SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
jovistar.cl

Santiago, viernes veintiséis de marzo de dos mil diez.-

Corríjase foliación de la resolución que citó a las partes a oír sentencia en el sentido que es la foja "74" y no "63".

VISTOS:

Con fecha siete de agosto de dos mil nueve, doña Johanna Del Pilar Rodríguez Olivares, con domicilio en Av. Rinconada 1861, Maipú, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "jovistar.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha trece de agosto de dos mil nueve la sociedad Telefónica Móviles Chile S.A., representada por Larraín Y Asociados, ambos domiciliados en Av. El Bosque 130, piso 12, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "jovistar.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 11641 de 26 de noviembre de 2009, se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre la asignación del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes, y no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 34 y 57, las partes durante esta etapa hicieron valer sus correspondientes derechos solicitando respectivamente se les asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

A fs. 60 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 68 y 71, las partes evacuaron el traslado conferido.

A fs. 73, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “jovistar.cl”.

A fojas 74, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha siete de agosto de dos mil diez, doña Johanna Del Pilar Rodríguez Olivares, solicitó la inscripción del nombre de dominio “jovistar.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha trece de agosto de dos mil nueve la sociedad Telefónica Móviles Chile S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “jovistar.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido

en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrieron ambas partes y no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte de la primera solicitante, doña Johanna Rodríguez Olivares, señala que es una trabajadora independiente que ejerce la profesión de “Instructora e Intérprete de Danza Espectáculo” y señala que con mucho esfuerzo habría concretado su sueño de tener su propia Academia de danza, la cual lleva por nombre “Jovistar”, nombre cuyo origen sería que desde pequeña la habrían llamado “Jovi”, como derivación de Johanna y “star” , porque brillaría como una estrella al bailar.

Agrega, que la academia “Jovistar” se habría iniciado el 30 de septiembre de 2008, que lleva un año de vida y que ha recibido reconocimientos de distintas personas, incluida la Alcaldía de Maipú, y de gente especialista en la materia de danza, dentro y fuera de Chile.

Expresa que como todo negocio, se vio en la necesidad de crear su propia página Web, comprando con fecha 14-8-2009 el dominio de autos “jovistar.cl” y que tendría activa la página www.jovistar.cl, donde se podría ver claramente el rubro de su negocio. Que gracias a la creación de esta página, su renta se habría visto incrementada en un 80%, por la inscripción de nuevos alumnos que han llegado a

través de su página, la que ha promocionado a través de distintos medios como pendones, chapitas, gorros etc., lo que ha costeado de sus ingresos de la academia.

Afirma que con respecto a la petición del segundo solicitante “Movistar”, siempre habría demostrado y explicado claramente que su rubro es completamente distinto al de dicha empresa y que en ningún momento, habría tratado de utilizar el nombre de la empresa “Movistar”, a su favor, ni al de su negocio.

Señala además, que con fecha 23 de octubre de 2009, en la audiencia de mediación ante Nic Chile, el abogado de “Movistar”, le habría manifestado que se podría llegar a algún acuerdo económico al cederle el dominio en conflicto. Con posterioridad a dicha audiencia, le habría contestado por correo electrónico, explicándole la situación de los rubros de las empresas y le habría solicitado una indemnización por la cesión del dominio en disputa a “Movistar” y que nunca habría recibido una respuesta.

Agrega que se encontraría en desventaja frente a la empresa “Movistar”, ya que no tendría los recursos económicos para pagar los honorarios de un abogado para que la represente en este caso, y que no ocurre lo mismo respecto de la segunda solicitante.

Que frente a la insistencia de “Movistar” de tener el nombre de dominio “Jovistar”, solicita una indemnización de seis millones de pesos, por todos los daños y perjuicios por entregar su dominio y que sería la más afectada en este caso, al tener que modificar toda la publicidad ya hecha y de la cual “Movistar” no hará uso y solicita en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: El segundo solicitante expresa en primer término que la asignación del nombre de dominio en disputa a la primera solicitante, perjudicaría ostensiblemente sus derechos, quien se desempeñaría en Chile en el rubro de la telefonía móvil y las telecomunicaciones. Expresa que poseería derechos

legítimos en relación al nombre en disputa “Jovistar” y que sería una empresa ampliamente conocida en nuestro país, por lo que la apropiación de cualquier signo que coincida o sea confusamente similar con sus marcas registradas, nombres de dominio, razón social y nombre comercial, constituiría una vulneración a sus derechos legítimamente adquiridos y un riesgo de confusión que afectará a los consumidores y demás usuarios.

Agrega, que habría iniciado sus actividades en Chile en el año 1990, ofreciendo desde entonces un servicio de reconocida calidad. Que detrás de su actual liderazgo, se encontraría un trabajo de décadas. Que desde su constitución habría venido realizando un continuo programa de inversiones, con desarrollo de innovaciones tecnológicas propias, que serían un hito en la tecnología de su actividad. Que información sobre la actividad que desempeña, puede obtenerse desde su sitio Web www.movistar.cl.

Afirma que junto con su matriz Telefónica S.A., sería titular en Chile de varios registros marcarios, entre los que menciona: registro 820.108, “Telefónica M Movistar”; registro 675.580, “Telefónica Movistar”; registros 712.534 y 793.340, “Movistar” y registro 825.620, “Club Movistar”.

Argumenta también, que sería titular de los nombres de dominio “movistar.cl”, “telefonicamovistar.cl”, “moviestar.cl”, “movilestar.cl”, “movístar.cl”, “movistargps.cl”, entre otros.

Que por lo anterior, se constataría que el caso de autos conllevaría un riesgo de confusión entre los consumidores, con el perjuicio inminente que le significaría.

A continuación cita antecedentes de derecho. Así el Convenio de parís, relativo a la protección del nombre comercial y al concepto de fama y notoriedad. También el art. 22 del Reglamento de Nic Chile, referido a las revocaciones, en virtud de la cual la primera solicitante estaría de mala fe.

Por último arguye, que la contraria, no poseería derechos que le otorguen

preferencia respecto del nombre de dominio en conflicto. Que no sería titular de una razón social que avale su uso. Que el principio de prioridad de la primera solicitante, no constituiría un derecho, y por lo mismo desaparecería una vez que se prueba un mejor derecho, puesto que su aplicación sólo se reduciría en casos en que las partes se encuentran en igualdad de condiciones.

Finalmente solicita tener por presentada demanda de asignación de nombre de dominio y que se le asigne el nombre de autos, con costas.

CUARTO: Que la primera solicitante al evacuar el traslado conferido, expresa porqué la contraria efectúa la inscripción de un dominio que ya tiene un usuario y porqué no pensó antes en inscribir todas las derivaciones que pudieran tener su nombre como Yovistar, nobistar, vovistar, llvistar etc. Y que si existieran personas que lo usan en beneficio propio, para sacarle dinero a las grandes empresas como la segunda solicitante, porqué Nic Chile permite que cualquier persona natural adquiera un nombre de dominio que puede más tarde tener un conflicto o permite que dos personas sean dueños y paguen por el mismo dominio.

Más adelante, cita el art. 22 de la Reglamentación de Nic Chile, y expresa que no perjudica a la contraria, ya que el rubro de aquélla sería la telefonía móvil y las comunicaciones y que su rubro sería enseñar la danza entre niños, jóvenes y adultos y que sería auténtica su intención de ofrecer un servicio enfocado exclusivamente a la danza y no a la telefonía móvil y las comunicaciones.

Agrega que no es efectivo que haya actuado de mala fe al solicitar el nombre “Jovistar.cl”, puesto que habría nacido en el año 1979 y que desde ese tiempo sus padres, hermanos y amigos, le habrían dicho “Jovi” y que según expresaría la contraria, el inicio de sus actividades fue desde el año 1990, por lo que su nombre y su apodo “jovi”, sería anterior a la aparición de “Movistar” en Chile.

Reitera que ha hecho gastos de publicidad en general para dar a conocer su academia de danza, y que nada tiene que ver con telefonía móvil y

telecomunicaciones.

Argumenta que sería injusto que la segunda solicitante, que poseería filiales a través de todo el país, vulnere sus derechos de ejercer su trabajo de enseñar danza en su academia.

Solicita por último que se rechace la solicitud de la contraria en torno a que sea condenada en costas, ya que el conflicto lo inicio la segunda solicitante. Que habría mostrado gran interés para que este conflicto se solucione, sin llegar a estas instancias y que al final élla sería la mas afectada si tuviera que modificar toda la publicidad hecha, de la cual la contraria no hará uso.

QUINTO: Que la segundo solicitante al evacuar el traslado de los planteamientos del primer solicitante, expresa que el hecho de que "Jovi" sea diminutivo del nombre de la primera solicitante Johanna, y que brilla al bailar como una estrella, no le darían un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa.

Agrega que no tiene un nombre comercial que proteger, ya que no sería una persona jurídica, sino que actúa como persona natural y que élla en cambio si tendría un nombre comercial, el cual sería "Movistar", el cual sería casi idéntico al dominio solicitado en autos.

Reitera que "jovistar", no sería un término genérico o de uso común o producto de la imaginación de la primera solicitante, que sería un término especial y poco común, que sería confusamente similar a su razón social, lo que traería aparejado error y confusión entre los consumidores.

Señala además, que según lo expresaría la contraria, le habría aumentado la clientela y que le habría solicitado por concepto de indemnización 25 millones de pesos y no 6 millones como señala en su escrito, lo que demostraría que lo que se pretendería con la solicitud de autos es obtener un beneficio económico a su costa.

