MAT: Asignación de nombre de dominio **“123remates.cl”.**

Santiago, veinte de octubre de dos mil cinco.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF04439 de fecha 4 de enero de 2005, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **“123remates.cl”**; entre la sociedad Comercial Raymarket Limitada y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl”, en adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 7 de Enero de 2005, el suscrito aceptó el cargo de Arbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 20 de Enero de 2005 a las 11:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 20 de Enero de 2005, con la asistencia de la parte de Comercial Raymarket Ltda., representada por sus apoderados Pablo Caglevic y don Rodrigo Barrera, y la parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., representada por su apoderado José Alejandro Montt. Todos los

apoderados acreditaron poder suficiente.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, dentro de plazo la parte de Comercial Raymarket Ltda., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones sobre el nombre de dominio en cuestión. Al efecto, sostuvo su mejor derecho sobre el nombre de dominio fundado esencialmente en lo siguiente: a) Que a través de nombre de dominio "123remates" ha establecido un sitio web en el que se ofrecen a los usuarios de Internet la posibilidad de adquirir distintas clases de bienes, productos y servicios en forma rápida y a precios altamente convenientes; b) Que el uso que hace Comercial Raymarket del nombre de dominio respeta la ley, el orden público y las buenas costumbres, y en ningún caso se trata de una inscripción especulativa; c) Que Entel ha registrado una serie de nombres de dominios con la expresión 123, que no son efectivamente utilizados, lo que hace suponer que su solicitud competitiva sólo tiene por objeto acapararlos, y no usarlo realmente. Que se trata de un expresión de dominio común y no se encuentra dentro de patrimonio de Entel; d) Que Comercial Raymarket no tiene interés alguno en incursionar en el mercado de las telecomunicaciones, motivo por el cual no es posible que los consumidores asocien el nombre de dominio "123remates.cl" con Empresa Nacional de Telecomunicaciones; e) Que tampoco Entel tiene registrada la expresión "123remates" como marca comercial, lo que confirma que tampoco tiene mayor interés en la misma; f) Que el nombre de dominio en disputa fue solicita primeramente por Comercial Raymarket,; g) Que la solicitud de Comercial Raymarket no vulnera las normas vigentes de sobre abuso de publicidad, competencia leal y ética mercantil, como tampoco derechos válidamente adquiridos por terceros.

6.- En prueba de lo expuesto, la parte de Comercial Raymarket acompañó variados fallos emitidos por árbitros de NIC Chile, respecto de nombre de dominio integrados por la expresión "123" y no asignados

a Entel;

7.- Por su parte, Entel hizo valer sus pretensiones sobre el nombre de dominio en disputa, fundado en que: a) El concepto comercial que Entel ha creado y que ha identificado con el guarismo “123”, es fruto del desarrollo de una identidad, sólidamente posicionada y ampliamente reconocida en el medio chileno cuyo signo único no puede ser compartido, puesto que el concepto de “123”, es portador de una imagen comercial y corporativa de la empresa; b) Que precisamente, Entel la ha dado peso y presencia a la expresión “123”, más allá de una interpretación natural como una mera expresión distintiva de inmediatez, proyectándola al mundo comercial como un signo distintivo y característico de esa empresa. A juicio de esa parte, la expresión “123”, constituye la piedra angular de su identidad comercial; c) En efecto, sostiene que nos encontramos frente a la situación que en derecho marcario se reconoce como “secondary meaning”, esto es, cuando una expresión común y genérica pasa a ser distintiva e identificatoria como consecuencia de un uso reiterado en el tiempo; d) Que también Entel al usar el signo “123” está ejerciendo el legítimo derecho que le asiste por ser asignatario de una concesión del Estado de Chile. En efecto, el Estado de Chile, a través de su Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, efectuó mediante un sorteo público entre las diferentes empresas de telecomunicaciones que operaban en su momento en nuestro país, la asignación de los códigos que permitirían a los usuarios acceder al servicio de telecomunicaciones denominado "multicarrier", siendo Entel favorecido con el código “123”, y en consecuencia puede y debe ejercer las acciones que propendan a la protección de su inversión y de los frutos resultantes. Entel tiene como concesionario goce exclusivo de los beneficios de su esfuerzo, inversión y posicionamiento; e) Que Entel difundió y propició el uso de este código mediante el empleo de los medios de publicidad a su alcance,

convirtiendo de paso el signo “123” en mucho más que un simple código de acceso a un servicio, lo convirtió en el sinónimo de su propio nombre, habiendo realizado en este sentido además registros marcarios y nombres de dominio en un número apreciable; f) Que no puede aducir desconocimiento del significado y la propiedad del signo “123”, debido a la publicidad que impulsa Entel para “123”, que abarca todos los medios de comunicación, al alcance de cualquier persona en este país y a la permanente celebración de eventos promocionales en los principales centros de atracción turística, masiva, en Chile; g) Indica también que el signo solicitado está formado por el signo principal de la identidad de Entel, al cual se le ha agregado la expresión "remates", y que dentro del abanico de sus servicios, obviamente figura el de tienda virtual, donde el concepto de remate es de perogrullo en el sentido que como es natural en toda tienda virtual habrán instancias de ventas-remates atractivas para los consumidores actividades aprovechándose del impulso del signo de alto renombre o notoriamente conocido; h) Que por lo anterior, no cabe duda que el intento de Comercial Raymarket de figurar en el mercado bajo la denominación de “123remates”, es abusiva y contraria a derechos, y se traduciría en una práctica parasitaria que atentaría contra un saludable desarrollo del mercado.

8.- En prueba de lo expuesto, Entel acompaña un listado de marcas comerciales “123”, registradas a su nombre en Chile como en el extranjero.

9.- Por su parte, del traslado otorgado a las partes para rebatir o cuestionar los argumentos de la contraria, sólo la parte de Comercial Raymarket lo hizo, argumentando que : a) El Estado no le ha asignando el código “123” a Entel, sino que sólo le asignó el indicativo “23”, ya que el “1” es común a todos los portadores; y que aun cuanto así fuere, sólo lo podría utilizar en forma exclusiva y excluyente para ese fin, esto es, para identificarse en el sistema de telecomunicaciones como un

multiportador; b) Que Entel no puede usar con fines acaparativos el registro de dominios en Internet. Que través de los hechos expuestos, se confirma esa finalidad, sin que exista una ánimo real y efectivo de usarlo.

10.- La parte de Entel no hizo uso del derecho a rebatir o cuestionar los argumentos de la contraria;

11.- Que habiéndose establecido conforme al procedimiento acordado que las partes conjuntamente con las presentaciones de la etapa de discusión, deberán acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respalden sus pretensiones, este Tribunal Arbitral por resolución de fecha 17 de junio de 2005 tuvo por evacuado el traslado, y procederá derechamente a dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

12.- Que de acuerdo a lo expuesto, resulta de los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados por las partes, que: a) La expresión o guarismo “123” forma parte de innumerables nombres de dominio registrados en NIC Chile, muchos de ellos a nombre de Entel, pero también otros tantos registrados a nombres de terceros;

13.- Que precisamente, la cuestión debatida para este Árbitro radica entonces en determinar si frente a esta solicitud de dominio “123remates.cl”, existiría un mejor derecho por parte del segundo solicitante, toda vez que “en principio” aparece como el candidato natural al mismo, en atención al uso que le ha dado a la expresión “123”;

14.- Que para determinar ese mejor derecho, resulta relevante analizar el otro componente del nombre de dominio solicitado, esto es la expresión “remates”, y resolver si la misma tiene relación o vínculo con el giro comercial de Entel;

15.- Que precisamente el hecho de ser Entel una empresa de telecomunicaciones, a la que se la asignó el referido código “123” para un fin preciso y concreto, cual es identificarse frente al publico como un

“multiportador” o “multcarrier”, permite sostener que la actividad de “remates” no es de aquellas propias de su giro;

16.- Que por su parte ,Entel no ha demostrado un interés o derecho real y efectivo sobre la denominación “123remates”, ya que tampoco la detenta bajo su forma de protección jurídica como marca comercial;

17.- Que por el sólo hecho de que Entel detente la titularidad de la expresión “123” para identificarse en una campo determinado, como lo son las telecomunicaciones, no la habilita “per se” para hacer extensivo esa titularidad a otras actividades distintas de aquellas;

18.- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio;

19.- Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada por las partes para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción absoluta de que la pretensión del primer solicitante no vulnera las normas vigentes de sobre abuso de publicidad, competencia leal y ética mercantil, como tampoco derechos válidamente adquiridos por terceros;

20.- Que en consecuencia, y de conformidad a lo expuesto en los considerandos anteriores, si le asistiría un mejor derecho sobre el nombre de dominio “123remates.cl” a Comercial Raymarket Ltda.

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio.cl y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “123remates.cl” a la parte de Comercial Raymarket Limitada. Recházase la solicitud presentada por el segundo solicitante, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.;

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa, y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que mas abajo se indican

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Alejandro Muñoz Danesi	Carmen Gloria García Maragaño
C.I. Nº 12.659.135-7	C.I. 11.708.049-8