Santiago, veinticuatro de septiembre del año dos mil nueve

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 6 y 7 de autos, por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en litigio de asignación del nombre de dominio “movitar.cl”.

I.- Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 4 de agosto de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “movitar.cl”, surgido entre Informática y Publicidad Limitada, contacto administrativo “Iplan Ltda.”, domiciliada en calle La Concepción Nº 165, oficina 508, comuna de Providencia, Santiago y Telefónica Móviles Chile S.A., domiciliada en Av. El Bosque Sur Nº 90, Piso 13, Las Condes, Santiago, quien comparece representada por su abogado don Pablo Ruiz-Tagle Vial, domiciliado en Av. El Bosque Sur Nº 130, Piso 12, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 6 de agosto de 2009, el suscrito aceptó el cargo de juez árbitro arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 17 de agosto de 2009, a las 18.00 horas, con la asistencia del Abogado don Sebastián Prieto Damm, quien compareció en representación de Telefónica Móviles Chile S.A., y en rebeldía de Informática y Publicidad Limitada, en la que se establecieron las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 6 y 7 de autos.

Que las partes en litigio en la presente causa Informática y Publicidad Limitada, primer solicitante del nombre de dominio “movitar.cl” y Telefónica Móviles Chile S.A. , segundo solicitante y demandante de autos.

Que la parte demandante Telefónica Móviles Chile S.A., citó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho en su escrito de demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “movitar.cl” a Informática y Publicidad Limitada:

A) Antecedentes de hecho:

1.- Señala que con fecha 24 de abril de 2009, Departamento de Informática (Informática y Publicidad Limitada) solicitó el registro del nombre de dominio “movitar.cl” y que con fecha 27 de abril de 2009, y que Telefónica Móviles Chile S.A., solicitó el mismo nombre de dominio, produciéndose el conflicto de oposición de autos.

Afirma que la solicitud de la parte contraria perjudica los derechos de la parte oponente, que se desempeña en el país en el rubro de la telefonía móvil y las telecomunicaciones, actividad en la que es conocida ampliamente, 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 constituye una vulneración de sus derechos legítimamente adquirido y en riesgo reconfusión que afectará a los consumidores y demás usuarios.

Que la demandante inició sus actividades den Chile en la década de 1990, ofreciendo un servicio de reconocida calidad, a la vanguardia de las telecomunicaciones, lo que le ha significado ser una empresa famosa y reconocida por los consumidores, por lo que la solicitud presentada por la demandada le causa perjuicio.

Que Telefónica Móviles Chile S.A. y su matriz Telefónica S.A., son titulares en Chile de varios registros de marcas entre las que cita Telefónica M Movistar (Registro 820.108), Telefónica Movistar (Registro 675.580), “Movistar” (Registro 712.534 y 793.340) y Club Movsitar (Registro 825.620) y de los nombres de dominio movistar.cl, telefonica-moviles.cl, telefonicamovistar.cl, moviblog.cl, moviestar.cl, movilestar.cl, movilgames.cl, movilimage.cl, movilmusic.cl, movilsonngs.cl, movístar.cl, museomovil.cl, movistargps.cl, entre otros, y que en mérito a estos antecedentes, se puede constatar que el caso de autos conlleva un riesgo de confusión entre los consumidores, quienes pensarán naturalmente que los servicos prestados por la parte contraria provienen de la parte demandante, con el consiguiente perjuicio.

B) Fundamentos de derecho invocados por la parte demandante:

1.- Señala la demandante que el artículo 8º del Convenio de Paris, señala: "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de deposito o registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio*". Que la razón de la parte demandante es "Telefónica Móviles Chile S.A.", "Movistar", y dicho nombre comercial ha quedado protegido, adicionalmente, por los registros de propiedad industrial de que es titular.

Que el uso de un nombre de dominio que es confusamente similar, por no decir idéntico, a la razón social de la demandante, constituye además, un acto de competencia desleal que también se contempla en el artículo 10 bis del Convenio de Paris. "*2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

Que los actos capaces de crear confusión en Internet, quedan comprendidos dentro de la competencia desleal y por lo tanto deben ser prohibidos por ls autoridades competentes.

2.- Registros Marcarios, fama y Notoriedad: Señala el demandante que la marca comercial notoria corresponde a aquella que es ampliamente conocida por el grupo de consumidores que pertenecen al mercado al que va dirigida dicha marca y que el artículo 6 bis del Convenio de Paris, señala que los países de la unión están obligados a "Prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

Que en virtud del artículo 6 bis citado, la protección de que goza una marca famosa y notoria trasciende las barreras del derecho de marcas, quedando su

reproducción prohibida en cualquier ámbito.

Que la expresión “movitar” no corresponde a un término genérico, de uso común o que pueda ser producto de la simple imaginación del primer solicitante. Que se trata de un termino especial y poco común, que es confusamente similar a la razón social de la parte demandante y que sin duda traerá aparejada error y confusión entre los consumidores, ya que podrían llegar a él usuarios de Internet, creyentes en forma errónea que se trata de la parte demandante.

3.- Derecho preferente de Telefónica Móviles Chile S.A.: Cita también la actora el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, que establece las condiciones de una inscripción abusiva y que señala: “*Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: A. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. B. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y C. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe*”.

Que el nombre de dominio solicitado es idéntico a la marca y el nombre con que es conocida la demandante, y que el demandado ha actuado con manifiesta mala fe, ya que se limitó a quitar la letra “S” en el nombre pedido “movitar”, con una clara intención de desviar a los usuarios de Movistar, y que en el sitio Web publicita actualmente servicos sexuales, ofreciendo “los celulares de las shorts mas hot”, lo que perjudica gravemente los intereses de la demandante, ya que será asociada a la oferta de servicos contrarios a la moral y buenas costumbres.

Concluye solicitando la parte demandante que se tenga por interpuesta demanda de asignación del nombre de dominio “movitar.cl” y que se asigne éste nombre a Telefónica Móviles Chile S.a., con expresa condena en costas.

Como medios de prueba la actora acompañó a su escrito de demanda los siguientes documentos: 1.- Copias de registros de los nombres de dominio “movistar.cl”, “telefonicamoviles.cl”, entre otras; 2.- Copia obtenida de INAPI que acreditan los registros de las marcas Telefónica M Movistar, Telefónica Movistar, Movistar y Club Movistar; 3.- copia de las solicitudes de registro de los nombres de dominio “lacegunda.cl”, latersera.cl, ; 4.- Impresión de pantalla de las páginas Web www.movitar.cl, www.lacegunda.cl, www.latersera.cl, 5.- copia impresiones de página Web de Movistar, entre otros.

Que con fecha 27 de agosto de 2009 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio “movitar.cl” de Telefónica Móviles Chile S.A., y confirió traslado al demandado Informática y Publicidad Limitada, por el termino de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados a la demanda, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada no evacuo el trámite de contestación de demanda, razón por la cual el Tribunal con fecha 16 de septiembre de 2008, tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada y citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

II.- Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la materia controvertida que debe resolverse en el caso sub judice, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio CL “movitar.cl”, esto es, sí a Informática y Publicidad Limitada, primer solicitante, o a Telefónica Móviles Chile S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

Segundo: Que la parte demandante con el objeto de fundamentar y acreditar el mejor derecho invocado en la demanda, en cuanto a que se le asigne el nombre de dominio en disputa, ha citado y acreditado en el proceso que su sociedad matriz Telefónica S.A., es titular de las marcas comerciales Telefónica Movistar (Registro 675.580), “Movistar” (Registro 712.534 y 793.340) y Club

Movistar (Registro 825.620) y que Telefónica Móvil Chile S.A. es titular de los nombres de dominio movistar.cl, telefonica-moviles.cl, telefonicamovistar.cl, moviblog.cl, moviestar.cl, movilestar.cl, movilgames.cl, movilimage.cl, movilmusic.cl, movilsonngs.cl, movístar.cl, museomovil.cl, movistargps.cl, entre otros.

Tercero: Que la parte demandante ha probado en el proceso mediante prueba documental que también es conocida por la expresión “MOVISTAR”, la que utiliza como nombre comercial en los servicos de telefonía que ofrece en Chile desde la década de 1990, siendo tanto su nombre comercial, como las marcas comerciales citadas, famosas y notorias, en el mercado de los servicios de telefonía móvil o de teléfonos celulares.

Cuarto: Que efectivamente como señala la parte demandante la demandada Informática y Publicidad Limitada, en su solicitud de nombre de dominio “movitar.cl”, se limitó a suprimir la letra “S” de la expresión “MOVISTAR”, por lo que de asignarse el dominio al primer solicitante se producirán toda clase de confusiones u errores en los usuarios de la red de Internet, y particularmente en los clientes y usuarios de Telefónica Móviles Chile S.A., mayoritariamente conocida en el mercado por su nombre comercial “MOVISTAR”, quienes pueden pensar que se trata de un nombre de dominio de la demandante y encontrarán a un tercero que ofrece otra clase de servicos, lo que implica una pérdida de identidad del nombre comercial de la actora, con los consiguientes perjuicios para ella.

Quinto: Que asimismo cabe considerar que el primer solicitante tiene activo en Internet un sitio Web denominado “movitar.cl”, en el que se publicitan servicios sexuales mediante fotografías y teléfonos celulares de contacto, operando como un intermediario en dicho mercado, según se pudo establecer de la prueba documental acompañada al proceso, particularmente de la copia impresa del referido sitio Web, de manera tal que el nombre de dominio en diputa presenta una similitud con el nombre, marcas comerciales y nombres de dominio vinculados a la actora “MOVISTAR”, por lo que de asignarse el dominio en litigio al primer solicitante se producirá confusión en los usuarios de Internet y especialmente en los clientes de “MOVISTAR”, lo que no se condice con los principios mas fundamentales de la protección a la propiedad industrial

y nombre comercial de la parte demandante.

III.- Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, se resuelve conforme a los principios de prudencia y equidad y de mejor derecho, acoger la demanda de oposición interpuesta por Telefónica Móviles Chile S.A., también denominada comercialmente “MOVISTAR”, de fojas 39 y siguientes, en contra de Informática y Publicidad Limitada, y se asigna el nombre de dominio “movitar.cl” a la parte demandante Telefónica Móviles Chile S.A., también “MOVISTAR”, Rut 87.845.500-2, con condena en costas.

En materia de costas del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo