Ref. Conflicto **icloud360.cl,** sentencia definitiva

Partes: FRANCISCO JAVIER FRIDERICHSEN HERRERA
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil once,

Vistos y teniendo presente.

1.- Oficio OF. 14328 de 06 de junio de 2011, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio icloud360.cl, suscitado entre FRANCISCO JAVIER FRIDERICHSEN HERRERA, RUT: 13.769.683-5, domiciliado en Juan Esteban Montero 5851, Las Condes, Santiago y EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., RUT: 92.580.000-7, Rep. por Silva & Cía., en su Departamento De Dominios, domiciliados en Hendaya N° 60 Piso 19

2.- Aceptación del encargo, juramento de rigor y citación a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral, de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 5 y 5 vta.

3.- Acta de audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral, de fojas 16, realizada con la sola comparecencia de la representante de la segunda solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación, se procedió a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente a la compareciente y por correo electrónico a la ausente, como consta a fojas 17.

4.- Demanda arbitral de la segunda solicitante de fojas 18, en que pide le sea asignado el dominio en disputa, con expresa condenación en costas de la contraria en base a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho: En cuanto a los hechos, relata los antecedentes de los registros del nombre de dominio en disputa y de los pasos seguidos hasta la constitución del arbitraje. En cuanto al Derecho, sostiene que Internet y las aplicaciones a que da lugar se rigen, en general por las normas de derecho vigente y que debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano, tales como el fomento de la iniciativa individual, se rigen por los principios de derecho económico, según los cuales los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común, que estima es la base de la pretensión de su mandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.
Solicita que el caso de autos sea evaluado más allá de una aplicación simplista del principio FIRST COME FIRST SERVED, que estima es impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto” y que se analice el conflicto a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".
Estima que la legitimidad de la pretensión de su mandante, emana de que EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa con años de existencia en nuestro país, nacionalmente reconocida y famosa, que nace hace más de 40 años, que se ha preocupado especialmente de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una empresa

líder en su rubro. Agrega que como una de sus estrategias, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto CLOUD, bajo las siguientes marcas comerciales: a) Denominación: CLOUD ENTEL, clase 38; b) Denominación: CLOUD ENTEL, Registro N° 860689, Clase: 42; c) Denominación: ENTEL CLOUD, Registro N° 877212, Clase: 35; d) Denominación: ENTEL CLOUD, Registro N° 860679, Clase: 38; Denominación: ENTEL CLOUD, Registro N° 860680, Clase: 42, además que es titular de las siguientes solicitudes de marca: a) Denominación: E CLOUD COMPUTING, Solicitud N° : 922199, Clase: 35; b) Denominación: E CLOUD COMPUTING, Solicitud N° 922200, Clase: 38; c) Denominación: E CLOUD COMPUTING, Solicitud N° 922201, Clase: 42; d) Denominación: ENTEL CLOUD COMPUTING, Solicitud N° 922202, Clase: 35; e) Denominación: ENTEL CLOUD COMPUTING, Solicitud N° 9922203, Clase: 38; f) Denominación: ENTEL CLOUD COMPUTING, Solicitud N° 9922204, Clase: 42 y, en tercer lugar, que ha protegido la denominación a través de los siguientes nombres de dominio: a) Nombre de Dominio: cloudcomputing TLD.: cl, Asignación: 12.01.2009; b) Nombre de Dominio: cloudchile TLD.: cl, Asignación: 14/07/2009; c) Nombre de Dominio: cloudentel TLD.: com, Asignación: 09.12.2008; d) Nombre de Dominio: cloudentel TLD: cl, Asignación: 12.01.2009; e) Nombre de Dominio: entelcloud TLD: com, Asignación: 09.12.2008 y f) Nombre de Dominio: entelcloud TLD: cl, Asignación: 12.01.2009.

Agrega la improbable asignación del dominio a la contraria, provocaría una grave confusión en el mercado respecto a los servicios proporcionados por ENTEL CHILE a sus clientes, como también aprovecharse de alguna manera del prestigio, fama y notoriedad y posición en el mercado de su representada.

Considera que el elemento característico y esencial del nombre de dominio de autos es CLOUD y que el añadido "I" "360" no otorga identidad propia, por el contrario alude directamente al nombre de su representada y a las marcas notorias y famosas de ENTEL, con una identidad de rubros.

Estima que la notoriedad es un hecho público toda vez que la publicidad de ENTEL como los servicios que presta y productos que comercializa son de todos conocidas, y que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto el concepto ICLOUD360.CL no solamente se estructura en base a las marcas comerciales que identifican en el mercado a su mandante y sus productos y servicios, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., sino que además se utiliza una marca comercial CLOUD, debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión, que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente. Señala que esta igualdad de conceptos, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante. Invoca al respecto los números 14 y el número 22 del Reglamento de NIC CHILE.

Agrega luego que hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Reitera luego que si en la publicidad comenzara a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, se produciría una dilución marcaria, pues eventualmente podría ocurrir que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no correspondan a ella, generando un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos que ha registrado. Situación que considera injusta y contraria a derecho.

Sostiene que el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones.

