movicom.cl

En Santiago, a 21 de Junio de 2007.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF07277, de 8 de Marzo de 2007, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre don José Antonio González Calderón y Telefónica Móviles de Chile S.A., por la inscripción del nombre de dominio movicom.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificación de las partes que consta a fojas 2 y 3.

3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, mediante correo electrónico de 8 de Marzo de 2007, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 5.

4.- Resolución de fojas 6, de 14 de Marzo de 2007, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.

5.- Notificación de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 14 de Marzo de 2007, de la resolución señalada en el número anterior.

6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con fecha 14 de Marzo de 2007, de los documentos referidos en los números anteriores.

7.- Copia del correo electrónico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, de fecha 14 de Marzo de 2007, comunicando la aceptación del suscrito a la designación de árbitro en este caso, de fojas 10.

8.- Mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber tomado conocimiento de mi aceptación a la designación de árbitro, de fecha 15 de Marzo de 2007, agregado a fojas 11.

9.- Escrito y documentos de fojas 12 y siguientes, en el que consta la personería de los representantes de Telefónica Móviles de Chile S.A.

10.- Acta del comparendo realizado con fecha 9 de Abril de 2007, con la sola asistencia de la abogado doña Dora Yáñez Terán, en representación de Telefónica Móviles de Chile S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 17 y 18.

11.- Notificación de fojas 19, hecha a las partes mediante correo electrónico de 9 de Abril de 2007, en la cual se les envía copia del acta del comparendo indicada en el número anterior.

12.- Escrito de fojas 20 y siguientes, mediante el cual la parte de Telefónica Móviles de Chile S.A. presenta su demanda arbitral por asignación de nombre de dominio y acompaña documentos.

13.- Documento de fojas 31 y siguientes, consistente en impresión de la página web correspondiente a la dirección electrónica http://www.movistar.cl.

14.- Documento de fojas 35 y 36, consistente en impresión de la página web situada en la dirección electrónica http://www.nokia.cl, en la que se transcribe un comunicado de prensa de 23 de Julio de 2001 que da cuenta de la firma de un acuerdo para desarrollar futuros servicios para teléfonos celulares entre Telefónica Móviles y Nokia.

15.- Documento de fojas 37 y siguientes, que contiene listado computacional de marcas de propiedad de Telefónica Móviles de Chile S.A.

16.- Resolución de fojas 44, de 24 de Abril de 2007 en la que se provee la presentación de Telefónica Móviles de Chile S.A. dándose traslado de la misma y se tiene por acompañados los documentos con citación; y su correspondiente notificación a las partes, por correo electrónico de 24 de Abril de 2007, cuya copia se encuentra agregada a fojas 45.

17.- Resolución de fojas 46, de 14 de Mayo de 2007 en la que se cita a las partes a oír sentencia y su notificación por correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 47.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son parte en este juicio don José Antonio González Calderón, RUT Nº 7.696.983-3, domiciliado en Pocuro Nº 2623, Oficina 604, Providencia, Santiago y Telefónica Móviles de Chile S.A., RUT Nº 96.786.140-5, domiciliada en Miraflores Nº 130, Piso 12, Santiago.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre don José Antonio González Calderón, como primer solicitante, y Telefónica Móviles de Chile S.A., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio movicom.cl, y determinar a quién corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- Que en su demanda de fojas 20, la parte de Telefónica Móviles de Chile S.A. funda su petición en los siguientes antecedentes:

Como una consideración previa señalan que frecuentemente se utiliza el principio “first come, first served” para resolver los conflictos de dominios, sin perjuicio de lo cual el mismo puede significar una injusticia, puesto que podría provocar un serio perjuicio a la parte que con legítimo interés ha pedido una expresión en segundo lugar.

En cambio, debe aplicarse lo que hoy constituye la regla general, que es el concepto del “mejor derecho”, basado fundamentalmente en un legítimo interés marcario, comercial, empresarial y de buena fe que inspire la solicitud de inscripción del nombre de dominio en cuestión.

