solicita corregir el procedimiento en la medida que el Tribunal resolvió dar por abierto periodo de respuestas por el término de cinco días hábiles en la medida que la parte contraria no ha hecho valer sus planteamientos.

b. Que, como señala el Art. 4 letra d) de las bases de procedimiento, para presentar en forma única documentos electrónicos, es necesario firma electrónica lo que no sucede en autos con la parte contraria, por lo que no ha comparecido formalmente en autos ni ha hecho valer dentro de plazo sus pretensiones y planteamientos por el nombre de dominio de autos.

DÉCIMOCUARTO: Que, a fojas 45, con fecha 15 de noviembre, don Rodrigo León Urrutia, en un primer Otrosí, presento en subsidio, escrito de respuestas por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, la parte contraria ha hecho un uso de mala fe del nombre de dominio, conoce la fama de su cliente y ha hecho uso de su fama para un provecho personal en los términos prescritos por el reglamento de NIC Chile para asignar un nombre de dominio en disputa.

b. Que, la parte contraria señala en su escrito que mediante el sitio web se busca un proyecto de radioaficionados, cuando ha quedado claro que están realizando una operación comercial para telefonía y telecomunicaciones.

c. Que, su cliente ha registrado sus marcas en clase 9 y 37 y la parte contraria en abierta violación a estas pues está promocionando teléfonos y servicios afines.

d. Que, no hay ninguna duda que la parte contraria está afectando los derechos de propiedad de su cliente al mantener el sitio web, asociado al nombre de dominio de autos, con lo que se configura claramente lo prevenido en el artículo 22 del Reglamento NIC, letras a), b), c), f) y g).

e. Que, el segundo solicitante acompañó con citación el siguiente documento:

1. Copia de impresión del homepage del sitio web asociado actualmente a www.novatel.cl

DÉCIMOQUINTO: Que, con fecha 28 de noviembre este tribunal decidió resolver en otra oportunidad las respuestas por parte del segundo solicitante, en vista de lo solicitado en lo Principal, es decir en lo relacionado con la corrección del procedimiento.

DÉCIMOSEXTO: Que, a fojas 49 y 51, con fechas 29 y 30 de noviembre, don Rodolfo Farias, en representación del primer solicitante, presento vía mail sus respuestas a los argumentos del segundo solicitantes las que pueden resumirse en los fundamentos siguientes:

a. Que le surgen ciertas inquietudes en el sentido de que haciendo alusión a la resolución que tuvo por no presentados sus argumentos por no haber sido presentados en las oficinas del Tribunal arbitral toda vez que carece de firma electrónica, señala que no le han facilitado copias por papel del reclamante, que no maneja el lenguaje legal ni menos hacer un escrito.

b. Que, se hace alusión a su página web la que esta detenida hasta que se concrete la resolución. Aún no están activos los mails del Server, incluso solo ese mes lo agrego al buscador google.

c. Que, el Sr. León cuestiona sus actividades de radioaficionados, señalando que solicitara a sus amistades suban la información para poder mostrar la web en su dimensión real.

d. Que, existen varias combinaciones .com que las puede registra pero a él le interesa Chile y no tan importante como la empresa contraria. Además se reserva su derecho de seguir haciendo pruebas en su Web y hosting.

DÉCIMOSEPTIMO: Que, a fojas 66 con fecha se solicitó al primer solicitante presentar sus respuestas en concordancia del punto 4 letra d) de las Bases de procedimiento acordadas por las partes.

DECIMOOCTAVO: Que a fojas 67 con fecha 7 de diciembre de 2006 don Rodolfo Farias presentó en las oficinas del Tribunal Arbitral la siguiente solicitud:

a. Que, solicita se consideren sus argumentos por desconocimiento del tratamiento legal.

b. Que, señala que sus mails son prueba suficiente de que cumplió dentro de plazo, que no maneja el lenguaje legal y la dinámica de un proceso.

c. Que, lo anterior da pie para que el reclamante no tenga obstáculo y prosiga con sus acusaciones y se quede con el dominio.

DECIMONOVENO: Que, a fojas 69 y 70 con fechas 11 y 18 de diciembre, se solicitó al primer solicitante la presentación del escrito de fecha 7 de diciembre en las oficinas del Tribunal Arbitral en concordancia al punto 4 letra d) de las Bases de Procedimiento aprobado por las partes.

