Juan Agustín Castellón Munita.
Juez Arbitro

Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio telefonicatelevision.cl

Santiago, a 02 de abril de 2007.

VISTOS:

Primero: Que por oficio OF06485 de 02 de octubre de 2006, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio telefonicatelevision.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto, Fernando Enoc Cárdenas Castillo, domiciliado en Chiloé 4690 10B, San Miguel, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio telefonicatelevision.cl, el cual pidió a su favor el día 26 de abril de 2006, a las 19:09:22 GMT; Red de Televisión Chilevisión S.A., representada por GDWB Ltda., ambos domiciliados en Málaga 232 E, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del nombre de dominio telefonicatelevision.cl, el cual pidió a su favor el día 2 de mayo de 2006, a las 19:58:19 GMT y Cía. De Telecomunicaciones de Chile S.A., representada por Alessandri & Compañía Ltda, en la persona de Alejandra Espinoza Meza, todos domiciliados en El Regidor 66, Piso 9, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de tercera solicitante del mismo nombre de dominio telefonicatelevision.cl, el cual pidió a su favor el día 22 de mayo de 2006 a las 20:05:15 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 02 de octubre de 2006, la cual rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 10 de octubre de 2006 a las 9:15 horas.

Cuarto: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 04 de octubre de 2006, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 12 de autos.

Quinto: Que con fecha 10 de octubre de 2006, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Nilza Alejandra Espinoza Meza, quien compareció a nombre de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. y en rebeldía de la primera y de la segunda solicitantes. En la misma oportunidad, se tuvo a la segunda solicitante, Red de Televisión Chilevisión S.A., por inconcurrente a la audiencia, y por incursa en el apercibimiento decretado a fojas 8, levantándose el acta que rola a fojas 13 de autos.

Sexto: Que con fecha 13 de octubre de 2006 se notificó a las partes lo obrado en la audiencia de fojas 13, y las resoluciones allí dictadas, lo que consta del atestado de fojas 15.

Séptimo: por escrito de fecha 23 de octubre de 2006, el cual rola a fojas 31 de autos, la parte de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho, en los términos siguientes: que con fecha 26 de abril de 2006, don Fernando Enoc Cárdenas Castillo solicitó el nombre de dominio telefonicatelevision.cl luego de lo cual presentó su solicitud competitiva Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., atendida la existencia previa de sus solicitudes de marcas comerciales TELEFONICA CHILE TV DIGITAL solicitud N° 728.425, TELEFONICA TV DIGITAL Solicitud N° 728.568, TELEFONICA TV DIGITAL ARMA TU PROPIA TV solicitud N° 731.744 y TELEFONICA TV DIGITAL ARMA TU PROPIA TV solicitud N° 731.745. Que en este sentido, señala que Compañía de Telecomunicaciones de Chile, también conocida como CTC Chile, Telefónica CTC Chile y/o Telefónica Chile, se encuentra posicionada en el mercado hace ya muchos años como una empresa especializada en las telecomunicaciones. Que perteneciente al Grupo telefónica, es la matriz en Chile de un conjunto de empresas que integran Telefónica Empresas, 188 Telefónica Mundo y Globus 120. Fue la primera compañía del conglomerado en privatizarse y tiene años de experiencia operando en un mercado competitivo por haber sido, en 1990, la primera empresa de América Latina en transar sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Que sus inicios fueron Telefónica CTC Chile, una sociedad fundada según Ley de Sociedades Anónimas. Telefónica CTC Chile fue constituida el 18 de noviembre de 1930 y tiene duración hasta el 10 de agosto de 2068. El servicios telefónico comenzó en Chile en 1880 con la creación de Compañía de Teléfonos Edison de Valparaíso. En

1927 International Telephone and Telegraph Corporation ("ITT") adquirió la Compañía de Teléfonos de Chile que tenía 26.205 teléfonos en operación en aquella época. En 1930, Telefónica CTC Chile fue creada como una sociedad anónima llamada Compañía de Teléfonos de Chile S.A. En 1971, el gobierno chileno intervino para controlar la gestión de la compañía y en 1974, la Corporación de Fomento de la Producción ("CORFO") del gobierno de Chile adquirió el 80% del total de las acciones emitidas por Telefónica CTC Chile, entonces en poder de ITT. Que en agosto de 1987, CORFO anunció que reduciría sus tenencias de acciones y privatizaría Telefónica CTC Chile vendiendo aproximadamente el 30% de sus acciones en la Compañía, a través de un proceso abierto de licitación internacional. Las especificaciones de la licitación requerían que el licitante ganador comprara el 30% de las acciones Telefónica CTC Chile de CORFO y suscribiera un número adicional de acciones en un aumento de capital posterior en relación con su participación en la Compañía, luego de dar efecto a la compra de las acciones de CORFO. Bond Corporation Chile S.A. ("Bond Chile") ofreció el precio ponderado más alto para las acciones de Corfo y para las acciones que debían ser emitidas en el aumento de capital posterior. En enero de 1988, el proceso de licitación terminó y se transfirieron 151 millones de Acciones Comunes Serie A de la Compañía a Bond Chile por un precio total de US$ 114,8 millones. En abril de 1988, los accionistas de Telefónica CTC Chile aprobaron el aumento de capital, y Bond Chile Adquirió su interés proporcional en dicha oferta invirtiendo aproximadamente US$ 155 millones adicionales. Luego de dar efecto a la oferta de abril de 1988 y otras compras adicionales de Acciones Comunes serie A y Acciones Comunes Serie B de la Compañía, Bond Chile poseía aproximadamente 50% de las acciones emitidas y circulantes de Telefónica CTC Chile. Que en abril de 1990, Telefónica Internacional S.A. ("TISA"), filial de Telefónica, adquirió indirectamente las acciones de Bond Chile en Telefónica CTC Chile en alrededor de US$392 millones. Bond Chile cambió entonces su nombre a Telefónica Chile. Que en julio de 1990, la oferta internacional de Telefónica CTC Chile de American Depositary Share ("ADS"), cada uno de los cuales representaba 17 Acciones Comunes Serie A, redujo la propiedad de Telefónica Chile a 44,45% de las acciones emitidas y circulantes de Telefónica CTC Chile. Posteriormente, debido a pagos de terceros por acciones suscritas y no pagadas, la propiedad de Telefónica Chile se redujo aún más a 43,61. El 31 de diciembre de 2000, la participación de Telefónica Chile en Telefónica CTC Chile fue de 43,64%. Que en 1999, la Compañía lanzó su nuevo nombre corporativo, "Telefónica CTC Chile". Que, en su página web, (www.telefonicachile.cl" CTC ofrece a

los consumidores el servicio de Televisión Digital, dedicando varias páginas a la explicación del mismo; Que el servicio de Televisión digital ya está siendo ofrecido por Telefónica Chile, por lo que, tomando en consideración además todo lo antes señalado, estima asistirle un derecho preferente al nombre de dominio en disputa, el cual hace referencia explícita al servicio ofrecido por la parte, sin mencionar que es alusivo a una de sus razones sociales. En mérito de todo lo anterior, solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

Octavo: Que por resolución de fecha 25 de octubre de 2006, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 34 de autos, el tribunal confirió traslado a la primera solicitante, el cual fue evacuado en rebeldía.

Noveno: Que la parte de Fernando Enoc Cárdenas Castillo compareció a los autos en dos oportunidades, con fecha 18 de octubre de 2006, a fojas 16, y con fecha 25 de octubre de 2006, a fojas 35, deduciendo cuestiones de representación y forma, las cuales fueron rechazadas con fecha 20 de octubre de 2006, a fojas 25, y con fecha 30 de octubre de 2006, a fojas 39, respectivamente, quedando esta última resolución firme y ejecutoriada. Que del análisis de sus presentaciones no surgen argumentos de mejor derecho que sean dables de considerar a su favor para resolver el fondo de la litis.

Décimo: Que por resolución de fecha 13 de noviembre de 2006, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 41 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "telefonicatelevision" o en sus partes componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes realizan, han realizado o realizarán, fundada en hechos concretos, respecto de la denominación "telefonicatelevision" o en sus partes componentes.

Undécimo: Que, durante el curso del juicio, se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte demandante Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., la documental conformada por los siguientes instrumentos: 1.- Impresiones del dominio telefónicachile.cl (fojas 44 a 60); 2.- copias de registros de marcas telefónica chile, telefónica tv digital, telefónica chile tv digital, telefónica tv digital arma tu propia tv (fojas 61 a 67); certificado emitido por Aliste y Cía Ltda. con fecha 25 de agosto de 2006 (fojas 68).

Por la parte demandada Fernando Enoc Cárdenas Castillo, se rindió la documental consistente en el formulario de dominio "telefonicatelevision.cl", rolante a fojas 38

Duodécimo: Que por resolución de fecha 02 de enero de 2006, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 70 de autos, el tribunal citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite undécimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.
Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando primero anterior y de lo alegado por las partes, que la posición de los litigantes de este juicio en relación con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer solicitante, Fernando Enoc Cárdenas Castillo, ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. En cuanto al segundo solicitante, Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., demostró encontrarse en proceso de registro de marcas que incluyen las palabras "Telefónica TV" (fojas 64 a 67), abreviatura esta última inequívoca de la palabra "televisión", las cuales, sin embargo, no serán consideradas como comprobaciones de mejor derecho dada su data posterior a la solicitud del nombre de dominio efectuada por el demandado. No obstante lo anterior, el tribunal sí considerará acreditada la titularidad de la parte sobre la denominación "Telefónica" con anterioridad a la solicitud de nombre de dominio, puesto que el documento de fojas 61 acredita la misma con fecha 14 de mayo de 2002, y tal prueba justifica el primer extremo probatorio del auto de fojas 41, en orden a que en el mismo se solicitó prueba tanto sobre la denominación "telefonicatelevision" como en sus partes componentes. Adicionalmente, en cuanto al segundo punto de prueba del mismo auto, a saber, utilización efectiva que las partes realizan, han realizado o realizarán, fundada en hechos concretos, respecto de la denominación "telefonicatelevision" o en sus partes componentes, sólo esta parte la rindió, comprobando por medio de los documentos de fojas 44 a 60 ofrecer el servicio de "Telefónica TV Digital", el cual se explica detalladamente en su página web, así como los valores del mismo, planes, mecanismos de control, guía de canales, manual de uso, etc.
Tercero: Como consecuencia de lo antes considerado, este Tribunal de equidad estima que la segunda solicitante del nombre de dominio demostró poseer derechos de propiedad

industrial sobre la denominación “Telefónica” con anterioridad a la demandada, y sobre la denominación “telefónica televisión” con posterioridad, siendo del caso hacer notar que su pretensión a dicha marca no apareció controvertida por la demandada. Además, demostró utilizar efectivamente la denominación “Telefónica TV” para promover un servicio de televisión digital, que se demostró serio y concreto, sin que por lo demás se haya suscitado controversia sobre su antigüedad u otros puntos que pudieran desvirtuar el esfuerzo de la parte por promover tal servicio. En mérito de todo lo anterior, el Tribunal estima acreditado un mejor derecho de la parte de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. al nombre de dominio en disputa, razón por la cual acogerá su demanda, en los términos que pasan a expresarse:

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., y se asigna el nombre de dominio telefonicatelevision.cl a su favor, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2