TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : telefonicachilena.cl
Rol No. : 168-2008
OFICIO NIC : OF09375

En Santiago, a 7 de Noviembre de 2008

Que don Edmundo Luarte Roa (EDMUNDO VALENTINO LUARTE ROA), a su vez contacto administrativo, con domicilio en Santa María 715, Puerto Montt, Puerto Montt, solicitó con fecha 29 de Abril de 2008, el nombre del dominio "**telefonicachilena.cl**" y a su vez, CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A., representada por Alessandri & Compañía Ltda., cuyo contacto administrativo es doña Alejandra Espinoza, todos domiciliados para estos efectos en El Regidor 66, piso 10, Las Condes, Santiago, solicitaron con fecha 23 de Mayo de 2008, el mismo nombre de dominio "**telefonicachilena.cl**";
Que mediante Oficio OF 09375 de NIC Chile, de fecha 06 de Agosto de 2008, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio "**telefonicachilena.cl**";
Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución de fecha 07 de Agosto de 2008, a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento a celebrarse el día 21 de Agosto de 2008, a las 10:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile;
Que con fecha 21 de agosto de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Francisco Villegas Athens, en representación del primer solicitante, don Edmundo Valentino Luarte Roa y de doña Carla Pacheco Morales, en representación del segundo solicitante, Cía. de Telecomunicaciones de Chile S.A.;
Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8, Inciso 4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediación y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fijó el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó Acta, dándose por notificada personalmente a las partes;
Que en la misma fecha comparece por escrito doña Carla Pacheco Morales, abogada, en representación de la Cía. de Telecomunicaciones de Chile S.A. y en lo principal solicita tener presente que asume patrocinio y poder y al otrosí acompaña documentos con citación, consistentes en: 1. Copia simple de poder otorgado por Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A.; 2. Copia simple de la delegación de poderes especiales en virtud de los cuales actúa en autos; 3. Copia simple de su patente municipal de abogado, al día; A lo que este tribunal proveyó: A lo principal: téngase presente; Al Otrosí: Por acompañados documentos, con citación, consistentes en: 1. Fotocopia simple de Poder conferido por don Jacinto Díaz Sánchez en representación de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., a los abogados Arturo Alessandri B. y/o Walter Siebel J. y/o Gonzalo Reyes V. y/o Roberto Guijón K. y/o Mario Silva M.

y/o Raúl Toro A. y/o Arturo Alessandri C. y/o Rodrigo Velasco S., en fecha 09 de febrero de 1996 ante Notario Público Suplente, don Ismael Ibarra Léniz, Suplente del titular don Mario Baros González; 2. Fotocopia simple de Repertorio N°4.618/07, de fecha 31 de agosto de 2007, ante Notario Público don Sebastián Aninat Salas, Suplente del Titular de la Undécima Notaría de Santiago, don Alvaro Bianchi Rosas mediante el cual se delega poderes especiales de Alessandri & Compañía Limitada y Otros a doña Carla Patricia Pacheco Morales, entre otros abogados; 3. fotocopia simple de patente profesional al día de la abogada Carla Patricia Pacheco Morales, de la I. Municipalidad de Las Condes;
Que en igual fecha, don Edmundo Valentino Luarte Roa acompaña documento, con citación, consistente en fotocopia simple de fax de fecha 20 de agosto 2008, que informa poder conferido a don Francisco Villegas Athens, para que lo represente en autos, suscrito misma fecha ante Notario Público de la 4° Notaría de Puerto Montt; A lo cual este tribunal arbitral proveyó: Por acompañado documento, con citación;
Que con fecha 10 de septiembre de 2008 comparece por escrito doña Carla P. Pacheco Morales, en representación del segundo solicitante, Cía. de Telecomunicaciones de Chile S.A., y en lo principal solicita que se asigne el nombre de dominio **telefonicachilena.cl** a su mandante, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que fundamentan y dan respaldo legal a la asignación definitiva del nombre de dominio, en consideración a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en .CL, a saber: Que un nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red, y constituye una verdadera dirección electrónica mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada organización, empresa o persona; Que efectivamente los cibernautas pretenden encontrar a quien ha utilizado esa expresión, siendo identificado por los consumidores, ya sea por la titularidad de derechos marcarios, uso, razón social, nombres de fantasía, u otras razones; Que la mandante es conocida como Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., como Telefónica CTC Chile y/o simplemente como Telefónica Chile, su nombre de fantasía; Que es la principal empresa de comunicaciones en Chile y matriz de un conjunto de empresas que brindan servicios de telefonía, banda ancha, larga distancia, seguridad, televisión de pago, entre otros; Que en 1880, en Valparaíso, comienza a operar la Compañía de Teléfonos Edison, siendo ésta, más otras que la sucedieron, las que dieron origen a la mandante; Que la representada se constituyó como sociedad anónima en 1930 y sus estatutos fueron aprobados mediante Decreto Supremo N°599 del Ministerio de Hacienda, el 23 de enero de 1931; Que en 1971 fue intervenida por el Estado de Chile, privatizándose en un proceso de oferta pública en 1988 cuando la Sociedad Bond Corporation adquiere inicialmente el 30%, y después un 50%; En 1990, es adquirida por la Telefónica Internacional, pero sólo en 1999 pasa a denominarse Telefónica CTC Chile; Que la mandante ha hecho un profuso uso de su nombre de fantasía, Telefónica Chile, y como tal es conocida por el público general, por lo que dicho vocablo es