VIGÉSIMO: Que, a fojas 72**,** con fecha 2 de febrero de 2007, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE:

I. EN CUANTO A LA CORRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FOJAS 45

Primero: Que, con fecha 28 de noviembre en virtud del Punto 4 letra d) de las Bases de Procedimiento se tuvo por corregido el procedimiento teniendo por no presentados los argumentos de mejor derecho por parte del primer solicitante.
Segundo: Que, de acuerdo a la facultad de modificar el procedimiento se abre un nuevo periodo de planteamientos por un periodo único de tres días hábiles para que las partes puedan hacer valer sus argumentos de mejor derecho fundado en las facultades de árbitro arbitrador y el principio de bilateralidad de audiencia.
Tercero: Que, a fojas 54 con fecha 6 de diciembre de 2006, en atención a la resolución precedente, y en vista del tiempo trascurrido sin que el primer solicitante, a pesar de las reiteradas solicitudes de presentación en tiempo y forma, haya presentado sus escrito en conformidad a lo señalado en las Bases de Procedimiento, se tiene por presentados los argumentos de mejor derecho fuera de plazo.

II. EN RELACIÓN AL ESCRITO DE RESPUESTAS PRESENTADO POR EL SEGUNDO SOLICITANTE EN UN PRIMER OTROSÍ

Que, a fojas 55 con fecha 8 de diciembre de 2006 se tienen por presentado el escrito de respuestas por parte del segundo solicitante.

III. EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES DE FOJAS 66, 69 Y 70

Primero: Que, considerando las reiteradas solicitudes de presentación en tiempo y forma de los escritos de fojas 49, 51 y 67; y en vista del tiempo trascurrido sin que el primer solicitante haya cumplido con lo ordenado a fojas 66, 69 y 70.

Segundo: Se tiene por presentados los argumentos de mejor derecho fuera de plazo. Sin perjuicio de ser considerados en la sentencia definitiva en virtud de los principios de verdad material, la prudencia y equidad que establecen los principios fundantes de las sentencias de árbitros arbitradores, así como por el principio de bilateralidad de audiencia.

EN RELACIÓN AL FONDO

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante además de haber alegado en su favor el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, ha señalado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia de haber solicitado el dominio con el propósito de crear un espacio para su hobby, la radioafinación. De tal modo el dominio solicitado está compuesto por NOVA = Nuevo, más la combinación de comunicación o Telecomunicaciones. Sin embargo, el primer solicitante no presentó prueba alguna que pueda dar por probadas las aseveraciones del primer solicitante, y debe considerarse, que no obstante, la presunción de buena fe general al ordenamiento jurídico, en los procesos existe la carga procesal del que sostiene una pretensión de probar los hechos que sirven de fundamento al derecho que invoca.

TERCERO: Que, por su parte, la sociedad segunda solicitante, Novatel Communications Ltd. ha declarado ser una de las empresas líderes en el mercado de las telecomunicaciones y suministro de equipos de comunicación a nivel mundial preocupándose de resguardar su imagen e inversiones en el ámbito de la propiedad intelectual, así en Chile posee las marcas comerciales: novatel, registro: 492451 clase 9 cobertura: incluye: transmisores, teléfonos, computadores y demás similares, novatel, nº registro: 497968 clase: 37: incluye: servicio de instalación y reparación de transmisores, teléfonos y demás, circunstancia que se da por acreditada por la prueba documental presentada por la parte que incluye copia de los registros marcarios otorgados por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.

CUARTO: Que, también puede darse por acreditada el hecho de que la sociedad segunda solicitante hace un uso efectivo de la sigla novatel, lo que se ha probado con los folletos aportados como prueba documental.

QUINTO: Que, acerca de las inquietudes expresadas por el primer solicitante en el sentido de que la resolución de este tribunal que tuvo por no presentados sus argumentos dentro de plazo, por no haber sido presentados en las oficinas del Tribunal arbitral toda vez que el correo electrónico en el que se envió el escrito de respuestas carece de firma electrónica señalando, adicionalmente, que no le han facilitado copias por papel del reclamante y que no maneja el lenguaje legal ni menos hacer un escrito, serán desestimadas, ya que los plazos y demás reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes del proceso, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "*que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se*

acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

SEXTO: Que, así las cosas, este tribunal estima que la expresión novatel constituye una marca comercial protegida nacional e internacionalmente por la sociedad segundo solicitante y su uso por parte de otros agentes sin derechos acreditados puede importar el abuso de posiciones comerciales adquiridas a través del tiempo y cuantiosas inversiones.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal se ha formado convicción en el sentido que la asignación del dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en el portal novatel.cl, puede generar la impresión de que se trataría de la página web oficial de la sociedad titular de la marca novatel, sobre todo si se estima que los rubros en que pretenden operar ambos solicitantes son prácticamente idénticos: rubro de las telecomunicaciones.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y lo señalado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio novatel.cl al segundo solicitante Novatel Communications Ltd. Representada por Silva & Cía., Rut 78.310.380-K.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su cumplimiento.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Andrés Pinochet Olave, Juez Árbitro Sistema de Resolución De Controversias NIC-Chile. Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.