Estima que si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en que terceros aprovechándose de la

inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en las marcas de mayor prestigio.
En cuanto al perjuicio a los consumidores y usuarios, sostiene 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, lo cual estima no sucedería si se asignara el dominio a la contraria. Asimismo, sostiene que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi de manera automática con su mandante EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Asimismo, que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones.
Agrega luego que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al de esa parte, y ni siquiera tiene la página activa sino lo único que hace es reenviarlo a otro nombre de dominio. Resume que esa parte está de buena fe, tiene interés legítimo, marcas comerciales, y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, elementos que perfilarían a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

5.- Que para acreditar su mejor derecho, esta parte rindió prueba documental, consistente en: a) Impresión de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca comercial CLOUD ENTEL, N° de registro 860688, de fojas 32; b) Impresión de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca comercial CLOUD ENTEL, N° de registro 860689, de fojas 33; Impresión de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca comercial ENTEL CLOUD, Registro N° 877212, de fojas 35; c) Impresión de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca comercial ENTEL CLOUD, Registro N° 860679, de fojas 37; d) Impresión de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca comercial ENTEL CLOUD, Registro N° 860680, de fojas 39; e) Impresión de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la solicitud de marca comercial E CLOUD COMPUTING, Registro N° 922199, de fojas 40; f) Impresión de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la solicitud de marca comercial E CLOUD COMPUTING, N° 922200, de fojas 41; g) Impresión de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la solicitud de marca comercial E CLOUD COMPUTING, N° 922201, de fojas 42; h) Impresión de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la solicitud de marca comercial ENTEL CLOUD COMPUTING, N° 922202, de fojas 43; i) Impresión de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la solicitud de marca comercial ENTEL CLOUD COMPUTING, N° 992203, de fojas 45; i) Impresión de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la solicitud de marca comercial ENTEL CLOUD COMPUTING, N° 992204, de fojas 46; j) Impresión de certificado emitido por sitio web de NIC Chile que acredita que Entel es titular del nombre de dominio cloudcomputing,cl de fojas 47; k) Impresión de certificado emitido por sitio web de NIC Chile que acredita que Entel es la titular del nombre de dominio cloudchile.cl, de fojas 48; l) Impresión de certificado emitido por sitio web de NIC Chile que acredita que Entel es la titular del nombre de dominio cloudentel.cl, de fojas 49; m) Impresión de certificado emitido por sitio web de NIC Chile que acredita que Entel es la titular del nombre de dominio entelcloud.cl; n) Impresión de la página web de su representada, de fojas 51 a 58, relativa a los servicios cloud que presta.

6.- Que a fojas 59 se dio traslado a la contraria, de la presentación del segundo solicitante, lo que le fue notificado a fojas 60.

7.- Que a fojas 61 se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía del primer solicitante y se abrió el plazo de observaciones a las pruebas, lo que fue notificado a las partes a fojas 62.

8.- Que a fojas 62 se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 63.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que no obstante haber sido legalmente emplazada, el primer solicitante no compareció en autos ni allegó antecedentes probatorios en pos de su mejor derecho respecto del nombre de dominio icloud360.cl, en disputa. Adicionalmente, esta parte no ha activado el dominio, por lo que no es posible realizar un análisis respecto de los usos que esta parte hará del mismo.

SEGUNDO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que, atendido el grado de complejidad que ha alcanzado la Red Internet, resultan esenciales para la localización de las personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual. Es en este sentido que en forma secundaria les asiste el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida" a consecuencia de su uso y de cara a los usuarios, pasando a constituirse en identificadores de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores para su actuación en la Red. De ahí que los agentes del mercado pretendan resguardar aquellos nombres de dominio que presentan similitudes con las marcas comerciales respecto de las cuales tienen derechos. Este mismo argumento es invocable para otros signos distintivos y o identificadores reconocidos por el derecho.

TERCERO: Que, atendidas las funcionalidades técnicas de la Red es imposible que subsistan dos inscripciones sobre dominios idénticos bajo un mismo TLD, por lo cual, ante inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado los principios en base a los cuales habrá de resolverse el conflicto y decidirse la consolidación del nombre de dominio en disputa, entre los cuales destaca el principio "first come, first served", aforismo técnico que recoge el tradicional aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure". Es más, en el caso de los nombres de dominio "el primero que llega es el único servido", salvo que concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que acrediten el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante.
Este principio requiere, para su aplicación, que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos.

CUARTO: Que en el caso de autos, la segunda solicitante basa su pretensión en su interés legítimo en el nombre de dominio, a partir de la titularidad marcaría de diversos registros marcarios y de nombres de dominio que contienen la expresión "cloud", además del uso efectivo de estas expresiones en sus actividades comerciales. Aducen al respecto que la asignación a la contraria le causaría perjuicios, derivados de una eventual dilución de estos signos. Asimismo, invoca la falta de interés de la contraria, por su no comparecencia en autos, no obstante haber sido emplazada de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento del ramo.

QUINTO: Que si bien la utilización del nombre de dominio inscrito no es un requisito para su mantención, no habiendo acreditado, la primera solicitante, ninguna vinculación de las cadenas de caracteres invocadas e inscritas, ni haber utilizado el nombre de dominio, pese a estar facultado para ello, sumado a la acreditación de un mejor derecho por parte del segundo solicitante, impide a esta árbitro arribar a la convección de que sea factible aplicar en el caso de autos el principio first come first served, debiendo en consecuencia asignarse el dominio al segundo solicitante, acogiendo los argumentos y pretensiones de su demanda arbitral.

SEXTO: Que en todo caso no podrá acogerse la solicitud de condena en costas, por cuanto no se han acreditado fundamentos que ameriten una resolución de dicha naturaleza.

Con lo considerado y teniendo además presente lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve:

Asígnese el nombre de dominio icloud360.cl al segundo solicitante EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., ya individualizada en autos.
Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile de acuerdo a lo fijado en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió

Lorena Donoso A.

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2011.09.22 12:14:11 -03'00'

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fcofriderichsen@hotmail.com; dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, registros@nameaction.com; mjarancibia@silva.cl; fallos@legal.nic.cl