Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

zonae.cl

En Santiago a 16 de Agosto de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio **zonae.cl** vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante Claudio Fabián López Díaz, domiciliado en Calama Nº 2146, Copiapó; y por la otra, Segundo Solicitante Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. rep por Silva & Cia (EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A), domiciliado en Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 24 de junio de 2013, se recibió en mi oficina Oficio Nº 18246, materia solicita arbitraje dominio zonae.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 26 de junio de 2013 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 9 de julio de 2013, a las 11:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 9 de julio de 2013, siendo las 11:15 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. rep por Silva & Cia (EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A), quienes confieren poder a don Juan Pablo Silva Dorado, Abogado, quien delega poder en doña María José Arancibia Obrador, abogado, para estos efectos ambos domiciliados en Hendaya 60, piso 4, Las Condes; y con la inasistencia del Primer Solicitante Claudio Fabián López Díaz; y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentación NIC. Llamadas las partes a conciliación, al contarse con la sola presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 17 de julio de 2013 y dentro del plazo de 5 días hábiles se presentaron argumentos de mejor derecho de parte del Segundo Solicitante Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. rep por Silva & Cia (EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A).

5. Que con fecha 18 de julio de 2013, se resuelve; a presentación del Segundo Solicitante**,** se resuelve**,** a lo principal: Téngase por presentada la solicitud de asignación de nombre de dominio; al Primer Otrosí: por acompañados documentos con citación; Segundo Otrosí: **T**éngase presente patrocinio y poder. Se deja constancia de que el Primer Solicitante no realizó presentación alguna. Que según punto Nº 3 Fijado en las normas del Procedimiento, "En caso de recibirse presentación de argumentos y pruebas de solo una de las partes, el árbitro podrá derechamente citar a oír sentencia", se cita a las partes a oír sentencia.

6. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

1. EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL S.A.), es una destacada

ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional.

2. Nace en 1964 ante la necesidad que vio el gobierno chileno de la época de tener una compañía de larga distancia, que mejorara la calidad de las telecomunicaciones en el país y construyera una red interurbana que reemplazara a la anterior, dañada gravemente por un terremoto. Coincidente con esta misión, Entel instaló redes de microondas en casi todo el territorio nacional y construyó en 1968, una estación satelital en Longovilo a 100 kilómetros al sur poniente de Santiago, la primera en Latinoamérica.

3. Después de su privatización obtiene una licencia para operar servicios nacionales de telefonía celular denominada Entel PCS y de línea fija denominada Entel Phone. Además, de contar con un servicio de Internet. Entel es una operadora chilena de telefonía celular, filial del Grupo Entel Chile.

4. Mi representado se ha preocupado de entregar a sus clientes diversos beneficios mediante la zona de puntos Entel, los clientes deben juntar puntos los cuales posteriormente son canjeados por bolsas de minutos, productos, descuentos entre otros beneficios. Este sistema se encuentra diseñado para crear fidelidad con los clientes.
5. Pues bien, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto ZONA ENTEL PCS y ZONA ENTEL WIFI, conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en informe se acompañan en el primer otrosí. Asimismo es destacable el registro como nombre de dominio de ZONAENTEL.CL
6. Mi representada EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. es la creadora, usuaria y quien ha posicionado el concepto de zona y es destacar que agregar la letra “E” no lo hace un nombre de dominio distintivo, muy por el contrario hace alusión a la primera letra de nuestra representada ENTEL cualquier usuario de nuestra representada podría pensar que se trata de un nuevo sitio donde se pueden canjear los puntos ZONA.
7. En este sentido, estimamos ante el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.
8. De esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa ZONA ENTEL PCS de mi representada porque, llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero
9. Por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
10. 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. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de nuestra representada.
11. En suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
12. P O R T A N T O, En consideración a los fundamentos de hecho expuestos, preceptos legales citados y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se solicita_en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestión ZONAE.CL, sea asignado a mi representada EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. con expresa condena en costas a la parte demandada.

7. Se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1.- Documentos que dan cuenta de la personería del representante del Segundo Solicitante para actuar en autos.

2.- Listado de las marcas que incluyen el concepto ZONA ENTEL del Segundo Solicitante.

3.- Listado de nombres de dominio que incluyen el concepto ZONA ENTEL del Segundo Solicitante.

4.- Impresión del sitio web del Segundo Solicitante.

8. Que por parte del Primer Solicitante no se recibió ningún tipo de argumentos para su mejor derecho.

VISTOS:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala 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, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio.

2. Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado zonae.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de marcas que incluyen el concepto "ZONA", como lo es "ZONA ENTEL PCS" y "ZONA ENTEL WIFI", registradas en Chile de acuerdo a la prueba rendida en autos, así como también los dominios zonaentel.cl, zonaentelwifi.cl, zonaentelwifi.com, zonaentelwifi.net, zonaentelwi-fi.cl, zonaentelwi-fi.com, zonaentelwi-fi.net, zonaentelpcs.cl

4. Que por otra parte, del Primer Solicitante no realizó presentación alguna en autos ni tampoco acreditó derecho alguno respecto del dominio en disputa.

5. Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho acreditado a través de registros marcarios, del cual goza el Segundo Solicitante en autos, en mérito de lo cual;

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio zonae.cl al Segundo Solicitante Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. rep por Silva & Cia (EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A).
A la petición de condena en costas no ha lugar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Maria Aliaga Ortiz, Rut: 14.163.702-9 y doña Katherine Francisca Vásquez Padilla, Rut 18.215.134-3, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ
RUT: 14.163.702-9

KATHERINE FRANCISCA VASQUEZ PADILLA
RUT: 18.215.134-3