público y notorio; Que así es identificada y dicho nombre de fantasía es prácticamente idéntico al nombre de dominio disputado en autos; Que de hecho, Telefónica Chile está íntegramente contenido en el dominio **telefonicachilena.cl**, al cual se le ha agregado sólo las letras N y A, siendo las semejanzas, además de gráficas y fonéticas, también semánticas; Que esto puede ser determinante dado que los cibernautas suelen cometer errores de tipeo y existe una alta probabilidad que los consumidores que buscan los servicios y productos de la representada, arriben al sitio de un competidor; Que la mandante tiene marcas comerciales registradas en Chile que contienen la expresión telefónica en su denominación, tales como: DUO LIGHT DE TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°762.471 en clase 38; DUO PLUS DE TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°762.470 en clase 38; HOMBRE DE MUNDO 188 TELEFONICA MUNDO, Registro N°615.858 en clases 35 y 38; TELEFONICADTE, Registro N°692.023 en clase 38; TRIO LIGTH DE TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°780.006 en clase 38; TRIO PLUS DE TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°780.007 en clase 38; DIVISION GENTE DE NEGOCIOS TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°755.410 en clase 16; DIVISION GENTE DE NEGOCIOS TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°756.436 en clase 35; DIVISION GENTE DE NEGOCIOS TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°755.409 en clase 38; Que en virtud de lo anterior, es evidente que la mandante posee derechos sobre marcas comerciales que contienen la expresión TELEFONICA y que la clase 38 del clasificador de Niza precisamente protege los servicios de telecomunicaciones a los que alude dicho vocablo; Que además la representada es titular de nombres de dominio que también contienen dicha expresión, tales como: telefonicachile.cl; telefonica-chile.cl; telefonicaip.cl; iptelefonica.cl; adsltelefonica.cl; bandanchatelefonica.cl; ctctelefonica.cl; duotelefonica.cl; fundaciontelefonica.cl; fundaciontelefonicachile.cl; internetelefonica.cl; telefonica-chat.cl; telefonica-ctc-chile.cl; telefonica-ctcchile.cl; telefonica-internet.cl; telefonicabandaancha.cl; telefonicabandancha.cl; telefonicacable.cl; telefonicachat.cl; telefonicachiletelevision.cl; telefonicachiletelevisiondigital.cl; telefonicachiletelevisionsatelital.cl; triotelefonica.cl; tvdigitaltelefonica.cl; Que entre ellos, los nombres de dominio: telefonicachile.cl y telefonica-chile.cl son prácticamente idénticos al nombre disputado en autos **telefonicachilena.cl**; Que en este contexto no cabe duda que los consumidores esperarán encontrar, en dicho sitio web, información acerca de los productos y servicios de la mandante y no de otra persona o empresa; Que precisamente el primer solicitante, señor Edmundo Luarte Roa, pretende publicitar y comercializar servicios de telefonía y, por tanto, es competidor directo de la representada; Que entre los fundamentos de derecho, esta parte plantea que la mandante posee derechos sobre marcas comerciales que incluyen la locución telefónica, por tanto tiene protección constitucional del N°24 del artículo 19 de la Constitución, y en conformidad a la ley, gozará del derecho exclusivo y excluyente para: utilizar, comercializar, ceder o transferir, a cualquier título, el objeto de protección y el derecho conferido; Que del mismo artículo 19,

N°25 inciso 3°, se garantiza a todas las personas: "*...la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.*", o sea, que la mandante tiene pleno derecho a identificarse a sí misma, sus productos y servicios y a ser reconocida -por los consumidores y el público en general- por medio de su familia de marcas que giran en torno a la palabra TELEFÓNICA, legítimamente amparadas por la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial; Que esta ley, en el artículo 20 letras f) y h), pretende impedir la coexistencia de registros marcarios iguales o parecidos, para distinguir mismos servicios y productos, a nombre de distintos titulares, con el objeto de evitar que el público consumidor se vea afectado por la confusión que generaría la existencia de este tipo de registros; Que los valores y principios tras estas normas, pueden ser aplicados al caso de autos, en que un tercero que no es conocido ni identificado con la expresión pretende usar el nombre de dominio **telefonicachilena.cl**, expresión similar a otras ampliamente utilizadas por la mandante; Que la finalidad que rige al Reglamento de Nic Chile, al igual que la ley de marcas, es la conservación de un mercado limpio, en protección del público consumidor y la correcta identificación de la fuente productora de bienes o de los prestadores de servicios; Que el artículo 14 de dicha Reglamentación, en su inciso 1° señala que: "*Será de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.*"; Que queda claro que la solicitud de la representada cumple con la norma, pues no vulnera derechos adquiridos por terceros, ni atenta contra la sana ética mercantil; Que el primer solicitante es quien debe asegurar que su solicitud no vulnera los derechos de la mandante y al contener el nombre pedido la expresión telefónica bajo la cual es notoriamente conocida la representada, ha actuado de mala fe, vulnerando los principios de competencia leal y de la ética mercantil, asimismo los derechos válidamente adquiridos por ésta, pues la contraparte no puede desconocer que es notoriamente conocida, más aún si pretende desempeñarse en el mismo rubro; Que en el caso de autos, es improcedente aplicar el principio first come first served, y que la jurisprudencia dictada en esta materia ha señalado que tiene aplicación sólo cuando ambos solicitantes demuestran poseer derechos equivalentes sobre el nombre de dominio en cuestión; Que en el presente caso, como la primera solicitud vulnera derechos previos y válidamente adquiridos por la mandante -infringiendo el artículo 14 del Reglamento-, no se verificarían los supuestos que permiten la aplicación de dicho principio; Que respecto a la buena fe, a la mandante no la mueve ánimo alguno relacionado con derechos o asuntos relacionados con la contraparte, ni vulnera derechos de terceros, por el contrario, posee una familia de nombres de dominio que giran en torno a la expresión "telefónica", contenida en el dominio disputado, y además, alude a su rubro; Que en consecuencia, de lo precedentemente expuesto, y a la vinculación directa de la representada con la expresión TELEFÓNICA, esta tiene un mejor derecho sobre

el dominio **telefonicachilena.cl**; Por tanto, esta parte solicita tener presente los argumentos y que en definitiva se otorgue a la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. el dominio **telefonicachilena.cl**, con expresa condena en costas; Al primer otrosí, acompaña los siguientes documentos, con citación: I. Documentos que acreditan el uso, por parte de la mandante, para el nombre de fantasía TELEFÓNICA CHILE, y el dominio telefonicachile.cl: 1) Catálogo publicitario del servicio Tri Pack, banda ancha, TV digital más telefonía, con la cual se identifica la mandante como TELEFÓNICA CHILE y el sitio web www.telefonicachile.cl; 2) Invitación de Telefónica Chile a una demostración de la tecnología PVR de TV digital, en donde se aprecia el sitio web www.telefonicachile.cl de la mandante; 3) Díptico promocional que contiene pañuelo desechable, que en su parte posterior identifica a Telefónica Chile; 4) Volante publicitario de servicios de banda ancha donde se identifica a la mandante y su sitio web; 5) Díptico promocional sobre servicios de seguridad, que identifica a Telefónica Chile y su página web; 6) Díptico explicativo de boleta de Telefónica Chile que incluye su página web; 7) Volante publicitario de servicios de TV digital que identifica a la mandante y su sitio web; 8) Volante publicitario del servicio telefónico "Directo a casa", que presta la mandante y que se identifica simplemente como Telefónica; 9) Sobre utilizado por la mandante para enviar correspondencia relativa a servicios larga distancia, identificándose simplemente como Telefónica; 10) Catálogo 2008 de los equipos de teléfono fijos , donde se aprecia uso de su nombre de fantasía y sitio web; 11) Sobre con el cual la mandante envía las cuentas telefónicas, individualizándose como Telefónica Chile e informando su sitio web www.telefonicachile.cl; 12) Formulario de solicitud de las combinaciones de servicios Dúo y Trío, en donde se aprecia el uso del nombre de fantasía y sitio web de la mandante; 13) Hoja de block de apuntes relativo al servicio Dúo y Trío, en donde se aprecia el uso del nombre de fantasía y sitio web de la mandante; 14) Carta tipo enviada por la mandante, donde se aprecia el uso de su nombre de fantasía Telefónica Chile y su sitio www.telefonicachile.cl; 15) Carta tipo enviada por la mandante relativa al servicio "Directo a casa", en donde se aprecia su nombre de fantasía y sitio web; II. Impresiones obtenidas desde el sitio web www.dpi.cl con fecha 01 y 02 de septiembre 2008, que acreditan la titularidad de marcas comerciales que contienen el término telefónica: 1) DUO LIGHT DE TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°762.471 en clase 38; 2) DUO PLUS DE TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°762.470 en clase 38; 3) HOMBRE DE MUNDO 188 TELEFONICA MUNDO, Registro N°615.858 en clases 35 y 38; 4) TELEFONICADTE, Registro N°692.023 en clase 38; 5) TRIO LIGTH DE TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°780.006 en clase 38; 6) TRIO PLUS DE TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°780.007 en clase 38; 7) DIVISION GENTE DE NEGOCIOS TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°755.410 en clase 16; 8) DIVISION GENTE DE NEGOCIOS TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°756.436 en clase 35; 9) DIVISION GENTE DE NEGOCIOS

Arbitraje : telefonicachilena.cl
Rol No. : 168-2008
OFICIO NIC : OF09375

TELEFONICA CTC CHILE, Registro N°755.409 en clase 38; III. Impresiones obtenidas desde el sitio web www.nic.cl con fecha 02 de septiembre 2008, que acreditan la titularidad de nombres de dominio que contienen el término telefónica: telefonicachile.cl; telefonica-chile.cl; telefonicaip.cl; iptelefonica.cl; adsltelefonica.cl; bandanchatelefonica.cl; ctctelefonica.cl; duotelefonica.cl; fundaciontelefonica.cl; fundaciontelefonicachile.cl; internetelefonica.cl; telefonica-chat.cl; telefonica-ctc-chile.cl; telefonica-ctcchile.cl; telefonica-internet.cl; telefonicabandaancha.cl; telefonicabandancha.cl; telefonicacable.cl; telefonicachat.cl; telefonicachiletelevision.cl; telefonicachiletelevisiondigital.cl; telefonicachiletelevisionsatelital.cl; triotelefonica.cl; tvdigitaltelefonica.cl; IV. Impresiones obtenidas desde el sitio web www.telefonicachile.cl con fecha 02 de septiembre 2008, que acredita que dicho sitio web se encuentra operativo y en las cuales se constata que en dicho sitio web la mandante publicita y presta sus servicios de telefonía y de comunicaciones en general; V. Impresiones obtenidas desde el sitio web www.google.cl, con fecha 02 de septiembre 2008, de la búsqueda efectuada en las opciones "la web" y "páginas de Chile", de la denominación Telefónica Chilena, apareciendo como primer y segundo resultado, y más abajo aún, la mandante y su sitio web www.telefonicachile.cl, y en ninguno de los resultados es posible apreciar al primer solicitante, señor Luarte Roa; Al segundo otrosí, solicita ampliación de plazo, para consignar los honorarios arbitrales; A lo cual este tribunal arbitral proveyó, a lo principal: téngase por presentadas argumentaciones en conformidad a la cláusula primera del Acta de Fijación de Procedimiento, traslado por el término de 5 días; Al primer otrosí: téngase por acompañados documentos, con citación; Al segundo otrosí: Como se pide a contar del vencimiento del plazo anterior;
Que con fecha 01 de Octubre de 2008, vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula segunda del Acta de Fijación de Procedimiento de autos, se recibe la causa a prueba, por el término de cinco días, y se fija como punto de prueba el siguiente: acredítese la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;
Que con fecha 07 de octubre de 2008 comparece por escrito doña Carla P. Pacheco Morales, en representación del segundo solicitante, Cía. de Telecomunicaciones de Chile S.A., acompañando como parte de prueba, lo siguiente: Copia de CD que contiene diversos comerciales que han sido transmitidos por la señal de televisión abierta y por cable, al menos desde el año 2007; Que dichos comerciales publicitan servicios de telefonía, banda ancha y televisión digital; Que dichos comerciales se titulan: Agradecimientos; Bonsai; Taichi; 3V; Autos; Biblioteca; Camioneta; Dedos 1; Dedos 2; Niños; Plan Verano; PVR Niños; Regional con precio; Regional sin precio; Que estos comerciales acreditan el uso e identificación del nombre de fantasía Telefónica Chile y en particular la locución telefónica, incluida en el nombre de dominio disputado, similar al nombre de fantasía y al cual se le ha sustituido el término chile por chilena; A lo cual este tribunal proveyó: Téngase por acompañados documentos con citación;

