Santiago, 30 de octubre de dos mil ocho.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "**movilchile.cl**", siendo partes don CARLOS MANUEL GONZÁLEZ LAGOS, domiciliado en San Martín 02611, Temuco, Temuco y TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., domiciliada en Av. El Bosque 90 piso 13, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El Primer Solicitante compareció personalmente y por el Segundo Solicitante compareció doña Paz Marambio. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante hizo su presentación y acompañó documentos.

SEXTO: Que, los argumentos expuestos por el Segundo Solicitante son los siguientes:

a) Con fecha 14 de marzo de 2008 don Carlos Manuel González Lagos solicitó el nombre de dominio de **movilchile.cl** y con fecha 01 de abril del mismo año su representada solicitó el mismo nombre de dominio, el que actualmente está inhabilitado.
b) La solicitud perjudica los derechos de su representada, quien se desempeña en los rubros de telefonía móvil y telecomunicaciones.
c) Su representada tiene derechos legítimos en el nombre de dominio y es ampliamente conocida en el país, por lo que la apropiación de un signo que coincida o sea confusamente similar con

sus marcas, nombres de dominio y nombre comercial vulnera sus derechos y genera un riesgo de confusión en los consumidores.

d) Su representada inició sus actividades en 1990, ofreciendo un servicio de calidad reconocida, a la vanguardia en telecomunicaciones, incluso en Sudamérica.

e) El liderazgo de Telefónica Móviles Chile es fruto de un trabajo de décadas, con un continuo plan de inversiones e innovaciones tecnológicas, que se puede ver en su sitio web movistar.cl.

f) Por lo anterior estamos ante una empresa famosa en Chile, resultando evidente el perjuicio que la solicitud de autos le genera.

g) Su representada es titular de varios registros de marcas que contienen la expresión "movi" o "movil".

h) También consta de los documentos que acompaña que es titular de nombres de dominio como "chilemoviles.cl" y "computación-movil.cl" entre otros.

i) De los antecedentes señalados aparece el riesgo de confusión en los consumidores que creerán estar frente a un servicio prestado por su representada.

j) El art. 8 del Convenio de París señala que un nombre comercial será protegido en todos los países, forme o no parte de una marca.

k) En la obra "Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes" se señala que el nombre comercial es la denominación por la que una persona jurídica da a conocer su actividad comercial. Como se acreditó documentalmente, la razón social de "Telefónica Móviles Chile S.A." y dicho nombre comercial está protegido por registros de propiedad industrial.

l) El uso de un nombre de dominio confusamente similar es un acto de competencia desleal, reprobado por el Convenio de París, por cuanto éste prohibe los actos que crean confusión respecto de los productos o actividades comerciales de un competidor.

m) Una marca notoria es aquella que es ampliamente conocida por el grupo de consumidores que pertenecen al mercado al que va dirigida. El Convenio de París prohíbe el uso de una marca que constituya reproducción o imitación susceptible de crear confusión.

n) La expresión movilchile no es un término genérico, de uso común, sino un término especial y poco común confusamente similar a la razón social de su representada, lo que producirá error y confusión en los consumidores, que erróneamente derivarán en el sitio web de la contraria.

o) EL art. 22 del Reglamento de NIC Chile establece las condiciones que hacen que una inscripción de nombre de dominio sea abusiva.

p) El nombre de dominio solicitado es idéntico a la marca y nombre con que es conocida su representada, lo que dada su fama es altamente probable que el Primer Solicitante lo supiera.

q) Por otra parte, el Primer Solicitante no posee derechos que le otorguen preferencia, salvo la titularidad de la marca. No es titular de una razón social que avale el uso del dominio, ni siquiera

dominios relacionados. Sólo podría hacerse valer del principio "first come, first served", el que desaparece cuando alguien acredita un mejor derecho.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de registros de nombres de dominios tales como "chilemoviles.cl", "computación-movil.cl" y "emocionmovil.cl" entre otros.
2. Boleta electrónica de su representada que da cuenta de su razón social.
3. Formulario tipo de solicitud de contrato de suministro de servicio telefónico, donde consta la razón social de su representada.
4. Modelo de contrato de compraventa de equipos telefónicos móviles en que consta la razón social de su representada.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal dio traslado al Primer Solicitante de la presentación realizada y tuvo por acompañados los documentos presentados.

