Fallo arbitral por dominio “iptelefonica.cl”

COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.

-v-

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

-v-

COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFÓNICA DEL SUR S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, 14 de Enero de 2007

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio OF07285, de 16 de Marzo de 2007, que rola fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio “iptelefonica.cl”

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto **COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE**

CHILE S.A., representado por doña Alejandra Espinoza Meza de Alessandri y Compañía, ambos domiciliados para estos efectos en El Regidor 66, de la comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio “iptelefonica.cl”, el cual pidió a su favor con fecha 05 de Diciembre de 2006 a las 15:01:30 horas GMT; **TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A.**, representado por Cristian Mir de Mir y Compañía, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Huérfanos 1189, de la comuna y cuidad de Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “iptelefonica.cl”, el cual pidió a su favor con fecha 19 de Diciembre de 2006 a las 22:13:33 horas GMT, y **COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFÓNICA DEL SUR S.A.**, representado por Andrés Melossi Jiménez de Beuchat, Barros & Pfenniger, ambos domiciliados para estos efectos en Europa 2035, de la comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de tercer solicitante del mismo nombre de dominio “iptelefonica”, el cual pidió a su favor con fecha 20 de Diciembre de 2006 a las 12:46:49 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 19 de Marzo de 2007, que rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 02 de Abril de 2007, a las 11:00 horas, para convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 8 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 02 de Abril de 2007, tuvo lugar el comparendo con asistencia de don CRISTIAN CEVALLOS ARGO, debidamente facultado y en representación de COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A., primer solicitante del dominio en conflicto; doña DORA YÁNEZ TERAN, debidamente facultada y en representación de TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A., segundo solicitante del mismo dominio en conflicto, y don RODRIGO PUCHI ZURITA debidamente facultado y en representación de COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFÓNICA DEL SUR S.A., procediendo a fijar y acordar, el árbitro y las partes, las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 25 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 02 de Abril de 2007, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el día 02 del mismo mes y año.

SEPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 33, de fecha 23 de Abril de 2007, la parte de COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A., en cuyo nombre actuó la abogada doña Carla Pacheco, debidamente facultada, demandó la asignación del nombre de dominio iptelefonica.cl, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

1. Que con fecha 25 de Noviembre de 2006, don Luis Gerardo Rivas Cona, procedió a solicitar el nombre de dominio iptelefonica.cl;
2. Que el mandante con fecha 12 de diciembre de 2006, presentó solicitud competitiva por el nombre de dominio en disputa;
3. Posteriormente, con fecha 19 y 20 de Diciembre de 2006, Telefónica Móviles Chile S.A. y Compañía Nacional de Teléfonos

Telefónica del Sur, respectivamente, presentaron solicitud competitiva al nombre de dominio iptelefonica.cl

4. Que producto de incumplimientos de los requisitos establecidos en el reglamento de Nic Chile por parte de don Luis Gerardo Rivas Cona, su solicitud fue desistida, pasando esta parte a ocupar la calidad de primer solicitante del dominio;
5. Que, estima esta parte, un nombre de dominio constituye el modo de identificar, -electrónicamente si se prefiere- a una determinada organización, empresa o persona, y que estas aspiran ser reconocidas y relacionadas con su contenido y dominio por el público consumidor;
6. Que la mandante, conocida desde hace un tiempo como Telefónica Chile, es la principal empresa de comunicaciones del País, la que con una extensa red nacional cubre las necesidades de comunicaciones básicas e integrales de sus clientes, siendo, además, la matriz de un conjunto de empresas que brindan servicios de telefonía, banda ancha, larga distancia, seguridad y televisión de pago, entre otros;
7. Que esta compañía comienza sus operaciones en Valparaíso en 1880 bajo el nombre de Compañía de Teléfonos Edison, la que luego de procesos de fusiones y adquisiciones pasó a llamarse Compañía de Teléfonos de Chile, para finalmente y luego de su adquisición por parte de capitales españoles fijo su nombre actual como Telefónica Chile S.A.
8. Que, en la actualidad, el mandante se encuentra posicionado en el mercado como una empresa líder y especializada en el rubro de las telecomunicaciones, siendo una variante de ellas las desarrollas comunicaciones mediante tecnología IP.
9. Que por lo anterior, resulta claro la ligazón existente entre el nombre de la empresa y el dominio en disputa, toda vez que la

expresión iptelefonica es una de aquellas que mezcla el vocablo telefónica, con uno de los servicios de telefonía, IP.

10. Que, a juicio de la parte, es un hecho público y notorio que los consumidores identifican al mandante con la expresión Telefónica, y por ello le asistiría mejor derecho a utilizar el dominio en disputa.
11. Que el mandante posee marcas registradas en Chile que contienen la expresión telefónica en su denominación:
    a. Duo Light de Telefónica CTC Chile, registro N° 762.471, clase 38;
    b. Duo Plus de Telefónica CTC Chile, registro N° 762.470, clase 38;
    c. Telefónicadte, registro N° 692.023, clase 38;
    d. Trío Light de Telefónica CTC Chile, registro N° 780.006, clase 38;
    e. Trío Light de Telefónica CTC Chile, registro N° 780.0007, clase 38;
    f. Que todas las marcas anteriores se encuentran registradas en la clase 38 del Clasificador Internacional de Niza, que protege los servicios de telecomunicaciones vía electrónica, correspondiente a la categoría a la que pertenecen los servicios de telefonía IP;
    g. Que, asimismo, posee un importante número de dominios inscritos en que forman parte de ellos la palabra telefónica :
        1. telefonicaip
        2. itelefonica
        3. adsltelefonica
        4. bandaanchatelefonica
        5. ctctelefonica
        6. duotelefonica

7. e-telefonica
8. etelefonica
9. fundaciontelefonica
10. internetelefonica
11. lineasprepagotelefonica
12. prepagotelefonica
13. telefonica-chat
14. telefonica-chile
15. telefonica-ctc-chile
16. telefonica.ctcchile
17. telefonica-internet
18. telefonicabandaancha
19. telefonicacable
20. telefonicachat
21. telefonicachile
22. telefonicachiletelevision
23. telefonicachiletelevisiondigital
24. telefonicachiletelevisionsatelital
25. triotelefonica
26. tvdigitaltelefonica

OCTAVO: Que mediante escrito que rola a fojas 39, de fecha 22 de Abril de 2007, la parte de TELEFÓNICA MOVILES DE CHILE S.A., en cuyo nombre actuó la abogada doña Dora Yánez Terán, debidamente facultada, demandó la asignación del nombre de dominio iptelefonica.cl, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

1. Que, sostiene la actora, no es posible aplicar el principio first come, first served sin antes analizar la regla hoy de mayor presencia, la de mejor derecho, en cuanto el principio antes

mencionado trae consigo injusticias en su aplicación más directa, toda vez que vulnera derechos merecedores de protección jurídica, como es la marca, la fama y notoriedad adquirida y la buena fe mercantil.

2. Que Telefónica Móviles de Chile S.A., es una de las empresas más importantes y prestigiosas de telecomunicaciones del país, la que encuentra sus orígenes en la sociedad Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., (CTC) y hoy se ubica como unos de los principales proveedores de telefonía celular del país.
3. Que esta empresa es filial de Telefónica Móviles S.A., sociedad de origen español cuyo giro es la telefonía celular. Entre sus áreas de desarrollo empresarial se encuentra la telefonía, servicios de telefonía ip, internet, servicios relacionados, etc.
4. Que el mandante, por sí o a través de sus empresas relacionadas, dentro de los cuales se citan:
    a. Telefonia-ip
    b. Telefónica-celular
    c. Telefonicacelular
    d. Telefoníacelular
    e. Telefonicamovil3g
    f. Telefonicamoviles
    g. Telefonicapcs
    h. Telefónicamovil
5. Lo anterior demuestra una clara demostración, a juicio de la actora, del trabajo realizado en el posicionamiento de la expresión “telefonía” y sus derivados y en especial aquellos vinculados a las comunicaciones vía ip, como lo es “iptelefonica.cl”
6. Que, según la actora, no existiría mayor diferenciación entre el concepto telefonia–ip.cl con el pretendido iptelefonica.cl.

7. Que la asignación del dominio en disputa, a cualquiera de los otros solicitantes, causaría grave perjuicio a la mandante a través de la dilución de los signos que la distinguen provocando, en consecuencia, confusión entre los usuarios de internet.
8. Que, en interpretación de la actora, es posible citar el artículo 21 y siguientes del reglamento, que si bien guardan relación con el procedimiento de revocación, es posible encontrar un principio que subyace, el cual resguardaría a la parte que posee marca de producto o de servicio sobre por quien tenga inscrito un dominio idéntico o engañosamente similar.
9. Asimismo cita las normas constitucionales y legales sobre protección de la propiedad y aquellas que amparan la propiedad intelectual y normas del reglamento de Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile.
10. Que, en sus conclusiones y petitorio, señala que la asignación del dominio a cualquiera de las otras partes en conflicto causaría un grave a su mandante y que en derecho debe a éste asignársele en definitiva.
11. Que acompañó los siguiente documentos, con citación, los cuales no fueron impugnados dentro de plazo:
    a. Listado de dominios inscritos a nombre del mandante que da cuenta del uso del vocablo telefonía; telefónica, móvil, etc, en diferentes combinaciones, el cual rola a fojas 54 a 59.

NOVENO: Que mediante escrito que rola a fojas 60, de fecha 24 de Abril de 2007, la parte de COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFÓNICA DEL SUR S.A., en cuyo nombre actuó el abogado don Rodrigo Puchi Zurita, debidamente facultado, demandó la asignación del nombre de dominio iptelefonica.cl, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

1. Que la representada es una sociedad chilena que presta servicios de telefonía en nuestro país y que en dicha perspectiva ha tenido una actitud coherente y reiterada en el tiempo en su intento de proteger la expresión telefónica para su uso en internet. Así desde el 23 de febrero de 1998 solicitó el dominio telefonica.cl el que mantiene hasta el día de hoy, incluso la expresión telefónica, con tilde de acentuación esta inscrita a nombre del mandante.
2. Que por lo anterior, sostiene la actora, la expresión y dominio iptelefonica no es más que una variante de dicha expresión protegida de manera abundante por la representada.
3. Que la expresión IP es la contracción de Internet Protocol y se está introduciendo una variante con un prefijo que dice relación con una forma de servicios de telecomunicaciones.
4. Que debe tenerse en cuenta un hecho claro, que la expresión telefónica, es una expresión marcaria de uso común, esto es, inapropiable marcariamente, pudiendo ser usada por parte de los diversos agentes empresariales, lo que es posible de constatar en la página web del Departamento de Propiedad Industrial.
5. Que por lo anterior, sostiene la actora, ninguno de los tres competidores puede alegar titularidad exclusiva y excluyente sobre la expresión telefónica y que por ello el conflicto se traslada al tema internet, en donde el objeto discutido es una fórmula lingüística que tiene por objeto facilitar la singularización de las direcciones IP . En dicho contexto, el mandante, sostiene la actora, ha logrado posicionarse con su expresión telefónica en internet, y por ello, para cualquier usuario de al red, la digitalización de dicha expresión deriva de manera inmediata a la figura del mandante.

6. Además, argumenta la actora, Telefónica S.A. al ser controladora de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., se encuentra impedida de utilizar la denominación Telefónica en cualquier forma, incluida como nombre de dominio, por sentencia ejecutoriada de fecha 5 de octubre de 1999, adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la cual se señala el deber de abstención por parte de Telefónica CTC Chile S.A. de usar como marca o nombre de fantasía el concepto genérico de "telefónica" por si solo, sin algún agregado distintivo que identifique debidamente a su empresa de las demás del mercado, absteniéndose de realizar cualquiera actividad publicitaria o comercial.
7. Que está reconocido expresamente por quien fuera el gerente general de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., don Claudio Muñoz Zúñiga quien, en carta de fecha 30 de noviembre de 1999, reconoce el mencionado fallo y se compromete a acatarlo.
8. Que existe un compromiso expreso de la contraparte, adoptado a través de la sociedad que la controla, respecto de lo cual debemos que se actúa de manera coherente y autorizada, para no utilizar bajo ninguna circunstancia la denominación TELEFÓNICA.
9. Que el dictamen N° 1127 emanado de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio de 2000, señaló, en su considerando 7.8: "*Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de internet localizar terminales informáticos conectados a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen funciones de carácter distintivo en le tráfico virtual, pasando así a adquirir una*

existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o nombre de dominio, en donde claramente se aprecia que estos medios de identificación tienen incidencia mercantil".

10. Que la reglamentación de las normas para las asignación de los nombres de dominio .CL en su artículo 14 expresa que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros.
11. Que en materia de dominios se invoca frecuentemente el principio "first come, first served", sin mediar otras consideraciones, sería así, desnaturalizar el artículo 14.
12. Que, este fundamento ha sido acogido en otros fallos, como lo establece el fallo relativo al nombre de dominio superpack.cl. "En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algún supuesto de excepción que permita romper la regla enunciada".
13. Que para fundar sus argumentos, acompaña los siguientes documentos:
    - ?? Copia del formulario de dominio de "telefonica.cl", sin acento, de fecha 23 de febrero de 1998, fecha que debe considerarse como primera manifestación de interés de contar con dicho nombre de dominio ante Nic Chile.

- ?? Copia de la sentencia ejecutoriada de fecha 5 de octubre de 1999 adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
- ?? Copia de la carta dirigida por el entonces gerente general de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., señor Claudio Muñoz, al gerente de la representada, donde se indica que la "empresa matriz", entiéndase Telefónica S.A., había acatado el fallo de fecha 5 de octubre de 1999.
- ?? Copia del fallo relativo al nombre de dominio telefónica.cl, sustanciado entre Telefónica S.A., y el mandante, de fecha 26 de septiembre de 2006.

DECIMO: Que con fecha 02 de Mayo de 2007, la parte de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., evacua el traslado, la que rola a fojas 105, conferido en los siguientes términos:

1. Que las contrapartes más la actora son, efectivamente, reconocidas empresas del rubro telefónico, siendo Telefónica Chile la más antigua y por ende reconocida por los consumidores simplemente bajo la expresión "telefónica". En cambio que las otras dos partes son reconocidas por la expresión "Telefónica Móviles" una de ellas, y como telefónica Manquehue, la otra.
2. Que ambas oponentes hierran al señalar que no cabe la aplicación del principio "first come, first served" al resolver un conflicto por nombre de dominio, puesto que su aplicación es la única forma de resolver los conflictos para aquellos casos en que los segundos o restantes solicitantes no acrediten mejor derecho que aquel que lo ostente la calidad de primer solicitante, tal como se verifica en autos.

3. Que el uso de la expresión telefónica por parte del segundo solicitante, es de menor data y difusión en comparación de la trayectoria del mandante.
4. Que Telefónica Móviles señala identificarse con el concepto “telefonía IP” y que “iptelefonica” no sería sino un derivado de aquel, lo cual, en razones de la actora no se daría en los hechos, dado que la misma parte reconoce que su rubro es la telefonía celular y que la telefonía IP está asociada a Internet, más que algún otro tipo de comunicación. Ciertamente, sostiene la actora, es el hecho que el concepto de telefonía IP es tan utilizado por todos los operadores de telecomunicaciones como el concepto de telecomunicación mismo, o de televisión digital, o de internet, u otros, razón por la cual difícilmente la segunda solicitante puede atribuirse una identificación exclusiva con dicha expresión.
5. Que Telefónica Móviles esgrime que el nombre dominio iptelefonica.cl, sería similar al nombre de una serie de servicios y productos por los cuales sería conocida. Es indudable, en términos de la actora, que cualquier operador en cualquier rubro, preste determinado servicio, no le otorga un mejor derecho al uso del nombre del servicio, si es que efectivamente no es reconocido o identificada por ese nombre.
6. Que la expresión telefónica si bien es de uso común, como señala el tercer solicitante, no es menos cierto que la mandante mantenga registradas marcas comerciales que contienen la expresión, demostrando un mejor derecho, toda vez que hace uso real y efectivo en décadas de la denominación “telefónica”.
7. Que el tercer solicitante, Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A., sostiene que ha logrado posicionarse con su expresión “telefónica” en internet, razón por la cual para cualquier usuario en la red, la digitalización de dicha expresión

derivada de manera inmediata a la figura de su mandante. Es importante resaltar, a juicio de la actora, que el tercer solicitante nunca ha sido conocida y menos se ha posicionado en internet por medio de la expresión “telefónica” a secas, sino más bien lo hizo bajo la expresión “telefónica del sur”.

8. Que además acompaña los siguientes documentos que rolan de fojas 113 a 162:
    a. Impresiones de las bases de datos del Departamento de Propiedad Industrial que acredita que el mandante es titular de las siguientes marcas comerciales que contienen la expresión TELEFÓNICA:
        i. Duo Light de Telefónica CTC Chile, Registro N° 762.471, clase 38;
        ii. Duo Light de Telefónica CTC Chile, Registro N° 762.470, clase 38;
        iii. Hombre de mundo 188 telefónica mundo, registro N° 615.858, clases 35 y 38;
        iv. Telefonicadte, Registro 692.023, clase 38;
        v. Trio Ligth Telefónica CTC Chile, Registro N° 780.006, clase 38;
        vi. Trio Ligth Telefónica CTC Chile, Registro N° 780.007, clase 38;
    b. Dos impresiones de las bases de datos de NIC Chile, que acreditan que el mandante es titular de los siguientes nombres de dominio que contienen la expresión telefónica y entre los cuales se encuentra:
        i. TelefonicaIP.cl
        ii. Itelefonica.cl
        iii. Adsltelefonica.cl
        iv. Bandaanchatelefonica.cl

v. Ctctelefonica.cl
vi. Duotelefonica.cl
vii. E- telefónica.cl
viii. Etelefonica.cl
ix. Fundaciontelefonica.cl
x. Fundaciontelefonicachile.cl
xi. Internettelefonica.cl
xii. Lineasprepagotelefonica.cl
xiii. Prepagotelefonica.cl
xiv. Telefónica-chat.cl
xv. Telefónica-chile.cl
xvi. Telefónica-ctc-chile.cl
xvii. Telefónica-ctcchile.cl
xviii. Telefónica-internet.cl
xix. Telefonicabandaancha.cl
xx. Telefonicabandancha.cl
xxi. Telefonicacable.cl
xxii. Telefonicachat.cl
xxiii. Telefonicachile.cl
xxiv. Telefonicachiletelevision.cl
xxv. Telefonicachiletelevisiondigital.cl
xxvi. Telefonicachiletelevisionsatelital.cl
xxvii. Triotelefonica.cl
xxviii. Tvdigitasltelefonica.cl

c. Impresiones del sitio web telefónica.cl de la tercera solicitante Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A.,, en donde aparece y se acredita, que es la misma tercera oponente quien se identifica así misma bajo la expresión telefónica del sur y no bajo la expresión

"telefonica" a secas, como aparece afirmando en su presentación.

d. Impresión de la primera hoja de resultados arrojados de la búsqueda de la expresión "telefónica" en google.cl, opciones "la web", "páginas en español" y "páginas de chile", en todas las cuales en primer y segundo lugar aparece la mandante.

e. Copia del fallo dictado con fecha 16 de agosto de 2000 por el árbitro Guillermo Carey en el cual se acredita la asignación del nombre de dominio telefonicaip.cl al mandante, con el acuerdo tácito de la oponente Telefónica del Sur S.A.

DECIMOPRIMERO: Que con fecha 03 de Mayo de 2007, la parte de Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A., evacua el traslado conferido, en los siguientes términos, el que rola a fojas 164:

1. Que los dos primeros solicitantes se amparan sus alegaciones en el principio "first come, first served" y en la titularidad de diversos registros de marcas con la expresión telefónica, en el caso de Telefónica S.A.
2. Que la mandante funda sus argumentos, en la utilización que ha ellos, desde el 23 de febrero de 1998, del dominio "telefonica.cl" e incluso con la expresión telefónica.cl, con acento en la letra O;
3. Que el dominio en disputa iptelefonica, es una variante de dicha expresión, telefónica, en la cual el mandante tiene un derecho preferente y prioritario.

DECIMOSEGUNDO: Que por resolución de fecha 26 de Julio de 2007, que rola a fojas 167, notificada por correo electrónico a las partes con

esa misma fecha, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos:

- ?? Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio iptelefonica.cl y;
- ?? Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre iptelefonica.

DECIMOTERCERO: Que con fecha 09 de Agosto se tuvo por reiterado los acompañados los documentos probatorios por la parte de Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A., los cuales se acompañaron por la parte en la etapa de discusión. Lo anterior rola a fojas 168.

DECIMOCUARTO: Que con fecha 09 de Agosto se tuvo por reiterados los acompañados los documentos probatorios por la parte de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., los cuales se acompañaron por la parte en la etapa de discusión, que rola a fojas 169. Además acompañó diversas impresiones del sitio web del mandante en el que se acredita el uso de la expresión telefónica, con citación de las contrarias que rola a fojas 172 a 176.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que ha demandado en su concepto mejor derecho sobre el dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundando lo anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno.

SEGUNDO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes analizados y aportados a este tribunal, el conflicto de autos se da entre tres empresas dedicadas al rubro o área de las telecomunicaciones.

TERCERO: Que el primer solicitante, Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., es una empresa transnacional que tiene operaciones en tres continentes y que su presencia en las comunicaciones toca áreas como telefonía fija, móvil, internet y televisión. Además ha registrado en el extranjero y en nuestro país numerosos nombres de dominio como asimismo, marcas comerciales que contiene la expresión "telefónica". Consecuencia de ello es calificar, por parte de este tribunal, la buena fe en la inscripción y de legítima en su solicitud de mantener dicho dominio.

CUARTO: Que, siguiendo el mismo razonamiento anterior, el segundo solicitante, Telefónica Móviles Chile S.A., es una empresa cuya especialidad o principal gestión empresarial está enfocada a las comunicaciones móviles, principalmente celular y que los dominios inscritos guardan relación directa con este tipo de comunicaciones, en donde se incorpora la expresión "telefonica" como sufijo. Lo anterior conlleva, necesariamente, a formar en este Tribunal la convicción de que la conducta de este solicitante deber ser calificada de legítima y de buena fe.

QUINTO: Que, por lo mismo, el tercer solicitante, Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A., es una empresa nacional, dedicada a la telefonía fija, internet y televisión, poseedor del dominio "telefonica.cl" desde 1998; con una importante presencia en el mercado de las comunicaciones desde la VII región al Sur. Asimismo, ha

mantenido en forma ininterrumpida, desde el 23 de febrero de 1998 hasta la fecha, el nombre de dominio “telefonica.cl”. Lo anterior lleva al Tribunal a calificar en convicción, que la conducta de este solicitante es legítima y de buena fe.

SEXTO: Que, si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio “*first come, first served*”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Como aquel principio no importa una regla absoluta, éste tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto de este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; “*first come, first served*”.

SEPTIMO: Que dada la complejidad del conflicto, éste juez árbitro realizó visitas a los sitios de Nic Chile y del Departamento de Propiedad Industrial de Chile. Lo anterior, ha permitido constatar que la expresión “telefonica” puede ser considerada genérica y que se encuentra inscrita en diferentes conjugaciones posibles junto a otras expresiones y que los titulares de dichas inscripciones excede a las partes de este conflicto.

OCTAVO: Que es sabido que la expresión IP, es la síntesis del vocablo Internet Protocol, que es sino el protocolo que asigna un número que identifica de modo lógico y jerarquizado a los computadores conectados a la Red, Internet. Este protocolo es la comunicación, o envío de datos, a través de paquetes conmutados, a través de una red de computadores identificados singularmente.

NOVENO: Que, en consecuencia de lo anterior, la expresión que constituye el nombre de dominio en cuestión, conflicto de estos autos, no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes en autos, sea tanto en el vocablo “ip” como de “telefonica”.

DECIMO: Que de las pruebas aportadas por las partes y los argumentos esgrimidos sobre los puntos de pruebas establecidos, este Tribunal se ha formado la convicción que el conflicto se centra sólo en dos solicitantes: Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., y Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A., toda vez que Telefónica Móviles de Chile, no ha acreditado su interés ni uso efectivo de la expresión iptelefonica, sino que por el contrario, ha dado muestras que su área de desarrollo empresarial es el de la telefonía móvil celular y no de las comunicaciones sobre IP.

DECIMOPRIMERO: Que, además, ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador, se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominios, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente.

DECIMOSEGUNDO: Que junto a lo anterior, este sentenciador reconoce valor al criterio de identidad, el cual sostiene que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a quien cuya marca, derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al dominio en cuestión, es decir, a quien tenga más estrecha relación con él, lo cual se valora en conjunto

con la prueba rendida. Asimismo, quien no obtenga en juicio la titularidad del dominio, por carecer de identidad tiene la posibilidad cierta de alcanzar su logro con un dominio que se relacione de esa manera con su marca comercial.

DECIMOTERCERO: Que no es posible desconocer la importancia que posee, como sentencia emanada de los Tribunales Superiores de Justicia, el fallo de fecha 5 de Octubre de 1998 de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, a través de la cual se ordena a la sociedad Telefónica CTC Chile S.A.: "*.... abstenerse de usar como marca o nombre de fantasía el concepto genérico de "Telefónica" por sí solo, sin algún agregado distintivo que identifique debidamente a su empresa de las demás del mercado, absteniéndose de realizar cualquiera actividad publicitaria o comercial tendiente a introducir en el mercado dicho concepto genérico, sin el agregado indicado*".

DECIMOCUARTO: Que el primer solicitante, esto es, Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., haciendo resguardo del fallo antes comentado y citado, ha inscrito el dominio "telefonicaip.cl", lo cual ha sido comprobado por este sentenciador en visita al sitio de NIC Chile. Dicha inscripción no se encuentra controvertido por el demandante en autos, Compañía Nacional de Teléfonos de Chile, Telefónica del Sur.

DECIMOQUINTO: Que, a juicio de este juez, resulta decisorio la circunstancia descrita en el numeral anterior, ya que no solo constituye un mejor derecho a favor del primer solicitante y un uso efectivo de los vocablos en cuestión, sino que claramente produciría confusión en los consumidores si un dominio cuyo concepto es idéntico y solo se diferencian por el orden de los mismos, estuvieran en poder de titulares distintos.

DECIMOSEXTO: Así las cosas, además, para este sentenciador, estamos en presencia de aquellos casos en el principio “first come, first served”, cobra relevancia en la forma descrita el considerando sexto de este fallo.

DECIMOSÉPTIMO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare; que precisamente sobre la base de estos principios es que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada en autos para respaldar la convicción de su decisión.

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

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “iptelefonica.cl” al primer solicitante, esto es, **COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.**

SEGUNDO: Que cada parte parará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su

secretario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ
Juez Arbitro

GONZALO ANGELI GUTIERREZ
Secretario

Manuela Contreras Contreras
8.977.283-4

Pablo Sallés Ubilla
9.900.757-5