FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO PSP.CL

Santiago, 24 de julio de 2007.

VISTOS:

1. El correo electrónico de fecha 15 de enero de 2007, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio PSP.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. El oficio OF07179 fecha 15 de Enero de 2007, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre Paola Sáez Escobar**,** como primer solicitante y Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment representado por Johansson y Langlois Ltda.**,** como segundo solicitante que rola a fojas 2 del expediente.

3. La individualización de las partes que rola a fojas 3 y 4 de autos.

4. La resolución de fojas 5 de fecha 22 de enero de 2007, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes y que rola a fojas 6.

5. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 7 y 8 de autos en los cuales consta que la notificación del número 4 anterior fue despachada a las partes con fecha 23 de enero de 2007, por correo certificado.

6. Resolución de fecha 30 de Enero de 2007, firmada por doña Paola Sáez Escobar por si y por su abogado don Humberto Carrasco Blanc y don Christopher Doxrud G-H en representación de Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment, en conjunto con el arbitro donde fijan las normas de procedimiento que rola a fojas 9 de autos.

7. Escrito y documentos que rolan a fojas 10 y siguientes enviadas con fecha 23 de marzo de 2007 por don Christopher Doxrud en representación de Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment, que solicita asignación de nombre de dominio, presenta patrocinio, poder y acompaña listado de marcas conformados por la expresión “PS” y registros de marca “PSP” de propiedad de su representada, copia de impresos obtenidos de la web sobre la marca “PSP”.

8. Escrito y documento que rola a fojas 70 y siguientes presentados por don Humberto Carrasco Blanc en representación de doña Paola Sáez Escobar con fecha 26 de marzo de 2007, en defensa de la solicitud sobre el nombre de dominio PSP.CL. y acompaña copia simple de la pagina web de Paola Sáez Producciones.

9. Resolución de fecha 3 de abril de 2007 que da traslado a las partes a la documentación recepcionada, que rola a fojas 74 de autos.

10. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 75 y 76 de autos en los cuales consta que la notificación del número 10 anterior fue despachada a las partes con fecha 3 de abril de 2007, por correo certificado.

11. Escrito con copia de fecha 12 de abril de 2007 que rola a fojas 77, enviado por don Humberto Carrasco Blanc en representación de doña Paola Sáez Escobar que evacua traslado a la documentación y acompaña impresión de tarjeta de presentación de su representada e impresiones de los folletos y papelería de Paola Sáez Producciones.

Y TENIENDO PRESENTE:

I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl., es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo Nº 1 de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del día 30 de enero de 2007 a las 10:00 am., fijada en la resolución que rola a fojas 5 de autos para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, asistió doña Paola Sáez por si, representada por su abogado don Humberto Carrasco y don Christopher Doxrud G-H en representación de Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertaiment.

III. Que con fecha 23 de marzo de 2007 don Christopher Doxrud en representación de Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment presenta escrito en demanda sobre el nombre de dominio PSP.CL, y funda su derecho en que su representada constituye una empresa Japonesa que es líder en el diseño y fabricación de software computacional y consolas de juegos, entre que las que destaca “PLAYSTATION” (PS) de la cual han nacido las famosas marcas “PSP” (play station portable), “PS1“, “PS2”, “PS3”, las cuales corresponden a diversas versiones siendo esta última la más moderna en el mercado. Como prueba de la titularidad sobre estas marcas acompaña copia de pagina del sitio de Internet WIKIPEDIA.ORG, sobre información y descripción del nombre playstation portable (psp), copia de búsqueda de la sigla PSP en la página web GOOGLE.CL, informe de marcas “PSP” registros Nº 689.116, Nº 724.536 en las clases 9 y 28, “PLAYSTATION” registro Nº754.644 en las clases 9, 14, 16, 18, 25 y 28, registro Nº761.951 en las clases 35, 37, 38, 41, 42, y 43, “PS3” solicitud Nº742.180 en las clases 9, 16 y 28, solicitud Nº742.181 en las clases 41 y 42, registro Nº754.645 en las clases 9, 14, 16, 18, 25 y 28, registro Nº760.315 en las clases 35, 37, 38, 41, 42 y 43, “PS2” registro Nº589.158 en la clase 9, “PSONE” registro Nº581.247 en la clase 9, registro Nº638.503 en las clases 14, 18, 21, 25 y 26, registro Nº642.499 en las clases 35, 37, 38, 40, 41 y 42, registro Nº642.500 en las 16 y 28,

“PSPOCKET” registro Nº689.118 en las clases 9 y 28, “PSPORTABLE” registro Nº689.119 en las clases 9 y 28, “PSX” registro Nº685.504, Nº693.755 en las clases 9, 16 y 28, registro Nº684.288 en las clases 35, 36, 38, 41 y 42, registro Nº689.121 en las clases 37, 38, 41, 42 y 43.

