Fallo por dominio "telmec.cl"

MARCO ANTONIO FERNANDEZ FLORES

-v-

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE DE C.V.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 19 de Noviembre de 2009

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F11.112, de 11 de Agosto de 2009, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "telmec.cl;"

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **MARCO ANTONIO FERNANDEZ FLORES**, RUT 13.188.751-K, domiciliado en Villa Jardines de la Cruz, Tarapacá 13, Comuna de La Cruz, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "telmec.cl", el cual pidió a su favor el día 30 de Abril de 2009, a las 03:1140, horas GMT y **TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,** persona jurídica del rubro de su denominación, RUT Nº 78.310.380-k, domiciliada, para estos efectos en Hendaya 60 Piso 4, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio

“telmec.cl”, el cual pidió a su favor el día 28 de Mayo de 2009, a las 16:36:25, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 12 de Agosto de 2009 la cual rola a fojas 8, de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 24 de Agosto de 2009, a las 12:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 24 de Agosto de 2009, a las 12.30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con asistencia de don FERNANCO PONCE SAEZ, del Estudio jurídico Silva y Cía, quien comparece en representación del segundo solicitante, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos y en rebeldía del primer solicitante MARCO ANTONIO FERNANDEZ FLORES. El árbitro procedió a comprobar que se había hecho la consignación decretada para el pago de los honorarios por el segundo solicitante, estimándola bastante y ordenando agregar a los autos La fotocopia del cheque respectivo, que rola a fs.18. Acto seguido, ante la ausencia del primer solicitante el árbitro procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 19, de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 25 de Agosto de 2009, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SÉPTIMO: Que por escrito que la a foja 23 de autos, la parte del segundo solicitante TELEFONOS DE MEXICO SA.B. DE C.V., representada por RODRIGO LEON URRUTIA, solicitó la asignación del nombre de dominio "telmec.cl a su favor, basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

En el plano de los hechos señala que la parte que representa solicitó el nombre de dominio en conflicto, que lo propio hizo MARCO ANTONIO FERNANDEZ FLORES y que, al no prosperar la mediación realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala en primer término que TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., es una empresa creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile y en América Latina, la marca TELMEX.

Como es un hecho "público y notorio", es tal el posicionamiento que su mandante ha realizado sobre el signo TELEX, que sin lugar a dudas reviste el carácter de famoso y notorio, y como tal, es reconocido por todo el mercado latinoamericano, sobre todo, si se considera que el giro de su representada le da "un mayor posicionamiento en el mercado". Por las razones antes indicadas, su mandante ha protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros marcarios, los cuales amparan una amplia gama de productos y servicios del Clasificador Internacional. Agrega que entre los variados servicios TELMEX presta los de TELEVISION PAGADA, OPERADOR DE COMUNICACIONES, DE INTERNET, siendo un referente en este rubro de actividad económica, constituyendo lo que la doctrina llama Marca Famosa y que al ser así, de asignarse al primer solicitante el dominio en disputa se vería afectado efectivamente el patrimonio

industrial de su mandante, siendo además una asignación injusta, porque la marca TELMEX quedaría de esta suerte desprotegida. Señala además que la elaboración del nombre de dominio solicitado hace referencia a las marcas TELMEX, por lo que los consumidores no podrían distinguir claramente del nombre de dominio en conflicto "Telmec.cl", llegando a creer que existe una relación jurídica o comercial entre el primer peticionario y la empresa TELMEX. La claridad en este caso es, por tanto, completa. Al establecer que el primer solicitante no tiene marcas TELMEX, y que el nombre de dominio es casi idéntico a las marcas famosas TELMEX es justo que dicho nombre de dominio sea asignado a su parte.

¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de de otra?

En su opinión, esta situación es perniciosa para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico. Reitera el segundo solicitante que el concepto TELMEC.CL se asocia inequívocamente con el nombre con que su mandante es conocida por el público consumidor, por lo que la sola posibilidad de confusión de conceptos, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante, incluyendo en su totalidad la marca de su representada y la indicación del giro protegido. El artículo 14, 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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y

Arbitraje del anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".

Por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, sugieren al sr. Árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de su mandante:"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 de 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.

d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio.

e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

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.

Asimismo, el segundo peticionario alude al tema de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificativa similar a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica.

Por último, señala el segundo solicitante del dominio en conflicto que debe tener 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 señalando que su parte tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio *sub lite* por su presencia comercial, trayectoria y posicionamiento, por lo que pide, invocando el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que dicho dominio le sea asignado en el laudo correspondiente.

OCTAVO: Por resolución de fecha 7 de Septiembre de 2009, notificada a las partes por correo electrónico con esa misma fecha, se tuvo por presentada la demanda de TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. de C.V., se confirió traslado a la parte contraria por tres días y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria.

NOVENO: Que el primer solicitante MARCO ANTONIO FERNANDEZ FLORES, no presentó demanda pidiendo la asignación del dominio en litigio en su favor, no contestó la demanda del segundo solicitante ni objetó dentro de plazo, los documentos acompañados con citación.

DECIMO: Que con fecha 10 de Septiembre de 2009, el segundo solicitante presentó documentos privados en parte de prueba con citación de parte contraria, los que el tribunal tuvo por acompañados en la forma solicitada y su resolución se notificó a las partes por correo electrónico con fecha 15 de septiembre, sin que tales documentos fueran objetados por la parte contraria dentro del plazo respectivo.

UNDÉCIMO: Que por resolución de fecha 7 de Octubre de 2009, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "telmec.cl" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "telmex.cl". Dicha resolución se notificó a las partes por correo electrónico el mismo día en que se dictó.

DUODÉCIMO: Que por resolución de fecha 30 de octubre de 2009, notificada a las partes por correo electrónico ese mismo día, se fijó el plazo de cinco días para observaciones sobre la prueba rendida y sobre el proceso en general, sin que ninguna de ellas hubiere hecho tales observaciones.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el segundo solicitante sostiene y acredita con los documentos acompañados a los autos, que no fueron objetados, que es una empresa conocida nacional e internacionalmente en el rubro de telefonía, televisión e Internet, posicionada en el mercado, que ha protegido sus activos intangibles con registros de marcas comerciales y con inscripción de nombres de dominio que contienen la expresión TELMEX.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si estos derechos marcarios del segundo solicitante, los nombres de dominio registrados a su favor constituyen por sí mismo un mejor derecho al nombre de dominio "telmec.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la

probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio tiene lugar en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos, es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., presentó prueba completa y de valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la eventual aplicación del principio FIRST COME FIRST SERVED, sino que el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante prueba completa y convincente, lo que en el hecho no ocurrió, porque no compareció en el juicio arbitral, no solicitó el nombre en su favor ni rindió prueba alguna que así lo justificara.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "telmec.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a las marcas comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas por la confusión y la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio "telmec.cl" en función de la marca TELMEX, que identifica la marca registrada con la expresión TELMEX, puede entenderse que el dominio ya indicado, forma parte de la familia de marcas "TELMEX" registradas por TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V. y, el hecho de incluir la expresión aludida lleva al consumidor a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas de la familia ya indicada.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "telmec.cl" al segundo solicitante, esto es, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V., persona jurídicas dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Hendaya Nº 60, piso 4, Comuna de Las Condes, Santiago, RUT Nº 78.310.380-K, también individualizada en la parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
R.U.T. 4.831.827-4
Testigo

Marcy Isabel Navarro Puentes
R.U.T. 7.189.578-5
Testigo