Arbitraje : telefonicachilena.cl
Rol No. : 168-2008
OFICIO NIC : OF09375

Que con fecha 24 de octubre de 2008, atendido el mérito del proceso, este tribunal cita a las partes a oír sentencia;
Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que don Edmundo Luarte Roa (EDMUNDO VALENTINO LUARTE ROA), tiene la calidad de primer solicitante del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentó su solicitud, en forma previa a los señores CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.;

2.- Que en cuanto a las normas aplicables para la resolución de un conflicto de esta naturaleza de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;

3.- Que asimismo de acuerdo a Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de nombres del dominio, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;

6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y

que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad - las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, toda vez que no se ha acreditado hecho material que configure dicha infracción;

9.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión en conflicto y el interés de las partes respecto de ella;

10.- Que respecto de la naturaleza de la expresión TELEFONICACHILENA, es un hecho cierto que está estructurado en base a dos vocablos en lengua castellana con un significado claro y preciso y, en consecuencia, no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto;

11.- Que lo antes expresado significa que al no ser creación intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento jurídico en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;

12.- Que respecto del interés del primer solicitante consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado compareció a la audiencia de Fijación de Procedimiento de autos, pero con posterioridad no realizó gestión alguna en el proceso por lo que no ha acreditado interés con el nombre de dominio aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, de los antecedentes acompañados, no objetados consta que es titular de numerosas marcas que incluyen la expresión "telefonica" y "Chile", otorgadas con protección "como conjunto y sin protección al segmento "Chile" aisladamente considerado", para distinguir, entre otros, servicios de telecomunicaciones de la clase 38, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas; que el registro más antiguo en que incluye la expresión "telefonica" data del año 2002 y el más antiguo en el que incluye la expresión "Chile" es del año 2006;

14.- Que asimismo existen en autos antecedentes acompañados que demuestran que la segunda solicitante realiza numerosa publicidad de sus servicios en los que destaca la expresión "telefonica Chile", por lo que este sentenciador deduce que estas expresiones, en conjunto, para servicios de esa naturaleza han adquirido notoriedad;

15.- Que el segundo solicitante no ha acompañado antecedente que acredite que posee alguna relación directa o uso con un vocablo idéntico al dominio en cuestión en estos autos;

16.- Que de lo antes expresado se deduce que en la especie no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;
17.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión inglesa "first come, first served", conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;
18.- Que en consecuencia, se hace necesario determinar la buena o mala fe del primer solicitante en este juicio;
19.- Que al respecto no se ha acreditado en autos hecho material alguno que acredite mala fe por lo que de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico este Tribunal presume la buena fe;
20.- Que en consecuencia se hace necesario determinar el o los derechos y/o relación de las partes respecto del dominio en conflicto;
21.- Que respecto de los derechos del primer solicitante están expresados en el numerando 11° de esta sentencia;
22.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, es un hecho cierto que si bien no ha acreditado uso de la expresión "telefonicachilena", esta está estructurada en forma casi idéntica con la expresión "telefonicachile", puesto que en ambos casos la expresión "chile" y "chilena", respectivamente, están siendo conceptualmente usadas como adjetivos, por lo que lo que el conjunto en conflicto en autos sugiere la idea de ser una derivación de la otra;
23.- Que este sentenciador no puede abstraer, en la especie, el hecho que la expresión "telefonica Chile" goza de amplia notoriedad y conocimiento en relación al servicio de telecomunicaciones, como de propiedad del segundo solicitante;
24.- Que la no comparecencia del primer solicitante habiendo sido notificado en tiempo y en forma, dado el sistema de resolución de conflictos existente, este sentenciador lo interpreta como falta de interés en su solicitud, con posterioridad a su presentación;
25.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación.
26.- Que en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que el segundo solicitante habiendo comparecido en autos, acompañado prueba en defensa de su petición y dado, la naturaleza conceptual del dominio en conflicto en estos autos que sugiere la idea de ser una derivación del conjunto por el que es notorio y que denota una relación con el giro que es notorio el conjunto de la segunda solicitante, esta parte ha demostrado tener un interés serio sobre este dominio que prevalece sobre el interés del primer solicitante que sólo lo ha manifestado con la presentación de su solicitud en forma previa, que en la especie es insuficiente para determinar la asignación del dominio en conflicto;

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : telefonicachilena.cl
Rol No. : 168-2008
OFICIO NIC : OF09375

27.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje y el artículo 8 inciso 4, **SE RESUELVE**: asígnese el dominio **telefonicachilena.cl**, a la segunda solicitante señores CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
28.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Soledad Pino G. y doña Joyce Slight O. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Soledad Pino G.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Joyce Slight O.
Testigo