IV. Que don Christopher Doxrud, argumenta que su mandante tiene un mejor derecho para ostentar la titularidad sobre el nombre de dominio PSP.CL, no tan solo por la fama de su marca sino que además por los derechos de propiedad sobre ésta. Que tiene el derecho de impedir el uso del nombre de dominio PSP.CL por parte de doña Paola Saez Escobar ya que constituye un signo evidentemente similar a la marca de propiedad, que además es notoriamente conocida tanto en el ámbito nacional como internacional y que evidentemente dicha solicitud vulnera los intereses y derechos de su mandante, afectando una marca famosa y con notoriedad mundial, provocando confusión en los consumidores que ingresen a la dirección www.psp.cl y observen que no se estan promocionando productos y servicios relacionados con aquellos que comercializa su cliente evidenciando el aprovechamiento y la mala fe de doña Paola Saez. Que aún si no fuese el caso su representada no puede permitir que un tercero pretenda cualquier clase de apropiación respecto de sus marcas.

V. Que con fecha 26 de marzo de 2007 don Humberto Carrasco Blanc en representación de doña Paola Sáez Escobar presenta escrito y documentos en defensa de la solicitud del nombre de dominio PSP.CL, el cual fue registrado de buena fe y que no ha intentado venderlo, arrendarlo ni transferirlo. Que su representada eligió el nombre de dominio en disputa ya que está desarrollando un negocio de organización de eventos y producciones para distintas ocasiones, actividad acorde con sus estudios profesionales de Relacionadora Pública. Afirma que nombre de dominio es una contracción de la frase “PAOLA SAEZ PRODUCCIONES” el cual se encuentra en uso y se demuestra con copia impresa del sitio web www.psp.cl. Que su mandante tiene una razón fundamental y un legítimo derecho en solicitar y conservar dicho nombre de dominio, porque su derecho se funda en su nombre (derecho a la personalidad) y que busca atraer al usuario mediante una expresión corta, llamativa y que tenga relación con doña Paola Sáez Escobar, evidenciando así la buena fe de su representada.

VI. Que con fecha 12 de abril de 2007 don Humberto Carrasco Blanc en representación de doña Paola Sáez Escobar, evacua traslado y acompaña documentos reiterando la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio PSP.CL. Que argumenta que de acuerdo a los casos de arbitrajes de nombres de dominio ya fallados se puede deducir que su representada tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa y para esos efectos están los fallos relativos a nombres de dominio LANSERVICE.CL, BIBENDUM.CL, MOSER.CL, MBT.CL, EQ.CL. Además adjunta como prueba copia de impresión de tarjeta de presentación de doña Paola Sáez con la frase “Paola Sáez Producciones” e impresiones de los folletos y papelería utilizado por la empresa de su mandante.

VII. Que, atendido que las partes han acompañado suficiente prueba instrumental al proceso fundando sus pretensiones, alegaciones y defensas, este árbitro arbitrador, teniendo en consideración las facultades legales conferidas por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ha

estimado que no se hace necesario recibir la causa a prueba, ni fijar hechos sustanciales pertinentes y controvertidos que deban ser objeto de otras probanzas, ni decretar diligencias destinadas al conocimiento de los hechos. Que, las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes y la prueba instrumental agregada a estos autos, han permitido a este tribunal alcanzar, por los medios que aconseja la recta razón, el criterio racional puesto en juicio, el sentido común y la recta intención, la convicción necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio "PSP.CL".

VIII. Que analizados los documentos y argumentos expresados por la firma Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment se comprueban que es titular de la marca PSP denominación y en su forma mixta con los números de registro 689.116, 537.009, 652.994, 724.536 y otros de marcas semejantes para una amplia gama de productos de las clases 9, 25 y 28 y servicios de la clase 42 que comprenden la computación y otros artículos relacionados con juegos de video. Que esos mismos productos del segundo solicitante son identificados en Internet con la sigla PSP, en mas de 205.000.000 entradas en la red de Internet según consta en la búsqueda efectuada con el buscador www.google.com y en documentos de fojas 19 y siguientes de autos.

IX. Que los registros de marca citados por Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment tienen plena validez en Chile y que la búsqueda de PSP en Internet se refiere a esos mismos productos por lo que no es necesario en este caso invocar el artículo 6 bis, 8, 10, 16, 41 de la convención de París ni corresponde hacer aplicables las normas del convenio ADPIC para este caso. Los propios registros de marcas y el uso de PSP en la red Internet son argumentos suficientes para que este árbitro llegue a la convicción que el segundo solicitante tiene un mejor derecho al nombre de dominio PSP por haberlo usado con anterioridad a doña Paola Sáez, y usarlo con una mayor amplitud que alcanza mas de doscientos millones de entradas a Internet.