OCTAVO: Que, el Primer Solicitante evacuó el traslado respectivo señalando que:

a) Con fecha 23 de octubre del año 2003 formó la sociedad "Asesoría, Capacitación, Proyectos y Servicios y Compañía Limitada", cuyo nombre de fantasía es "**CONSULTORA MOVILCHILE.CL**", siendo él su socio principal y representante legal.
b) Ese mismo día solicitó el registro del dominio **movilchile.cl**, el que le fue otorgado y levantó en él la página web de la empresa, la que estuvo en funcionamiento hasta el vencimiento del registro.
c) El 14 de marzo de 2008 volvió a solicitar el dominio.
d) El 1 de abril de 2008 el demandante, por primera vez, solicitó el registro del dominio el que estuvo libre por un tiempo mayor a su segunda solicitud, lo que hace suponer que no tenía interés en él.
e) El registro del nombre de dominio **movilchile.cl** en nada afecta los derechos de la demandante, pues ninguno de ellos termina con dicha frase y los consumidores no pensarán que los servicios prestados por "**Consultora Movilchile.cl**" están asociados a su empresa.
f) EL art. 22 del Reglamento de NIC Chile señala las causales que hacen que la inscripción de un nombre de dominio sea abusiva o realizada de mala fe y enumera circunstancias que evidencian la mala fe.

g) En el caso de autos no se da ninguna de dichas causales pues con los documentos que se acompañan se demuestra que su pretensión tiene derechos anteriores y está lejos de intentar dañar a la demandante.

El primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de primer registro del dominio **movilchile.cl**, de 27 de octubre de 2003.
2. Copia de correo electrónico de "hostmasternic.cl" de 27 de octubre de 2005 informando de proceso de renovación del dominio.
3. Copias de partes de la escritura pública de constitución de la sociedad cuyo nombre de fantasía es **CONSULTORA MOVILCHILE.CL**
4. Copia de certificado de vigencia de la referida sociedad.
5. Copia de factura de la dicha sociedad cuyo nombre de fantasía es CONSULTORA MOVILCHILE.CL
6. Copia de factura de la Universidad de Chile de 24 de marzo de 2008 a nombre de Carlos Manuel González Lagos.
7. Copia de folleto convocatoria a seminario de Consultora Movilchile.cl.

NOVENO: Que, se tuvo por evacuado el traslado conferido y por acompañados los documentos con citación.

DÉCIMO: Que, El Segundo Solicitante impugnó los documentos acompañados por el Primer Solicitante, fundado en las siguientes razones:

a) Los documentos acompañados en las letras a), b), d), e), y g) son copias simples de documento privado que carecen de autenticidad y fuerza probatoria.
b) En relación a las letras a), b), d) y f), supuestamente emanarían de un tercero ajeno al juicio, quien no ha reconocido el documento ni ratificado su contenido.
c) La letra c), es copia simple no otorgada por funcionario competente y es copia incompleta, por lo que no hace fe de su contenido ni fecha.
d) La copia de factura de la sociedad es una prueba precaria por ser copia simple, de uso interno y emanar de la misma parte.
e) Conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil los documentos acompañados no hacen fe en cuanto a emanar de la parte que los invoca ni en cuanto a su fecha de otorgamiento. Por ser copias simples no se puede saber si son o no un documento íntegro.
f) La copia simple de un documento privado emanado de un tercero ajeno al juicio que no lo ha reconocido como suyo no tiene valor probatorio.

g) Tampoco pueden ser considerados instrumentos públicos de acuerdo con el art. 342 del Código de Procedimiento Civil.

Así también, el Segundo Solicitante solicitó a este Tribunal Arbitral tener presente, en relación con la presentación del Primer Solicitante que:

a) La demandada se limita a transcribir el art. 22 del Reglamento de NIC Chile.
b) No es relevante que en su oportunidad haya obtenido el nombre de dominio movilchile.cl, ya que al no renovarlo perdió su derecho sobre él.
c) El principio "first come, first served" es un principio, no un derecho.
d) El nombre de dominio solicitado es idéntico a la marca y se asocia a la razón social con que es conocida su representada, por lo que el primer solicitante debió saberlo, considerando la data y fama de dicha empresa.
e) La misma contraparte reconoce que su inscripción es abusiva y ha sido realizada de mala fe al citar las causales del art. 22 del Reglamento de NIC Chile, pues en ellas se detallan las circunstancias que permiten evidenciar la mala fe.
f) La contraria no impugnó ninguno de los documentos presentados por esta parte, por lo que reconoce su veracidad.

UNDÉCIMO: Que, este tribunal ordenó como medida para mejor resolver la búsqueda en Google para Chile de la expresión "movilchile".

DUODÉCIMO: Que, el Segundo Solicitante solicitó ampliar la medida para mejor resolver ordenada a la búsqueda de la expresión "Movil Chile", a lo que se accedió.

DECIMOTERCERO: Que, habiéndose realizado las diligencias ordenadas como medidas para mejor resolver y, atendido el estado de la causa, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

DECIMOCUARTO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DECIMOQUINTO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos y argumentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

DECIMOSEXTO: Que, siendo efectivo que don CARLOS MANUEL GONZÁLEZ LAGOS fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DECIMOSÉPTIMO: Que, si bien el Segundo Solicitante ha objetado la fuerza probatoria de los documentos acompañados por el Primer Solicitante, este tribunal no estima necesario entrar en dicho análisis, toda vez que ha sido suficiente acreditación del interés del Primer Solicitante en el nombre de dominio **movilchile.cl**, la verificación hecha a través de la página web de NIC Chile de que éste fue titular del mismo entre los años 2003 y 2007; así como la búsqueda realizada en Google para Chile de la expresión "movilchile", donde se constata que la empresa del Primer Solicitante, cuyo nombre de fantasía es **Consultora Movilchile.cl**, fue inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, y se puede constatar que en diversos sitios web, tales como munipangui.cl, de la I. Municipalidad de Panguipulli y todo.cl, se ha hecho referencia a la dicha empresa consultora relacionada a don Carlos González Lagos, lo que acredita su presencia en la web y el interés del Primer Solicitante en el nombre de dominio **movilchile.cl.**

DECIMOCTAVO: Que, a través de los argumentos presentados por el Primer Solicitante y de la revisión de los antecedentes referidos en la cláusula precedente, queda suficientemente acreditado que el Primer Solicitante ha solicitado el nombre de dominio **movilchile.cl** a fin de dar distinción en la web a la actividad que realiza.

DECIMONOVENO: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada, que es titular de diversos nombres de dominio conformados por las expresiones "movi" y "movil". Así también su razón social "Telefónica Móviles Chile S.A." contiene las expresiones "Móviles" y "Chile". De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es

obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los consumidores.

VIGESIMO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, sin perjuicio de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

VIGESIMOPRIMERO: Que, si bien es cierto que ha sido probado en autos el interés del Segundo Solicitante en proteger sus signos distintivos por la vía de la inscripción de nombres de dominio que contienen las expresiones "movi" y "movil", dicho interés no será decisivo en la apreciación de los intereses que mediante esta sentencia se tutelarán, como se justificará.

VIGESIMOSEGUNDO: Que, en efecto, la prudencia y sana crítica indican a este Tribunal Arbitral que asignar el nombre de dominio **movilchile.cl** al Segundo Solicitante importaría reconocer un grado de relacionamiento relevante a dicha empresa respecto de las expresiones "movil" y "chile", cuestión que no resulta atendible considerando, primeramente, que dichas expresiones son genéricas y, en seguida, teniendo presente que en el mercado pueden coexistir distintos agentes que se identifiquen con expresiones que deriven o contengan los signos "movil" y "chile" particularmente cuando se trata de giros de negocio diversos, como es el caso que nos ocupa, toda vez que el Primer Solicitante ofrece servicios de capacitación, los que no guardan relación alguna con el giro del Segundo Solicitante, cuales son las telecomunicaciones.

VIGESIMOTERCERO: Así también, a juicio de este tribunal la expresión "**movilchile**" está lejos de ser similar a la razón social del Segundo Solicitante al punto de poder generar confusión en los consumidores. Lo anterior, como ya señaláramos, menos aún si se considera que las partes se desempeñan en giros diversos y no relacionados entre sí.

Sobre este punto cabe mencionar que, si bien es cierto que de la búsqueda de la expresión "Movil Chile" en Google para Chile aparece una referencia a la página web del Segundo Solicitante: "movistar.cl", también es cierto que i) dicha búsqueda también arroja referencias a diversas páginas web, tales como "entelpcs.cl", "mdchile.cl" e "ifmsa.cl" y; ii) de la búsqueda de la expresión "**movilchile"** en Google para Chile aparecieron las ya mencionadas menciones a la empresa consultora del Primer Solicitante.

VIGESIMOCUARTO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos de TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., el hecho de que el Primer Solicitante detente el nombre de dominio en disputa, toda vez que, como ya señaláramos i) no existe un grado de similitud entre dicho nombre de dominio y la razón social del Segundo Solicitante que pudiera inducir a error o confusión a los consumidores y ii) lo anterior menos aún si se considera que ambas empresas se desempeñan en giros diversos y no relacionados entre sí.

VIGESIMOQUINTO: Que, en contraste con lo anterior, el primer Solicitante sí ha utilizado para fines comerciales el sitio en disputa, "**movilchile.cl**" lo que además de acreditar un interés legítimo, acredita que se produciría un perjuicio a dicha parte y a los consumidores de ser otorgado al Segundo Solicitante.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio "movilchile.cl" al Primer Solicitante, don CARLOS MANUEL GONZÁLEZ LAGOS, domiciliado en San Martín 02611, Temuco, Temuco.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol Nº 42-2008

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y doña Carolina Henríquez Mandiola.