ITELECOM.CL

Santiago, veinticinco de Junio de dos mil cuatro.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 16 de Julio de 2003, fue enviada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF02978/2.003, denominada "Arbitraje dominio itelecom.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro vía e-mail con fecha 15 de Julio del año 2.003. Lo anterior consta de fs. 1 a 7 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 24 de Julio de 2003 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando también a las partes a una audiencia de conciliación para el día 12 de Agosto de 2003 a las 11:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.8 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 9, 10 y 11 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, la sociedad **Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada**, RUT Nº 77.666.440-5, domiciliada en calle Bello Horizonte Nº 960, oficina 133, comuna de Las Condes, Santiago, Teléfono: (09) 2785xxx, en carácter de demandado; la compañía **Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.**, RUT Nº 92.580.000-7, domiciliada en calle Avenida Andrés Bello Nº 2687, Piso 13, comuna de Las Condes, Santiago, Teléfono: 3600xxx, en carácter de demandante; y la sociedad **América Móvil S.A. de C.V. (Rep. Por Soc. de Profesionales Franco Albagli Zaliasnik Limitada)**, RUT Nº 78.141.380-1, domiciliada en calle Miraflores Nº 130, Piso 25, comuna y ciudad de Santiago; Teléfono: 4456xxx, también en carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 12 de Agosto del año dos mil tres, siendo las 11:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con asistencia de don Marcelo Lefort Hernández en representación de la sociedad **Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Ltda.**, y de don Ricardo Montero Castillo en representación de la **Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.**. No asistió el representante de **América Móvil S.A. de C.V.**

En dicho comparendo, se proveyó el escrito de la **Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.** que rola a fojas 12 de estos autos arbitrales. "EN LO PRINCIPAL Y SEGUNDO OTROSI: Téngase Presente. AL PRIMER OTROSI: Por acompañados con citación por el término de emplazamiento". Posteriormente se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, acordándose el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. La citada acta de comparendo rola de fs. 16 a fs. 22 del expediente arbitral. Se notificó el acta del comparendo por carta certificada al representante de la sociedad América Móvil S.A. de C.V., cuyo comprobante de la empresa de correos figura a fs. 23 de autos.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 24 a fs. 29 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que la sociedad **América Móvil S.A. de C.V.**, representada para dichos efectos por doña Loreto Bresky Ruiz, ambos domiciliados en Avenida Miraflores Nº 130, piso 25, comuna y ciudad de Santiago, dedujo en contra de "Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones Limitada", con el objeto que la asignación del nombre de dominio "itelecom.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho:

- Que América Móvil S.A. de C.V. es el proveedor líder en servicios de telecomunicación celular de México y toda Latinoamérica mediante su subsidiaria "Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V." y co-inversiones en Guatemala, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, México y España.
- Que América Móvil S.A. de C.V. en asociación con Bell Canada Inc. y SBC International ha creado "TELECOM AMERICAS" como principal vehículo de expansión en Latinoamérica.
- Que América Móvil S.A. de C.V. tramita actualmente en Chile las siguientes solicitudes de marcas: i) TELECOM AMERICAS, con las solicitudes Nº 573.121, 572.330 y 572.329, para las clases 38, 16 y 9 respectivamente; ii) AMERICA TELECOM, con las solicitudes Nº 573.118, 572.323 y 572.324, para las clases 38, 9 y 16, respectivamente; iii) GRUPO AMERICA TELECOM, con las solicitudes Nº 573.120, 572.327 y 572.328, para las clases 38, 9 y 16, respectivamente. Asimismo, señala que todas las solicitudes antes descritas han sido objeto de oposición por parte de la Empresa Nacional de

Telecomunicaciones S.A., y que se ha fallado a favor de América Móvil S.A. de C.V., encontrándose actualmente todas ellas con Apelaciones pendientes.

- Que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales de tal entidad, junto con cumplir un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, y que para este caso debe aplicarse la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la ICANN, que establece como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, el que además considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es "idéntico o confusamente similar a una marca de productos respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".
- Que la tecnología ha sido uno de los elementos principales que explican el desarrollo y fama de los productos y servicios que brinda América Móvil S.A. de C.V., dentro de los cuales se encuentra el desarrollo de Internet mediante grandes inversiones principalmente en el desarrollo de páginas Web establecidas en los Country Code, que dan cuenta del uso y fama de la marca TELECOM.
- Que la marca TELECOM ha sido creada, desarrollada y publicitada a nivel Latinoamericano por América Móvil S.A. de C.V., por lo que el asignar el nombre de dominio en disputa a la demandada crearía una confusión entre los usuarios de Internet.
- Que si se asigna el nombre de dominio a la primera solicitante, y esta en un futuro lo vende o lo cede a directos competidores de América Móvil S.A. de C.V. y en especial a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., podría perturbar y perjudicar la actividad de su mandante.

I.4.2.- <u>Demanda:</u> De fs. 46 a fs. 48 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que la **Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.**, representada para dichos efectos por don <u>Arturo Covarrubias Vargas</u>, domiciliado en calle Hendaya Nº 60, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, dedujo con el objeto que la asignación del nombre de dominio "itelecom.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho:

- Que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación a aquella de las partes que acredite un mejor derecho, y que éste lo tiene la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., por cuanto el concepto TELECOM identifica a nivel mundial al grupo de empresas de la que es parte Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., al ser TELECOM Italia la dueña en Chile de esta demandante como asimismo de Entel Telefonía Personal S.A..

- Que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. desde hace más de una década que ha protegido marcariamente el concepto Telecom, lo que se demuestra con las inscripciones de la marca Telecom (Registro Nº 409.014) en distintas clases.

- Que el nombre de dominio en disputa se vincula al grupo empresarial de su representada, grupo que goza de fama y notoriedad a nivel mundial dentro de las telecomunicaciones y que en tal sentido la única diferencia entre el nombre de dominio en disputa y el grupo "Telecom" es la letra "i", la que no la diferencia del nombre del grupo "Telecom". Más aún, al ser la letra "e" relacionada al comercio electrónico, y siendo ésta pronunciada como la letra "i", no desvincula de la relación que "itelecom" guarda con el grupo de empresas de las que es parte la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.". Más aún, el no asignar el nombre en disputa se interpretará erróneamente en el mercado como una señal de que el grupo de empresas de las que forma parte la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.", está desarrollando alguna actividad en Internet.
- Que en la década de los 80 se permitía la diferencia entre conceptos como "coca-cola" y "cokacola" para inscribir nombres de dominio, ésta situación hoy ya no se acepta, por cuanto hay una relación más cercana entre las marcas y los nombres de dominio y que en tal sentido, el permitir usar la denominación "itelecom" a alguien distinto de la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A." va a generar un debilitamiento comercial en esta última, atentando contra la "identidad comercial", concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa.
- Que existe una notoriedad nacional e internacional en el uso de la expresión Telecom por parte de la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.", y que tal notoriedad y prestigio se derivan de la actividad comercial de ésta y por lo tanto solo a ella le asiste el derecho a capitalizar tal uso, sobre todo cuando Internet es un medio que complementa su actividad.
- Que a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. le asiste en suma, un interés legítimo, buena fe, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, elementos todos que la hacen gozar de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
- Que el no otorgar el nombre de dominio en disputa a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., atentaría contra el principio de "fair use", como asimismo de una serie de disposiciones tanto de la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, la Ley Nº 19.469 sobre Protección de los Derechos del Consumidor, el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, el acuerdo de Marrakech, entre otros.

I.4.3.- <u>Traslado</u>: A fs. 60 de autos figura la resolución que da curso progresivo a los autos, proveyendo los escritos de demanda de "América Móvil S.A. de C.V.", que rola a fs. 24 de autos "A LO PRINCIPAL: Traslado a la parte demandada y a "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A." por el plazo de 15 días hábiles. AL PRIMER OTROSI: Téngase por acompañados los citados documentos con citación por igual término. AL SEGUNDO OTROSI: Téngase Presente". Asimismo la citada resolución proveyó el escrito de demanda de la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.", que rola a fs. 46 de autos "A LO PRINCIPAL: Traslado a la parte demandada y a la sociedad "América Móvil S.A. de C.V.", por el plazo de 15 días hábiles. AL PRIMER OTROSI: Téngase por acompañados los citados documentos con citación por igual término. AL SEGUNDO OTROSI: Téngase Presente". Por último se ordenó que dicha resolución fuese notificada a las partes por carta certificada.

Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan de fs. 61 a 63.

I.4.4.- <u>Evacúa Traslado</u> A) Que de fs. 64 a 65 y con fecha 1º de Octubre de 2003, "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A." evacuó el traslado conferido en autos sobre la base de los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

- Que el conflicto por el nombre de dominio "itelecom.cl" debe ser contextualizado en nuestra realidad legal y jurisprudencial. En tal sentido hay que considerar el espíritu del fundador del sistema de nombres de dominio, señor Jon Postel, el cual es que el sistema de registro de nombres de dominio sea desarrollado en un marco conocido como "fair use", es decir, uso correcto y con pleno respeto de los derechos de las personas y de las entidades, pero jamás se pensó en un sistema "First to file" divorciado de un uso honesto y correcto. Así, el principio de "First Come, First Served" solo ha quedado a aquellos casos en que el Juez Árbitro no haya podido establecer algún antecedente que permita romper una paridad entre las partes, situación que escapa a la de autos.
- Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl, exige una sana y leal competencia entre los distintos actores económicos por lo que si alguien usa una determinada expresión identificatoria en el comercio, no resulta justo ni saludable que un tercero no vinculado termine capitalizando uso y esfuerzo de posicionamiento de otro, situación que ocurriría en el caso de autos.
- Que la sociedad "Entel Telefonía Personal S.A." filial de la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A." es titular en Chile de la marca "Telecom", lo que tiene una gran importancia para el nombre en disputa.

B) Que de fs. 66 a 68 y con fecha 1º de Octubre de 2003, "América Móvil S.A. de C.V." evacuó el traslado conferido en autos sobre la base de los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

- Que la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A." señala ser una filial del grupo "TELECOM ITALIA", hecho no acreditado en autos.
- Que "América Móvil S.A. de C.V." es una empresa líder de servicios de telecomunicación celular en Latinoamérica, por lo que sus intenciones de invertir en Chile son evidentes y fundadas y solo se han visto entrampadas por las constantes oposiciones formuladas por la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.", al usar la figura de "Reverse Domain Hijacking", ya que si bien, no ha existido un abuso de posición económica de su parte, si ha existido una manipulación legal destinada a trabar todas las solicitudes de inscripción de marcas comerciales en nuestro país, mediante la interposición de oposiciones infundadas.
- Que si la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A." señala ser la titular y que utiliza la marca "Telecom" y a la fecha no ha implementado la página Web "telecom.cl", razón que demuestra que no existe un real interés en potenciar la marca aludida y más aún, busca evitar que "América Móvil S.A. de C.V." se identifique a través de dicha denominación.

C) Que de fs. 104 a 108 y con fecha 7 de Octubre de 2003, “Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada” evacuó el traslado conferido en autos sobre la base de los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

- Que esta parte con fecha 31 de Marzo de 2003 procedió a solicitar el dominio en disputa, por lo que le asiste un mejor derecho en términos de prioridad.
- Que la sociedad ha sido creada con el propósito de representar las actividades técnicas y comerciales de diversas empresas, nacionales y extranjeras, proveedores de tecnologías de vanguardia, especialmente en el rubro de las telecomunicaciones e informática, desarrollando sus actividades en distintas áreas tecnológicas y de negocios como lo son entre otros: a) Desarrollo de estudios y consultorías de proyectos técnicos y de ingeniería y; b) Desarrollo e implementación de proyectos de instalaciones e ingeniería en amplias áreas de las telecomunicaciones e informática.
- Que la empresa “Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Ltda.” actualmente representa comercialmente, entre otras a las siguientes empresas: i) Glenayre Electronics; ii) Keymile; iii) Ascom Wireless; iv) UB port, INC; v) Telular Corporation.
- Que según consta en el giro de la empresa, este comprende entre otros: i) La compra, venta, importación y exportación y toda clase de bienes, especialmente, todo tipo de equipos de telecomunicaciones, informática y computación; ii) La prestación de asesorías y representaciones en proyectos relacionados con el área de las telecomunicaciones, informática y computación, etc.
- Que el nombre en disputa proviene para esa parte, de la combinación de las palabras “Inversiones” y “Teleinformática”, ambas expresiones de uso habitual en el comercio de la especialidad, que comprenden el concepto de “inversiones en servicios teleinformáticos” y que se reflejan incluso en el nombre de fantasía de la empresa, esto es, “Inversiones Teleinformáticas Ltda.”.
- Que llama la atención la oposición del demandante al pretender atribuirse la exclusividad de la expresión “Telecom”, por cuanto existen solo en Chile más de 10 nombres de dominio que contienen la expresión “Telecom”.
- Que las marcas con la denominación “Telecom” inscritas por el demandante no gozan de fama y notoriedad en Chile. Más aún, de gozar de fama y notoriedad entre los consumidores, habría generado la oposición a la inscripción de todos los nombres de dominio que conlleven la expresión “Telecom”, situación que no ha ocurrido en este caso. En tal sentido, la expresión Telecom” no ha sido explotado ni publicitado en Chile.
- Que esta parte ha estado siempre de buena fe, por cuanto se encuentra utilizando actualmente el nombre de dominio en disputa, ofrece bienes y servicios bajo ese nombre y no ha buscado confundir a los consumidores con tal situación.

Por resolución de fecha 8 de octubre de 2003, y que rola a fs. 130 de autos, se tuvo por evacuado el traslado por parte de la “Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.” y de “América Móvil S.A. de C.V.”. Asimismo, se tuvo por contestada la demanda por parte de “Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Ltda.”, respecto de los dos demandantes.

Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.131 a 133 de autos.

- I.5.- Prueba

1.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada por el Tribunal Arbitral con fecha 21 de octubre de 2003, y que rola a fs.140 de autos, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener los actores mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "itelecom.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado, según comprobantes que rolan a fs.141 a 143 de autos.

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante América Móvil S.A. de C.V..- La parte demandante "América Móvil S.A. de C.V." acompañó en sus escritos de fecha 2 de septiembre del 2.003, que fueron objetados a fs. 117 de autos, 1º de octubre del 2.003 que no fueron objetados, 13 de Octubre de 2.003, que fueron objetados a fs. 144 de autos, y 3 de noviembre del año 2003, que no fueron objetados, los siguientes documentos probatorios: **i)** Impresiones de distintos sitios Web en los que consta la denominación "Telecom"; **ii)** Fotocopias de la sentencia por oposición relativa a la inscripción de la marca "America Telecom" para todos los productos de la clase 9; **iii)** Fotocopias de la sentencia por oposición relativa a la inscripción de la marca "America Telecom" para todos los productos de la clase 16; **iv)** Fotocopias de la sentencia por oposición relativa a la inscripción de la marca "America Telecom" para la clase 38; **v)** Fotocopias de la sentencia por oposición relativa a la inscripción de la marca "Grupo America Telecom" para todos los productos de la clase 9; **vi)** Fotocopias de la sentencia por oposición relativa a la inscripción de la marca "Grupo America Telecom" para todos los productos de la clase 16; **vii)** Fotocopias de la sentencia por oposición relativa a la inscripción de la marca "Telecom Américas" para todos los productos de la clase 9; **vii)** Fotocopias de la sentencia por oposición relativa a la inscripción de la marca "Telecom Américas" para todos los productos de la clase 16; **ix)** Fotocopias de los siguientes Registros: Registro Nº 760.781, marca "America Telecom", clase 16, México; Registro Nº 760.782, marca "America Telecom", clase 41, México; Registro Nº 760.783, marca "America Telecom", clase 35, México; Registro Nº 760.784, marca "America Telecom", clase 25, México; Registro Nº 760.789, marca "Grupo America Telecom", clase 16, México; Registro Nº 760.790, marca "Grupo America Telecom", clase 25, México; Registro Nº 760.791, marca "Grupo America Telecom", clase 35, México; Registro Nº 760.792, marca "Grupo America Telecom", clase 41, México; Registro Nº 760.793, marca "Telecom Americas", Registro Nº 760.781, marca "America Telecom", clase 16, México clase 35, México; Registro Nº 760.795, marca "Telecom Americas", clase 16, México; Registro Nº 770.151, marca "Telecom Americas", clase 41, México; Registro Nº 770.152, marca "Telecom Americas", clase 9, México; Registro Nº 266.147, marca "America Telecom", clase 38, Colombia; Registro Nº 268.166, marca "America Telecom", clase 9, Colombia; Registro Nº 266.208, marca "Telecom Americas", clase 9, Colombia; Registro Nº 266.231, marca "Grupo America Telecom", clase 9, Colombia; Registro Nº 266.350, marca "Telecom Americas", clase 38, Colombia; Registro Nº 266.351, marca "Grupo America Telecom", clase 38, Colombia; Registro Nº 129.224, marca "Telecom Americas", clase 38, República Dominicana; Registro Nº 129.289,

marca “America Telecom”, clase 9, República Dominicana; Registro Nº 129.298, marca “America Telecom”, clase 16, República Dominicana; Registro Nº 129.336, marca “America Telecom”, clase 38, República Dominicana; Registro Nº 129.337, marca “Telecom Americas”, clase 16, República Dominicana; Registro Nº 129.341, marca “Telecom Americas”, clase 9, República Dominicana; Registro Nº 129.424, marca “Grupo America Telecom”, clase 9, República Dominicana; Registro Nº 132.841, marca “Grupo America Telecom”, clase 16, República Dominicana; Registro Nº 56761 LM, marca “Grupo America Telecom”, clase 9, 16 y 38, República de Nicaragua; Registro Nº 56762 LM, marca “Telecom Americas”, clase 9, 16 y 38, República de Nicaragua; Registro Nº 56770 LM, marca “America Telecom”, clase 9, 16 y 38, República de Nicaragua; Registro Nº 063-064, marca “Grupo America Telecom”, clase 16, República de El Salvador; Registro Nº 065-066, marca “America Telecom”, clase 16, República de El Salvador; Registro Nº 075-076, marca “Telecom Americas”, clase 16, República de El Salvador; Registro Nº 093-094, marca “Grupo America Telecom”, clase 38, República de El Salvador; **x)** Copia simple de la Dirección de Análisis y Estudios Económicos Vital respecto de América Móvil S.A. de C.V., emitido con fecha 7 de septiembre de 2001; **xi)** Fotocopia de la página Web “finanzas.com”, en la que aparece mencionada la empresa América Móvil; **xii)** Informe Anual correspondiente al año 2002 de América Telecom; **xii)** Informe Anual correspondiente al año 2002 de América Móvil; **xiv)** Informe Anual correspondiente al año 2001 de América Móvil; **xv)** Informe Anual correspondiente al año 2000 de América Móvil

1.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandante Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A..- La parte demandante “Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.” acompañó en su escrito de fojas 46, entre otros, los siguientes documentos probatorios, <u>que fueron objetados a fs. 104</u>: **i)** Fotocopias de los siguientes registros: Registro Nº 477.928, a nombre de la sociedad “Entel Telefonía Personal S.A.”, relativo a la marca “Telecom”, clase 38 C, en Chile; Registro Nº 477.928, a nombre de la sociedad “Entel Telefonía Personal S.A.”, relativo a la marca “Telecom”, clase 38 C, en Chile; Registro Nº 409.014, a nombre de la sociedad “Entel Telefonía Personal S.A.”, relativo a la marca “Telecom”, clase 38 C, en Chile; Registro Nº 481.521, a nombre de la sociedad “Entel Telefonía Personal S.A.”, relativo a la marca “Telecom”, clase 16 C, en Chile; **ii)** Impresión de folleto publicitario de “Americatel Perú”; **iii)** Impresión de folleto publicitario de “Telecom Italia”; **iv)** Hoja de revista en que aparece publicidad de la empresa “Tim Perú”, como parte del grupo de empresas “Telecom Italia”.

1.5.4.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada.- La parte demandada “Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada” acompañó en sus escritos de fechas 7 de octubre y 5 de noviembre, ambos de 2.003, entre otros, los siguientes documentos probatorios no objetados: **i)** Fotocopia de la escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, con fecha 13 de Septiembre de 2.001, en la que consta la constitución, inscripción y publicación en el Diario Oficial de la sociedad “Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada”; **ii)** Copia de la página web de la sociedad “Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada”; **iii)** Copias de las facturas de ventas Nº 015, 016, 017, 018, 019, 020 y 021, todas de la sociedad demandada; **iv)**

Comprobantes de pago de Patente Municipal de la sociedad demandada (4); **v)** Factura Nº 00693, emitida por la sociedad "Tecnova Ltda." a la sociedad demandada, con fecha 17 de Junio de 2003; Factura Nº 1099904, emitida por la sociedad "Manquehue Net" a la sociedad demandada, con fecha 15 de Julio de 2003; Factura Nº 0013, emitida por la sociedad "Alpha Com" a la sociedad demandada, con fecha 13 de Junio de 2003; Factura Nº 0090, emitida por la sociedad "Alpha Com" a la sociedad demandada, con fecha 29 de Agosto de 2003; Factura Nº 1128782, emitida por la sociedad "Manquehue Net" a la sociedad demandada, con fecha 12 de Septiembre de 2003; **vi)** Fotocopia del "Mutual Confidentiality Agreement" celebrado entre la sociedad demandada y "Technology Consulting Group, Inc." Con fecha 27 de octubre de 2003; **vii)**Fotocopia del "Agent Agreement" celebrado entre Marcelo Lefort Hernández y "Ascom Transmisión Ltd."; **viii)** Fotocopia del "Finder's Fee Agreement" celebrado entre Marcelo Lefort Hernández y "Glenayre Electronics, Inc."; **ix)** Fotocopia del "Representative Agreement" celebrado entre la sociedad demandada y "Island of Cuba Beverage Co. Inc."; **x)** Fotocopia del "Independent Sales Consultant Agreement" celebrado entre la sociedad demandada y "Broadband Telecom LLC", entre otros; **xi)** Fotocopia de la factura Nº 867702 emitida por Universidad de Chile con fecha 28 de Abril de 2003 a la sociedad demandada, en la que consta el pago de los derechos por el nombre de dominio "itelecom.cl"; **xii)** Listado de consultas por el dominio "TELECOM", practicada en el sitio Web de NIC Chile.

Por resolución de fecha 8 de septiembre de 2003, y que rola a fs. 60 de autos, se tuvo por acompañados los referidos documentos con citación, por parte de América Móvil S.A. de C.V. y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan de fs.61 a 63 de autos. Asimismo, por resolución de fecha 8 de octubre de 2003, y que rola a fs. 130 de autos, se tuvo por acompañados los documentos con citación, por parte de América Móvil S.A. de C.V.. y de la demandada "Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada".

I.6.- <u>Prueba Confesional</u>: Parte demandante América Móvil S.A. de C.V. - La parte demandante "América Móvil S.A. de C.V." solicitó en su escrito de fecha 3 de noviembre de 2003, se citase al representante de la sociedad demandante "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.", don Richard Büchi Buc, a absolver posiciones personalmente y sobre hechos propios, bajo apercibimiento legal.

Por resolución de fecha 4 de noviembre de 2003, el Juez Árbitro citó al representante de la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A." a una audiencia para absolver posiciones en los términos solicitados. Según consta en el certificado estampado por el receptor judicial señora Patricia Selmik, el absolvente don Richard Büchi Buc, no compareció. En tal sentido y con fecha 28 de Noviembre de 2003, la parte demandante "América Móvil S.A. de C.V." solicitó se citase a absolver posiciones en segundo llamado a don Richard Büchi Buc, recayendo la referida audiencia el día 12 de Enero de 2.004, sin que tampoco compareciese. Por resolución de fecha 15 de Enero de 2.004, se tuvo por agregado a estos autos el sobre con el pliego de posiciones acompañado por "América Móvil S.A. de C.V." y se tuvo por confeso a don Richard Büchi Buc de los hechos afirmados en el pliego de posiciones, sin perjuicio del valor probatorio que le asignará el tribunal en definitiva.

I.7.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Por resolución de fecha 22 de enero del año 2.004, el tribunal confirió a las partes un plazo de cinco días, a fin de que formulasen observaciones a la prueba. Los comprobantes que acreditan la notificación por carta certificada de dicha resolución a las partes, rolan de fs. 280 a fs. 282 de estos autos arbitrales. Por escrito de fs. 280 de autos, y que fuera proveído el 10 de marzo del año 2.004, "Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada" formuló observaciones a la prueba rendida en el proceso, destacando lo siguiente:

- Que según consta por los documentos acompañados en el proceso y que no fueren objetados, la demandada ha sido la primera solicitante del nombre de dominio en disputa;
- Que de la prueba rendida en autos, se ha demostrado que la expresión "Telecom" es de uso común y además es un término muy recurrido por un innumerable porcentaje de empresas y personas, hecho que tampoco fue objetado por las sociedades demandantes.
- Que en definitiva a la demandada le asiste un mejor derecho sobre el dominio en disputa debido a que es el primer solicitante como asimismo a que es una asignatario que está haciendo un uso legítimo no comercial de su nombre (fair use), que no busca obtener una ganancia comercial y menos el inducir a error en los consumidores. Es un asignatario de buena fe.

I.8.- <u>Medidas para mejor resolver y Citación para oír sentencia</u>

Por resolución de fs. 284 y que fuere notificada a las partes mediante el envío de carta certificada con fecha 25 de marzo de 2.004, el tribunal decretó como medida para mejor resolver, el contestar un cuestionario dirigido a cada una de las partes dentro del plazo de 10 días hábiles y un Oficio a Nic Chile. El comprobante que acredita la notificación por carta certificada de dicha resolución a las partes, rola de fs.286 a 288 de este expediente arbitral.

Con fecha 1º de abril del año 2.004, la demandante "América Móvil S.A. de C.V." cumplió con la medida para mejor resolver decretada en autos, acompañando al efecto ciertos documentos que fueron objetados por la demandada.
Asimismo, con fecha 8 de abril del año 2.004, la demandada "Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada", cumplió con la medida para mejor resolver.

Por resolución de fecha 16 de abril del año 2.004, el tribunal tuvo por cumplidas las medidas para mejor resolver respecto de la demandante "América Móvil S.A. de C.V." y respecto de la demandada "Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada". Asimismo se tuvo por evacuado el trámite en rebeldía de la parte "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.". Los comprobantes de la empresa de correo que acreditan la notificación por carta certificada de dicha resolución a las partes, rolan de fs. 314 a 316 de estos autos arbitrales.

Por resolución de fecha 27 de abril del año 2.004, el tribunal citó a las partes a oír sentencia.

II. PARTE CONSIDERATIVA

1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “itelecom.cl”.

2.- Que en este proceso arbitral, la sociedad “Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada”, también “Inversiones Teleinformáticas Ltda.”, ha tenido el carácter de parte demandada y las sociedades “Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.” y “América Móvil S.A. de C.V.”, han tenido el carácter de partes demandantes. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a las demandantes probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

3.- Que el actor “América Móvil S.A. de C.V.” ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros: **i)** Que es el proveedor líder en servicios de telecomunicación celular de México y toda Latinoamérica mediante subsidiarias y co-inversiones en Guatemala, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, México y España, y que es titular de registros marcarios relacionados con el dominio en disputa en algunos de los citados países; **ii)** Que en asociación con Bell Canada Inc. y SBC International ha creado “TELECOM AMERICAS” como principal vehículo de expansión en Latinoamérica; **iii)** Que América Móvil S.A. de C.V. posee una serie de solicitudes de marcas en Chile, las que han sido objeto de oposición por parte de la “Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.”, siendo falladas a su favor y encontrándose actualmente todas ellas con apelaciones pendientes; **iv)** Que para este caso debe aplicarse la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio “UDRP” desarrollada por la ICANN, que establece como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, el que además considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es “idéntico o confusamente similar a una marca de productos respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”; **v)** Que la marca TELECOM AMERICA, entre otras, ha sido creada, desarrollada y publicitada a nivel Latinoamericano por América Móvil S.A. de C.V., por lo que el asignar el nombre de dominio en disputa a la demandada crearía una confusión entre los usuarios de Internet, y por ende perturbaría y perjudicaría la actividad del actor.

4.- Que el actor “Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.” ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **i)** Que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación a aquella de las partes que acredite un mejor derecho, y que éste lo tiene la “Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.”, por cuanto el concepto TELECOM identifica a nivel mundial al grupo de empresas de la que es parte, al ser TELECOM Italia la dueña en Chile de esta parte como asimismo de “Entel Telefonía Personal S.A.”, esta última que desde hace más de una

década ha protegido marcariamente el concepto Telecom, lo que se demuestra con las inscripciones de la marca Telecom (Registro Nº 409.014) en distintas clases acompañadas en autos; **ii)** Que el nombre de dominio en disputa se vincula al grupo empresarial de su representada, grupo que goza de fama y notoriedad a nivel mundial dentro de las telecomunicaciones, y que en tal sentido la única diferencia entre el nombre de dominio en disputa y el grupo "Telecom" es la letra "i", la que no la diferencia del nombre del grupo "Telecom". Más aún, al ser la letra "e" relacionada al comercio electrónico, y siendo ésta pronunciada como la letra "i", no desvincula de la relación que "itelecom" guarda con el grupo de empresas de las que es parte la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.". Por otra parte, el no asignar el nombre en disputa se interpretará erróneamente en el mercado como una señal de que el grupo de empresas de las que forma parte la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.", está desarrollando alguna actividad en Internet; **iv)** Que existe una notoriedad nacional e internacional en el uso de la expresión Telecom por parte de la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.", y que tal notoriedad y prestigio se derivan de la actividad comercial de ésta, y por lo tanto solo a ella le asiste el derecho a capitalizar tal uso, sobre todo cuando Internet es un medio que complementa su actividad.

5.- Que el demandando de autos, esto es, la empresa "Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada" ha esgrimido en su contestación de demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **i)** Que ha sido el primer solicitante del nombre de dominio en disputa; **ii)** Que la sociedad ha sido creada con el propósito de representar las actividades técnicas y comerciales de diversas empresas, nacionales y extranjeras, proveedores de tecnologías de vanguardia, y especialmente llevar a cabo estudios y consultorías en proyectos técnicos y de ingeniería y el desarrollo e implementación de proyectos de instalaciones, y la ingeniería en amplias áreas de las telecomunicaciones e informática; **iii)** Que la demandada actualmente representa comercialmente, entre otras a las empresas Glenayre Electronics; Keymile; Ascom Wireless; UB Port, INC y Telular Corporation; **iv)** Que según consta en el giro de la empresa, este comprende entre otros la compra, venta, importación y exportación e toda clase de bienes, especialmente, todo tipo de equipos de telecomunicaciones, informática y computación, y la prestación de asesorías y representaciones en proyectos relacionados con el área de las telecomunicaciones, informática y computación, etc; **v)** Que el nombre en disputa proviene de la combinación de las palabras "Inversiones" y "Teleinformática", ambas expresiones de uso habitual en el comercio de la especialidad, que comprenden el concepto de "inversiones en servicios teleinformáticos" y que se reflejan incluso en el nombre de fantasía de la empresa, esto es, "Inversiones Teleinformáticas Ltda."; **vi)** Que la expresión "Telecom" es de uso común, por cuanto existen solo en Chile más de 10 nombres de dominio que contienen la expresión "Telecom"; **vii)** Que la demandada ha estado siempre de buena fe, por cuanto se encuentra utilizando actualmente el nombre de dominio en disputa, ofrece bienes y servicios bajo ese nombre y no ha buscado confundir a los consumidores con tal situación.

6.- Que la parte demandante “América Móvil S.A de C.V.” acompañó documentos probatorios en estos autos, algunos de los que fueron objetados por la demandada, pero que en expresa consideración a la integridad y naturaleza de dichos documentos, tales objeciones no serán consideradas, los que acreditan a juicio de este Sentenciador que dicha sociedad es titular en el extranjero de distintas marcas que consideran dentro de su expresión, el vocablo “Telecom”, tales como America Telecom; Telecom Americas y Grupo America Telecom, respecto de las cuales, también se ha solicitado su inscripción en Chile.

7.- Que la demandante “Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.” acompañó documentos probatorios que fueron objetados por la parte demandada, pero que en expresa consideración a la integridad y naturaleza de tales documentos, dichas objeciones no serán consideradas, documentos que no acreditan a juicio de este Sentenciador que la demandante es titular de registros marcarios constituidos por el vocablo ”Telecom”, por cuanto dichos registros marcarios pertenecen a una sociedad distinta como lo es “Entel Telefonía Personal S.A.”, empresa que no es parte en esta causa. Llama la atención que esta parte no haya contestado el cuestionario decretado como medida para mejor resolver por este Tribunal, el que precisamente tenía por objeto determinar si “Entel Telefonía Personal S.A.” era filial o subsidiaria del actor o bien si existía alguna vinculación societaria o contractual con dicha sociedad, que permitiera concluir que el actor si tenía algún derecho, interés o relación con el nombre de dominio en disputa. En definitiva, los antecedentes acompañados por la demandante no permiten vincularla en forma directa e inequívoca con la sociedad “Entel Telefonía Personal S.A.” titular del registro marcario “telecom”, y/o con la expresión “telecom”.

8.- Que la demandada “Inversiones Teleinformáticas Ltda.” acompañó documentos probatorios no objetados por la parte contraria, en virtud de los cuales ha demostrado a juicio de este Sentenciador, que el nombre de dominio “itelecom.cl” corresponde a la abreviación general del nombre de fantasía de la empresa; que su objeto social dice relación con el nombre de dominio solicitado; que se encuentra usando de buena fe el nombre de dominio en disputa, sin vislumbrarse que dicho uso pueda acarrear perjuicios a los actores o sembrar confusión entre los usuarios de Internet. Sobre este último punto, cabe destacar que tanto de la documentación acompañada por la demandada como del propio e-mail de Nic Chile agregado a fs. 310 de autos, resulta evidente que el nombre de dominio “itelecom.cl” presenta pocas diferencias con otros nombres de dominio de diversos titulares, que comprenden la expresión “telecom”, y que no fueron objeto de solicitudes competitivas por los actores.

9.- Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”. Que a la luz de la probanza rendida en autos, este sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio “itelecom.cl” presentada por la demandada, no contrariaría per-se, las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

10.- Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, este Juez Arbitro ha llegado al convencimiento: i) Que si bien el actor “American Movil S.A. de C.V. es titular en el mundo de marcas comerciales, en que uno de sus elementos constitutivos es la expresión “telecom”, resulta acreditado en autos que la expresión “telecom” es de uso común tanto en el mundo marcario como en el mundo de los nombres de dominio. En efecto, en una misma clase nos encontramos con marcas comerciales de distintos titulares, que comprenden la expresión “telecom”, y existen además una gran variedad de nombres de dominio que comprenden la expresión “telecom”, y que al momento de ser solicitadas no fueron objeto de solicitudes competitivas por los actores. ii) Que habiendo acreditado la demandada ser el primer solicitante; un usuario de buena fe, sin vislumbrarse que dicho uso pueda acarrear perjuicios a los actores o sembrar confusión entre los usuarios de Internet y; que la expresión “telecom” es de uso común tanto en el mundo marcario como en el mundo de los nombres de dominio, es que este Juez Arbitro, debe rechazar las demandas de autos, y asignar el nombre de dominio en disputa a la compañía “Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada”.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Se rechazan las objeciones de documentos formuladas a fs. 104, 117, 144 de autos;

2.- Se rechazan las demandas de autos, y se asigna el nombre de dominio “itelecom.cl” a la compañía **“Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Limitada”**, R.U.T Nº 77.666.440-5.

3.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a las partes demandantes en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

4.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.