X. Que analizados los casos de dominio que ha citado para afirmar el mejor derecho, el representante de doña Paola Sáez, se concluye lo siguiente:

- LANSERVICE: Que analizada la sentencia dictada de fecha 14 de diciembre de 1999 referida al dominio LANSERVICE.CL se ha podido establecer que un argumento determinante para asignar este nombre de dominio fue que la sigla LAN en este caso se usaba para denominar las palabras “Local Area Network” lo que refuerza la asignación de PSP a favor del segundo solicitante porque él ha probado como esas letras se refieren en su uso a las palabras “Play Station Portable”.

- BIBENDUM: Que al revisar la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2001, referida al dominio BIBENDUM.CL se ha podido concluir que un argumento determinante para la asignación de este nombre de dominio fue el uso extendido de esa expresión en Internet, por lo que también se refuerza la asignación del dominio PSP a favor del segundo solicitante, que ha hecho un uso anterior y mas extendido del nombre de dominio en conflicto.

- MOSER: Que analizado el fallo de fecha 1 de marzo de 2004, se concluye que en la asignación de este nombre de dominio influyó de manera determinante que este corresponde al nombre patronímico de Joshua Thomas Moser Sharp, lo que tampoco favorece al primer solicitante, porque su patronímico apellido son Sáez y Escobar.

- MBT: Que analizada la sentencia del 4 de octubre de 2002, también se concluye que estas letras corresponden a la sigla de su nombre Miguel Bello Troncoso, lo que coincide con la sentencia referida al nombre de dominio anterior MOSER.CL, porque doña Paola Sáez Escobar debería usar como sigla PSE y no PSP como lo ha pretendido hacer en la presente solicitud de dominio.

- EQ: Que también en este caso cuya sentencia fue dictada el 9 de octubre de 2003, se confirma el criterio de los dominios MOSER.CL y MBT.CL recién citados, porque la sigla EQ corresponde a Eduardo Quezada lo que no puede ocurrir con el dominio PSP ya que la letra P final no corresponde a la denominación del apellido Escobar y no puede asociarse libremente con la palabra Producciones como pretende el primer solicitante ya que en ese caso deja de ser una sigla referida a sus apellidos o su nombre patronímico.

XI. Que el abogado Humberto Carrasco Blanc en representación de la señora Paola Sáez en el escrito de fecha 26 de marzo de 2007 dice que su representada *"eligió el dominio PSP.CL debido a que quiere desarrollar el negocio de organización de eventos y producciones para distintas ocasiones. Lo anterior, con el objeto de aventurarse en un futuro en ser una empresaria en este rubro. Su experiencia se refiere a que ella estudió relaciones públicas habiendo hecho su practica en la municipalidad de la Florida en la producción de eventos"*. Esta afirmación prueba que la primera solicitante no ha usado el dominio PSP con anterioridad y que solo después de solicitarlo con fecha 02 de noviembre de 2006 ha creado una página web a su nombre. A esto se agrega que esta página web no menciona en ninguna de sus partes el dominio PSP sino que tal como consta en los documentos de fojas 73, 88 y siguientes de autos, que han sido acompañados por el primer solicitante en ellas se destaca la denominación PAOLA SAEZ PRODUCCIONES y/o PAOLA SAEZ ESCOBAR y se usa como correo de contacto paola.saez@vtr.net. De lo anterior se concluye que el negocio del primer solicitante se conoce por su nombre propio y no por la contracción o sigla que se forma con las primeras letras de su nombre y apellido y la palabra producciones. Todo lo anterior desmiente que el primer solicitante usa PSP o que: "*Lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre"*.

XII. Que todas las referencias que han hecho el primer y segundo solicitante el artículo 22 y a otras normas que se refieren al procedimiento de revocación de nombres de dominio no son procedentes para este caso donde se discute la asignación del mismo y no su revocación.

XIII. Que de los antecedentes y argumentos de autos no consta que la primera solicitante haya tenido conocimiento de la existencia de la denominación PSP y de su registro de marca y de su notoriedad y fama a nombre de Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment. Que en cambio de los antecedentes y documentos presentados por don Humberto Carrasco consta que su representada y solicitud se ha fundado en la buena fe. Todo lo anterior se puede dejar establecido respecto del primer solicitante, a pesar que este no tiene un mejor derecho sobre el dominio PSP, por la amplitud del uso y por haberlo usado con anterioridad en internet el segundo solicitante.

RESUELVO:

1. Rechazar la solicitud de nombre de dominio PSP.CL, pedida por Paola del Carmen Sáez Escobar

2. Aceptar la solicitud de nombre de dominio PSP.CL, pedida por Kabushiki Kaisha Sony Computer Intertainment.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador.