Fallo por Arbitraje de dominio "123informaciones.cl"

Arbitraje 123informaciones.cl
Oficio NIC Nº 4042-2004

Santiago 20 de mayo de 2005

Fallo dictado por Patricio De la Barra Gili

En Santiago de Chile a 20 de Mayo de 2005, Patricio De la Barra Gili, Juez Arbitro, designado para resolver el conflicto suscitado respecto al dominio 123informaciones.cl, viene en resolver lo siguiente:

Teniendo presente:

Que con fecha 7 de Junio de 2004 (7:15:57 GTM) Jessica Muñoz Cerda domiciliada en Ortúzar 492, oficina 307, Melipilla, solicitó el nombre de dominio 123informaciones.cl

Que con fecha 15 de Junio de 2004 (19:55:31 GTM), Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., domiciliada en Avda. Andrés Bello Nº 2687, Piso 13, Las Condes, se opuso a la solicitud de nombre de dominio "123informaciones.cl"

Y en atención a los siguientes antecedentes:

1.- Que, con fecha 6 de Septiembre de 2004, se recibió la carpeta legal oficio NIC Nº 4042-2004 en la que se me proponía como juez árbitro en el conflicto antes señalado.

2.- Que, con fecha 9 de Septiembre de 2004, mediante carta certificada este árbitro arbitrador aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente., citando a las partes para una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 21 de Septiembre de 2004.

3.- Que, con fecha 21 de Septiembre de 2004, a la hora establecida se efectuó el comparendo de conciliación y/o de fijación del procedimiento al que asiste don Arturo Covarrubias Vargas, representando a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. En esta audiencia se fijó el procedimiento arbitral a seguir.

4.- Que, con fecha 5 de Octubre de 2004, don Arturo Covarrubias Vargas en representación de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. y conforme a lo establecido en el procedimiento arbitral efectúa su presentación en la que señala lo siguiente:

A.- Que, 123 hoy en día es un portador de imagen comercial y corporativa de Entel.

B.- Que , 123 pasó de ser una expresión de uso común o genérica a ser un signo distintivo e identificatorio, que inequívocamente se relaciona con Entel.

C.- Que, hoy en día en el consciente e inconsciente de cualquier persona en Chile asocia el guarismo 123 con Entel.

D.- Que, adicionalmente fue el Estado de Chile quien mediante sorteo público de las diferentes empresas de telecomunicaciones quien asignó los códigos que permiten a los usuarios acceder a los servicios de telecomunicaciones denominado multicarrier, favoreciendo a ENTEL con el 123.

E.- Que, Entel como concesionario del Estado de Chile, tiene el goce exclusivo de los beneficios que su esfuerzo, inversión y prosesionamiento han devengado después de años de trabajo y que, al no tener un producto material, está expuesto al ataque de terceros interesados en beneficiarse en forma parasitaria del esfuerzo que Entel realiza para proyectar su imagen corporativa.

F.- Que, en vista de lo anterior, ENTEL está haciendo uso de sus legítimas prerrogativas, al igual que el resto de las empresas de telecomunicaciones, pues difundió y propició el uso de este código mediante el empleo de todos los medios de publicidad a su alcance.

G.- Que, la corte de Dusseldorf en un fallo de 1997 (Caso Epson), establece que lo párrafos 14V y 15 IV de la Marken G extiende su protección no sólo a actos de violación de violación de los derechos marcarios equivalentes directos sino que también a actos que generen un riesgo de lesión para tal derecho.

H.- Que, existe jurisprudencia internacional en que se ha reconocido situaciones como la de autos, situaciones que internacionalmente se le conoce como " Non quite domain name grabbing"

I.- Que, en un otrosí de la presentación Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. acompaño los siguientes documentos:

1.- Lista de Marcas 123 registradas tanto en Chile como en el Extranjero.

2.- Sentencia Arbitral de fecha 8 de Junio de 2002, recaída sobre el nombre de dominio 123-wap.cl.

5.- Que, con fecha 6 de Octubre de 2004 se proveyó la presentación efectuada por Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. y se dio traslado.

6.- Que, con fecha 27 de Octubre de 2004, don Arturo Covarrubias Vargas, en representación de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. acompaña copia del fallo recaído sobre el dominio de 123comunicaciones.cl

7.- Que, con fecha 8 de Noviembre de 2004 se provee la presentación y se tiene por acompañado dicho documento con citación.

8.- Que, con fecha 13 de Mayo de 2005, se cita a las partes a oír sentencia y se les notifica esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO

1.- Que, las disposiciones del Reglamento de NIC Chile, puntualmente en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2.- Que, por otra parte, el mismo Reglamento en su artículo 10 establece un término dentro del cual Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL, presentó su solicitud para el dominio en disputa 123informaciones.cl.

3.- Que, el segundo solicitante, esto es, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. ENTEL ha acreditado y este árbitro ha personalmente podido comprobar un masivo uso de guarismo 123 asociados al giro de denominación, esto es, las telecomunicaciones.

4.- Que, asimismo se acompañaron copias de certificados de inscripción de la marca comercial "123" y sus variantes para distinguir diversos servicios y productos.

5.- Que, el derecho de dominio sobre marcas comerciales a que ENTEL alude en su presentación, se relaciona con su giro, mas no emplea ni acreditó tener derechos sobre el conjunto 123informaciones.cl.

6.- Que, en este tipo de procesos, el segundo solicitante debe demostrar un "Mejor Derecho" al nombre en disputa.

7.- Que, dicho mejor derecho necesariamente debe basarse en cuestiones tangibles, esto es, uso, dominio, posesión o en un proyecto concreto asociado al dominio en disputa.

8.- Que, Entel ha podido demostrar un amplio uso, dominio y derechos prioritarios sobre el guarismo 123, mas no sobre el dominio en disputa.

9.- Que, anterioridad ENTEL permitió que terceros registrasen como nombres de dominio expresiones o conjuntos que incluían el guarismo 123. Es mas, ENTEL abandono muchas de dichas solicitudes sin mas trámite.

10.- Que, tal como consta en el expediente, ENTEL jamás ha hecho uso o registrado como marca comercial la expresión 123informaciones.cl. Por lo que no goza de derechos prioritarios respecto de este conjunto.

11.- Que, el tener registrado 123 para múltiples servicios y productos y con distintas variantes no puede otorgarle per-se un monopolio sobre todas y cada una de las aplicaciones del mismo, cuestión que por lo demás está ratificado por los hechos, desde el momento que existen otros dominios que incluyen el guarismo 123, y que pertenecen a terceros.

12.- Que, la falta de actividad por parte del primer solicitante sólo acredita que existe un mayor interés por parte de ENTEL de adjudicarse el dominio pero esto no constituye mejor derecho.

13.- Que, no existen antecedentes que permitan concluir que doña Jessica Muñoz Cerda, esté actuando de mala fé.

14.- Que, entonces no cabe duda que desde este punto de vista goza de preferencia para la asignación del dominio doña Jessica Muñoz Cerda.

15.- Que, a juicio de este Arbitro, la asignación del nombre de dominio a doña Jessica Muñoz Cerda no vulnera ningún derecho de tercero.

VISTOS SE RESUELVE,

Asígnese el nombre de dominio "123informaciones.cl" a doña Jessica Muñoz Cerda.

Que, respecto a las costas, cada una de ellas se hará cargo de sus respectivas costas.

Santiago 20 de Mayo de 2005

Notifíquese a las partes y al NIC Chile por esta carta certificada.

Patricio De la Barra
Arbitro asignado

Anabel Ull Z.
9.921.965-3

Sofía Pinilla L.
16.384.823-6