Como antecedentes societarios y empresariales, señalan que Telefónica Móviles de Chile S.A. es una de las más importantes y prestigiosas empresas de telecomunicaciones del país, que tiene su origen en la sociedad Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. (CTC), la que a través de una serie de transformaciones sociales ha derivado en la actual Telefónica “Móvil” o “Móviles” de Chile S.A., siendo hoy la principal empresa de telefonía móvil del país.

Esta empresa es una filial de Telefónica Móviles, S.A., sociedad de origen español, cuyo giro es la telefonía móvil y sus servicios asociados, tales como Internet.

La demandante utiliza como parte significativa de su nombre comercial y marca de sus productos y servicios la expresión “Móviles” y sus derivados, en especial la denominación “Movi”, integrándola como un elemento característico de su identificación empresarial.

En armonía con lo expuesto, señalan que con el propósito de seguir creciendo y expandiéndose en el mercado nacional, han registrado también varias marcas comerciales compuestas o integradas por la denominación “Movi”, semejantes al dominio en disputa, con el objeto de que sus miles de clientes asocien o identifiquen ese concepto con los servicios que prestan.

El éxito empresarial reseñado y decisiones estratégicas de marketing los han llevado a posicionar dentro del rubro de las comunicaciones el concepto “Movicom” o sus equivalentes, como parte de una serie de marcas derivadas de ésta.

Agregan que tanto la demandante como su matriz son titulares de una serie de marcas registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial que contienen la expresión “Movi” destacándose las marcas: Movi; Moviline; Movitel; Movinet; Movivox y Movichat.

En el mismo sentido, son también titulares de numerosos nombres de dominio que contienen la expresión “Móvil” y sus derivados, entre los que destacan los siguientes:
móvil.cl; móviles.cl; movilcom.cl; e-movil.cl; tmovil.cl; movi.cl; mobiles.cl; movilvia.cl; moviltoons.cl; movilsongs.cl; movilmusic.cl; movilgames.cl; movilimage.cl; chilemoviles.cl; movilstar; movilestar.cl; ctimovil.

Argumentan que la inscripción de los nombres de dominio señalados constituye una clara demostración del trabajo realizado en el posicionamiento de la expresión “Movi” y sus derivados, en especial destacando aquellos vinculados a las comunicaciones, como lo son para este caso “movilcom.cl”, “movil.cl” o “movi.cl”.

En este sentido señalan que el nombre de dominio en disputa “movicom.cl”, no es más que una sutil y ligera variación de las marcas y nombres de dominio de propiedad de la demandante, no existiendo mayor diferenciación entre el concepto de “movilcom”, “movil” o “movi”, con el de “movicom” al cual simplemente se le ha eliminado la letra “l” de modo tal que no logra a) dotar de una identidad y distintividad propia y característica al dominio que se pretende inscribir; b) no permite distinguir la actividad propia desarrollada por el primer solicitante; y c) produce, indiscutiblemente, una identificación con la actividad empresarial y comercial desarrollada por Telefónica Móviles de Chile S.A.

En relación a la similitud de los nombres de dominio, señalan que la norma establecida en el Nº 22 del Reglamento de Nic Chile se señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicios sobre la que tiene derechos reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

En lo tocante a la buena fe de la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa señalan que ésta es un requisito que debe existir en todo solicitante de acuerdo con la reglamentación de Nic Chile, toda vez que es de su exclusiva responsabilidad que la inscripción pedida no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, así como los derechos válidamente adquiridos por terceros.

Destacan en este sentido que la segunda solicitante ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia desleal ni de la ética mercantil, buscando sólo una real y efectiva protección de sus intereses derivados del trabajo empresarial que han realizado.

