En Santiago de Chile, a 1º de abril de dos mil once, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por conflicto en la inscripción del nombre de dominio ecloud.cl, suscitado entre Plataforma Evolsystem Cloud Computing (EVOLSYSTEM PROVEEDOR DE APLICACIONES DE SERV INFORMATICOS LIMITADA), RUT 76.114.780-3, domiciliado en Avda Einstein 1404, Independencia, Santiago y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. Rep. por Silva & Cia (EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.), RUT: 92.580.000-7, domiciliado en Av. Andrés Bello No 2687, Piso 13 Las Condes - Chile, se resuelve:

VISTOS:

- Que con fecha 19 de noviembre 2010, mediante oficio Nº 13206, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio ecloud.cl, como consta a fojas 1.
- 2. Que por resolución de fecha 23 de noviembre de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día martes 30 de noviembre de 2010 a las 10:00 horas, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 06.
- Que a fojas 16 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral.
- 4. Que a fojas 17 y siguientes el segundo solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho, pidiendo el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Se refiere a uno de los principios básicos del derecho económico, cual es el que dice relación con el derecho a capitalizar la propia trayectoria, derecho que les asiste a los actores comerciales como justo tributo al desarrollo de sus actividades, cuya protección se traduce en una protección del bien común.

Estima que este principio es esencial para comprender la pretensión de su mandante. En este sentido, hace presente que estima que este caso debe ser evaluado más allá de la simple aplicación del principio FIRST COME, FIRST SERVED.

Indica que los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de este modo hoy los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho.

Expone que su representada es una empresa con más de 40 años de existencia y ampliamente posicionada. Agrega que en función de lo anterior la segunda solicitante se ha preocupado de resguardar su imagen, es así como es titular de las marcas comerciales CLOUD ENTEL y ENTEL CLOUD y se encuentra tramitando otra serie de marcas comerciales asociadas al signo CLOUD. Además es titular de una serie de dominios que contienen el signo CLOUD, entre ellos entelcloud.cl y cloudchile.cl.

Manifiesta que el nombre de dominio en disputa se compone de elementos distintivos de su representada, así por ejemplo la E de Entel. Estima que, en función de lo anterior, el consumidor pensará que se trata de una página de Entel. A continuación, y con el objeto de reforzar el argumento, señala que movistar es titular del dominio moloud.cl, haciendo alusión a la primera letra de movistar, esto es m.

Estima que el elemento esencial del dominio en disputa es CLOUD. Agrega que el añadido E no otorga identidad propia, sino que alude directamente al nombre de su representada y a las marcas famosas y notorias de Entel.

Destaca que el concepto ecloud di utiliza la marca comercial CLOUD, vulnerándose el derecho de propiedad, consagrado en la Constitución Política de la República.

A continuación, como fundamento de sus pretensiones cita los artículos 14 y 22 del reglamento de NIC CHILE.

Alude a la noción de dilución marcaria al señalar que si en el mercado y en la publicidad comienzan a circular expresiones idénticas a las marcas y dominios de su representada, que identifiquen servicios intimamente ligados a los servicios que esta presta, ello generará un debilitamiento de su capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante, situación que es contraria a derecho.

Asevera que la identidad de una organización por ley y por sentido común debe ser administrada por ella misma.

Considera que de acuerdo al Orden Público Econômico los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrecen en el mercado, hecho que se verla claramente afectado en caso de concederse el dominio disputado en autos a la contraria.

 Que a fojas 53 y siguientes la primera solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho, pidiendo el rechazo de la solicitud competitiva de la segunda solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Se refiere a la historia de su representada, destacando que la empresa fue fundada en 2004 y que su giro principal es la provisión de aplicaciones de servicios tecnológicos, y su negocio principal, el desarrollo de aplicaciones de software y el arriendo de sus plataformas tecnológicas ofrecidas y consumidas en linea utilizando como canal de comunicación principalmente internet y tecnologías subyacentes.

Indica que el elemento diferenciador de sus productos es el hecho de tener los datos y aplicaciones de sus clientes siempre disponibles, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar, simplemente teniendo un acceso a Internet.

Manifiesta que desde el año 2009 la estrategia de su representada se basa 100% en servicios en línea (Online Services o Aplicaciones Cloud Computing).

Repara en que para la asignación de nombres de dominio su representada utiliza nomenclaturas y abreviaturas concatenadas y relacionadas con el nombre de la empresa, así como también del producto o servicio ofrecido.

Agrega que utilizan el término CLOUD porque este tiene relevancia para hacer referencia a programas, aplicaciones o servicios que se entregan o consumen a través de internet. A continuación indica una lista de dominios cl de su titularidad.

Indica que una vez desarrollados e implementados sus productos se inició la asignación de nombres de dominio para la entrega de servicios a sus clientes.

Sostiene que el dominio solicitado corresponde a la primera letra de Evolsystem y la palabra CLOUD. Agrega que el dominio en disputa está en operaciones.

A continuación señala que hay contratos y responsabilidades adquiridas con diferentes proveedores que ayudan en la operación y funcionamiento de los dominios de su titularidad.

Estima que los perjuicios que posiblemente se podrían ocasionar a su representada se avalúan en sesenta millones de pesos.

6. Que, a fojas 97 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por el primer solicitante a fojas 98 y siguientes, sosteniendo que el argumento de la contraria que se refiere a que el dominio en disputa se identificaria con la segunda solicitante en función de que la primera letra de este, esto es la E, se relacionaria con el nombre de su empresa, Entel, se vería en entredicho por el

hecho de que el dominio moloud ol está en disputa, actuando Movistar como primera solicitante y ENTEL como segunda solicitante en estos autos.

Respecto al argumento de la contraria en relación a la posibilidad de confusión y aprovechamiento de la fama y notoriedad de la segunda solicitante señala que los giros de ambas son distintos y cuestiona la actitud del segundo solicitante al constituirse como segundo solicitante del dominio moloud ol.

Hace presente que la segunda solicitante tiene derechos marcarios sobre el signo ENTEL CLOUD y no sobre el signo CLOUD.

Manifiesta que, aun cuando la segunda solicitante posee la marca registrada ENTEL CLOUD, la palabra CLOUD es utilizada a nivel mundial por empresas del área tecnológica que ofrecen el servicio de información en línea a través de internet.

A continuación indica que la utilización de la letra E en ningún caso alude a las marcas famosas y notorias de Entel, de lo contrario toda empresa que antepusiera la letra E a su marca tendría tal pretensión. Agrega que la utilización del producto ECLOUD en su propaganda tiene un formato distinto al de la letra E que utiliza Entel, por lo que dificilmente podría provocar confusión.

Estima que su representada no infringe ninguno de los principios que rigen la asignación de los nombres de dominio.

7. Que, el traslado otorgado a fojas 97 fue evacuado por la segunda solicitante a fojas 133 y siguientes, sosteniendo que aun cuando la contraria es titular de otros dominios que contienen el signo CLOUD, ninguno de ellos se asemeja tanto a su representada como el dominio en disputa. Al respecto alude a la relevancia en términos gráficos que tiene la letra E en la imagen corporativa de la segunda solicitante.

Respecto al signo CLOUD señala que su representada también presta servicios relacionados con la nube, es por ello que su representada es titular de diversos dominios y marcas comerciales que incluyen el concepto de nube.

Hace presente que su representada tiene existencia desde el año 1964, es decir tiene una antigüedad mucho mayor que la contraria.

A continuación señala que los nombres de dominio tienen un carácter nemotécnico, lo que significa que contribuyen a la localización eficiente de los recursos informáticos disponibles en internet por parte de los usuarios. En virtud de lo anterior, estima, se hace necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse a la denominación que los identifique.

- Que el primer solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompaño documentos a fojas 57 y siguientes y a fojas 101 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la contraria.
- Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompaño documentos a fojas 23 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la contraria.
- 10. Que a fojas 109 se citó a las partes a oir sentencia, notificando por correo electrónico a ambas partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme a su leal saber y entender definir la disputa de autos acorde a lo

que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio ecloud.cl, disputado en estos autos.

TERCERO: Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través de las cuales las personas naturales o jurídicas se identifican, comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Este es el caso del derecho marcario y del derecho de la competencia.

CUARTO: Que, en relación al mejor derecho, la primera solicitante alega que el signo que contiene el dominio en disputa tiene una relación de significancia con los servicios que presta. Agrega que el signo ECLOUD cl resulta de la conjunción de la primera letra del nombre de su representada y la palabra CLOUD que es comúnmente utilizada para hacer referencia servicios que se entregan a través de internet, como son los servicios que la primera solicitante asevera prestar. En consonancia con lo anterior hace presente que es titular de diversos dominios que contienen el signo CLOUD. Estima que los giros de ambas solicitantes son distintos y su imagen corporativa es diferente por lo que concluye que no existe posibilidad de confusión. Hace presente que la segunda solicitante tiene derechos marcarios sobre el signo ENTEL CLOUD y no sobre el signo CLOUD.

QUINTO: Que en relación a su mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de autos, la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos marcarios sobre el signo ENTEL CLOUD y CLOUD ENTEL. Considera que la letra E antepuesta al signo CLOUD puede entenderse como referida a su representada en tanto es la letra con la que comienza el nombre de la segunda solicitante y es un signo que tiene un énfasis notorio en la imagen corporativa de la empresa. Respecto al concepto CLOUD señala que su representada también presta servicios relacionados con la nube, razón por la cual es titular de diversos dominios y marcas comerciales que incluyen el concepto de nube.

SEXTO: Que, de los antecedentes allegados por ambas solicitantes a estos autos se aprecia que las dos partes prestan servicios relacionados con el concepto CLOUD, esto es, servicios en la nube o de cloud computing. En esta línea, es dable señalar que el concepto y el signo CLOUD han devenido en genéricos, de modo que son sus diferenciadores los que propiamente debemos entender susceptibles de debate. En este escenario, la cuestión es determinar el argumento que posee cada solicitante respecto a la utilización de la letra E en lo que a nombres de dominio atañe. Y la conclusión a la que se arriba sopesando las evidencias de ambas solicitantes, es que – en el ámbito de los nombres de dominio -, ambas poseen idéntico argumento con respecto a la utilización de la letra E, por cuanto la primera letra de la razón social de las dos peticionarias comienza con la señalada letra.

SEPTIMO: Que, en lo que dice relación con el posicionamiento de la expresión ECLOUD en la web, es preciso señalar que introducido el signo en disputa en el buscador google para páginas de Chile, ninguno de los primeros 30 resultados se vincula a los solicitantes en autos.

OCTAVO: Que, revisados los registros de Nic Chile, se observa que existen diversos dominios que contienen el signo CLOUD, entre ellos dominios que pertenecen tanto a la primera como a la segunda solicitante en estos autos. Al realizar una búsqueda en NicChile aparece que el signo E-CLOUD no ha sido solicitado.

NOVENO: Que, revisado el dominio ecloud cl se observa que este reconduce al dominio evocloud cl, dominio de titularidad del primer solicitante en autos, en el cual no se aprecia ninguna alusión al signo ECLOUD como identificador de alguno de los servicios promocionados, si no que, por el contrario se aprecia de manera notoria la identificación de la empresa como Evolsystem. Por otro lado, al revisar los nombres de dominio entelcloud.cl, y cloudentel.cl, de propiedad de la segunda solicitante, se aprecia que ambos están inactivos. Al introducir los signos "entel" y "cloud"

en el buscador google.cl aparece que la segunda solicitante desarrolla esta actividad en la dirección www.entel.cl/cloudcomputing. Es así como ninguno de los peticionarios se encuentra desarrollando actividades a través de los dominios relacionados al signo ecloud, puesto que el primer solicitante sólo hace uso del dominio en disputa para reconducir a otra página de su titularidad, en tanto la segunda solicitante no tiene activos los dominiosrespecto de los cuales ejerce titularidad y que dicen relación con el concepto genérico de cloud.

DECIMO: Que, si bien es cierto que la imagen corporativa de la segunda solicitante pone un fuerte acento en la primera letra de su nombre, esto es la letra E, no es menos cierto que los derechos marcarios que invoca se refieren al signo ENTEL CLOUD y no al signo ECLOUD. A mayor abundamiento, debe señalarse que, tal como aparece en los documentos acompañados por esa parte, la protección marcaria de los mismos está otorgada al conjunto, sin que se proteja el término "CLOUD" en forma aislada.

DECIMO PRIMERO: Que, dado lo expuesto en los fundamentos de las pretensiones de los solicitantes, se observa legitimo interés en ambos por lo que se concluye que ambas solicitudes se encuentran en una situación de relativa igualdad de argumentos, no existiendo supuestos que impidan la aplicación del principio "first come, first served", citado en el considerando segundo anterior, debiendo por ello asignarse el nombre de dominio al primer solicitante.

DECIMO SEGUNDO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en caso que en el futuro el asignatario del nombre de dominio en disputa haga un uso de éste que infrinja los derechos marcarios de la segunda solicitante, subsistirá para ésta la acción de revocación contemplada en el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de Nic Chile.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Asignese el nombre de dominio "ecloud.cl" al primer solicitante, Plataforma Evolsystem Cloud Computing (EVOLSYSTEM PROVEEDOR DE APLICACIONES DE SERV INFORMATICOS LIMITADA), ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifiquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Marianela del Carmen Olivares Soto C.I. 15.800.846-7

Marcela Alejandra Lopez Barros CL 16.114.939-K