Afirma que de otorgarse el nombre de dominio en disputa a la primera solicitante,

se producirá confusión entre los consumidores, ya que creerán que sus servicios provienen de Telefónica Móviles Chile S.A.

Arguye que el hecho que sean de distintos rubros los solicitantes de autos, no tendría mayor importancia, ya que en esta materia de nombres de dominio, no existe la clasificación propia de las marcas comerciales.

Agrega que los documentos acompañados por la primera solicitante, no tendrían mérito probatorio ninguno, ni sustentarían su pretensión.

SEXTO: Que la primera solicitante acompañó a los autos, sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Copia de iniciación de actividades presentada ante el Servicio de Impuestos Internos; 2) Comprobante de pago del dominio a Nic Chile; 3) Copia de formulario de pago de impuestos por IVA; 4) Correo enviado a representante de la segunda solicitante; 5) Fotocopias de diplomas, 6) Copias de fotografías y de publicidad; 7) Copia de boleta de academia de danza "Jovistar"; 8) Copias impresas de la página Web www.jovistar.cl; 9) Copia de la cédula de identidad de la primera solicitante.

SÉPTIMO: Que la segunda solicitante acompañó a los autos, sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Copias de registros de los nombres de dominio "movistar.cl", "telefonicamovistar.cl", "moviestar.cl", "movilestar.cl", "movístar.cl", "movistargps.cl", entre otros; 2) Copias de documentos obtenidos de la página Web del INAPI de los registros 820.108, "Telefónica M Movistar"; registro 675.580, "Telefónica Movistar"; registros 712.534 y 793.340, "Movistar" y registro 825.620, "Club Movistar"; 3) Solicitud de contrato de suministro; 4) Copia de boleta electrónica en la que aparece la razón social de Telefónica Móviles Chile S.A. y Movistar

OCTAVO: Que según consta en autos es primer solicitante doña Johanna Del Pilar Rodríguez Olivares, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho

sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

NOVENO: Que respecto de la documentación acompañada por el segundo solicitante respecto a registros de marcas comerciales, aparece como titular de las mismas la sociedad Telefónica S.A., la cual es distinta a la solicitante y tampoco consta en autos antecedentes legales que acrediten su relación con respecto a la solicitante Telefónica Móviles Chile S.A., por lo que dicha prueba será desestimada. Igualmente será desestimada la prueba referida a los nombres de dominio movistar.cl y telefonicamovistar.cl, por ser solicitudes de fecha posterior a la solicitud de la primera solicitante.

DÉCIMO: Que se desprende del resto de los antecedentes acompañados por el segundo solicitante, que su nombre comercial es Telefónica Móviles Chile S.A. y por ese es conocida, y que "Movistar", no es su nombre comercial, sino una de sus marcas. No obstante lo anterior, sus derechos se encuentran suficientemente resguardados respecto de dicha marca "movistar", y que ese es el "nombre" que le interesa proteger, ya que de lo contrario habría solicitado como nombre de dominio en su oportunidad, "jovistar".

De lo anterior se desprende, que los nombres de dominio y marcas comerciales respectivamente, que posee, son los que le interesan y no otros, de lo contrario habría solicitado con anterioridad el nombre de dominio en disputa.

DÉCIMOPRIMERO: Que respecto de la prueba rendida por el primer solicitante, consta que "Jovistar" es el nombre de una Academia de danza de la primera solicitante, con iniciación de actividades, de fecha 30 de septiembre de 2008, emisión de boletas, pago de impuestos, publicidad, que se han hecho inversiones y que se encuentra en funcionamiento.

DÉCIMOSEGUNDO: Que la semejanza alegada entre dichos nombres, debe ser desechado, ya que en esta materia no son aplicables las normas sobre propiedad industrial, por tener los nombres de dominios principios y un estatuto jurídico

propio. Que tampoco son aplicables en la especie, las disposiciones sobre revocación de nombres de dominio, por tratarse este un juicio sobre asignación de un nombre de dominio.

A mayor abundamiento existe una clara diferencia entre los giros que distingue cada solicitante, así la primera es para distinguir una academia de danzas y la segunda es una empresa de telecomunicaciones

DÉCIMOTERCERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante, mala fe del primer solicitante, ya que por el sólo hecho de pedir un precio por indemnización, por la venta de un dominio actualmente en uso, con infraestructura, inversiones y que corresponde a una actividad constituida conforme a la ley y mas aún para un rubro diferente, o pedir un nombre de dominio similar a una marca comercial, no constituye fundamento alguno para configurarla.

DECIMOCUARTO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “jovistar.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar de la primera solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “jovistar.cl” al primer solicitante esto es a doña Johanna Del Pilar Rodríguez Olivares.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “jovistar.cl” del segundo

solicitante la sociedad Telefónica Móviles Chile S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 63 - 2009.