En cuanto a los fundamentos de derecho, hacen ver que las creaciones del talento son propiedad de sus autores como se desprende de las disposiciones del Artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el Artículo 583 del Código Civil; materias que se encuentran también reglamentadas tanto en la Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual y en la Ley Nº 19.039 sobre Privilegios Industriales y su Protección.

Analizan también igualmente diversas normas de la Reglamentación de Nic Chile y en particular el Artículo 14 inciso 1º que establece que es de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

Se refieren igualmente a las normas sobre revocación contenidas en dicho Reglamento, para concluir finalmente señalando que el otorgamiento al primer solicitante del nombre de dominio "movicom.cl" les causaría un daño irreparable, tanto a la empresa como a sus consumidores y usuarios de Internet.

En definitiva solicitan tener por interpuesta la oposición y demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio "movicom.cl", darle tramitación legal y reglamentaria, fallando finalmente el otorgamiento del mismo a Telefónica Móviles de Chile S.A. y condenando expresamente en costas a la contraparte.

IV.- Que el primer solicitante no hizo uso de su derecho a comparecer a este juicio, no obstante habérsele notificado por parte de Nic Chile la designación del árbitro que suscribe, como consta en el documento de fojas 5; habérsele notificado la resolución de fojas 6 por carta certificada como consta de los documentos de fojas 7 y 8, y además por correo electrónico como consta del documento agregado a fojas 10; luego de lo cual Nic Chile volvió a notificarlo de la aceptación del suscrito a la designación de árbitro, lo cual consta del documento de fojas 11; y tampoco evacuó el traslado que le fue concedido por resolución de fojas 44, notificada en la forma prevista a fojas 45.

V.- Que el núcleo central de la argumentación de Telefónica Móviles de Chile S.A. radica en que ellos serían creadores intelectuales de la expresión "Movi" para aplicarla a telefonía móvil o telefonía celular y que ha desplegado grandes esfuerzos para asociar esa expresión y otras semejantes a dicha empresa, para ser reconocidos de ese modo en el mercado.

VI.- Que la argumentación aportada por la parte de Telefónica Móviles de Chile S.A. no resulta convincente, puesto que la expresión "movi" o "movil", no corresponde a un término original que haya sido creado por Telefónica Móviles de Chile S.A. o cualquiera empresa de su grupo, sino se trata del término propio del lenguaje habitual con que se identifica la telefonía móvil o celular.

VII.- Es una característica técnica de la telefonía celular que permite movilidad a las personas que utilizan ese medio de comunicación; de tal modo que dicho término describe una característica de tal tecnología y no corresponde a una expresión de fantasía que sea particular, propia o identificadora de una compañía y que la distinga de otras que prestan el mismo servicio.

VIII.- Que analizada la estructura del nombre de dominio en disputa, aparece estructurada sobre el prefijo "movi" del término "movil" y el prefijo "com" del término "comunicación"; el cual podría pertenecer a cualquier empresa, persona o entidad interesada en el rubro de las comunicaciones móviles sin que, a su vez, identifique a ninguna de las empresas que prestan tal servicio en la actualidad.

IX.- Que en virtud de lo anterior, Telefónica Móviles de Chile S.A. no ha acreditado tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, razón por la que corresponde que éste sea asignado en forma definitiva al primer solicitante. La cercanía conceptual con otras expresiones también descriptivas que pueda utilizar la demandante, no le confiere el derecho exclusivo a todos y cualquier término que contenga la misma raíz genérica.

X.- Que de acuerdo con lo señalado precedentemente, corresponde rechazar la petición de condena en costas formulada por Telefónica Móviles de Chile S.A.

RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de Telefónica Móviles de Chile S.A., RUT Nº 96.786.140-5, para la inscripción del nombre de dominio movicom.cl.

II.- Acoger la solicitud de don José Antonio González Calderón, RUT Nº 7.696.983-3, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio movicom.cl.

III.- Rechazar la petición de condena en costas formulada por Telefónica Móviles de Chile S.A.

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad Nº 5.199.640-2.

Santiago, 21 de Junio de 2007.