Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "zeebo.cl"

Santiago, 13 de enero de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 11504 de fecha 14 de octubre de 2009 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "zeebo.cl".

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: David Choi (Importación y Exportación Chile Koex Limitada), con domicilio en Arzobispo Valdivieso 407, Recoleta, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio zeebo.cl con fecha 9 de julio de 2009, a las 18:24:42 GMT, y Tec Toy S.A. (Beuchat Barros y Pfenniger Dos S.A.), contacto administrativo Andrés Melossi Jiménez, con domicilio en Europa Nº 2035, Providencia, Santiago, que inscribió el nombre de dominio zeebo.cl con fecha 4 de agosto de 2009 a las 16:51:28 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 14 de octubre de 2009, la cual rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "zeebo.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 21 de octubre de 2009, a las 12:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 14 de octubre de 2009 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 16 de octubre de 2009, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 10 y 11 de autos.

QUINTO: Que el día 21 de octubre de 2009, a las 12:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Francisca González Silva, por la segunda solicitante, y de doña Hyoung Zi Choi Lee y de don Yong Uk Choi Lee por la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 20 de autos.

SEXTO: Que con fecha 03 de noviembre de 2009, mediante presentación rolante a fojas 22, la parte de Tec Toy S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "zeebo.cl" en los términos siguientes: Que la parte detenta derechos prioritariod a la expresión zeebo, habiéndola creado marcariamente con el registro 842.752, el cual constituye parte esencial de su patrimonio inmaterial. Que la cobertura de dicha marca refiere a productos relacionados precisamente con la tecnología de internet, y por ello es aún más relevante el interés de su parte en torno a esa expresión. Invoca los artículos 4 y 13 del Código de Etica Publicitaria, el artículo 1° y los artículos 28 y siguientes de la Ley de Protección del Consumidor, artículos 2

y 3 del Convenio de París. Cita jurisprudencia e invoca un alto nivel de posicionamiento, como fundamento de un mejor drecho al nombre de dominio, y en mérito de todo lo anterior solicita le sea asignado el nombre de dominio.

SEPTIMO: Que por resolución de fecha 6 de noviembre de 2009, rolante a fojas 42, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 16 de noviembre de 2009, rolante a fojas 43, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: 1º Derechos e intereses de las partes en la expresión "zeebo"; 2º Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente y/o realizarán en el futuro, de la expresión "zeebo".

NOVENO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Tec Toy S.A. la documental rolante de fojas 27 a 41, consistente en: (a) registro de marca "Zeebo" a nombre de Tec Toy S.A., de 2 de marzo de 2009 (fs. 27 a 29); 2) Carta de cobranza de Name Action a Tec Toy S.A. para gestiones de inscripción de la marca "zeebo" en diversos países, de 19 de marzo y 8 de abril de 2008 (fs. 30 y 31); 3) Ordenes de inscripción de dominios con la expresión Zeebo en la página web Godaddy.com, de fechas 12 y 19 de marzo de 2008 (fs. 32 y 33); 4) Comprobantes de inscripción en americaregistry.com de dominios con la expresión zeebo, de fecha 20 de marzo de 2008 (fs. 34 a 36); 5) Comprobantes de inscripción en Networksolutions de dominios con la expresión zeebo, de fecha 13 de marzo de 2009 (fs. 37 a 41).

La parte de David Choi (Importación y Exportación Chile Koex Limitada) no rindió pruebas.

DECIMO: Que por resolución de fecha 16 de diciembre de 2009, rolante a fojas 46, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de David Choi (Importación y Exportación Chile Koex Limitada), justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de esa presunción, no rindió otros argumentos ni pruebas.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Tec Toy S.A. argumentó y probó la titularidad del registro marcario 842.752, de 2 de marzo de 2009, con

cobertura para productos relacionados con la tecnología de internet, así como el registro de numerosos nombres de dominio con la expresión "zeebo" en diversos países, desde marzo del año 2008, todas fechas anteriores a la de registro del nombre de dominio por el demandado, 9 de julio de 2009.

QUINTO: Que la búsqueda realizada por este Arbitro de la expresión "zeebo" en la red internet, con el propósito de determinar si tenía algún significado, arrojó, en primer lugar, la siguiente remisión a la página web www.wikipedia.org: *"Zeebo es una videoconsola de sobremesa producida por Tectoy y Qualcomm. Su diseño está pensado en los países en vías desarrollo con un costo de 1999 pesos mexicanos MXN, (Aprox EUR 100.00, USD 153.00) Fue lanzada primeramente en Brasil, México y posteriormente en los países de Sudamérica."*

SEXTO: Que, con lo anterior, no cabe duda a este arbitrador de que la expresión "zeebo" constituye una creación intelectual de la oponente, quien ha desarrollado un producto con ella, y sobre la cual tiene derechos de propiedad industrial y nombres de dominio anteriores a los del demandado, razones por las cuales no cabe sino acoger su demanda, en los términos que se expresarán en la parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Tec Toy S.A. (Beuchat Barros y Pfenniger Dos S.A.) en contra de David Choi (Importación y Exportación Chile Koex Limitada), y se asigna el nombre de dominio zeebo.cl a favor de Tec Toy S.A. (Beuchat Barros y Pfenniger Dos S.A.), sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.