ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO MOVILSTART.CL

Oficio NIC 11750-10

Santiago, 13 de Abril de 2011.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio Oficio NIC 11750-10, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "movilstart.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 7 de Enero de 2010, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 20 de Enero de 2010, a las 10:10 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 20 de Enero de 2010, se efectúa el comparendo de conciliación y/ o de fijación de procedimiento, al que asiste don Sebastian Prieto Damm en representación de Telefónica Móviles Chile S.A. No asiste Claudio Uson Mena ni nadie que lo represente. En vista de lo anterior, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 20 de Enero de 2010, se notifica a todas las partes el procedimiento arbitral a seguir por correo electrónico.

QUINTO: Que, con fecha 2 de Marzo de 2010, y estando dentro de plazo, don Sebastian Prieto Damm en representación de Telefónica Móviles Chile S.A., segundo solicitante, dedujo demanda

de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1.Que, la solicitud de nombre de dominio presentada por la contraria perjudica ostensiblemente los derechos de mi representada, quien se desempeña en nuestro país en el rubro de la telefonía móvil y las telecomunicaciones.

2. Que, Telefónica Móviles Chile posee derechos legítimos en relación al nombre de dominio en disputa, según se acreditará a continuación, y es conocida ampliamente en nuestro país, por lo que la apropiación de cualquier signo que coincida o sea confusamente similar con sus marcas registradas, nombres de dominio y nombre comercial constituye una vulneración a sus derechos legítimamente adquiridos y un riesgo de confusión que afectará a los consumidores y demás usuarios.

3.Que, Telefónica Móviles Chile inició sus actividades en nuestro país en la década de 1990, ofreciendo desde entonces un servicio de reconocida calidad, a la vanguardia de las telecomunicaciones, incluso en lo que se refiere a Sudamérica.

4. Que, detrás del actual liderazgo que hoy ostenta Telefónica Móviles Chile, se encuentra un trabajo de décadas. Desde su constitución, la compañía ha venido realizando un continuo programa de inversiones, con desarrollo de innovaciones tecnológicas propias que, en algunos casos, han constituido un verdadero hito en la tecnología de la actividad que desempeña. Información relativa al desempeño de la empresa puede obtenerse desde el sitio web de mi representada, www.movistar.cl.

5. Que, en atención a lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que estamos en presencia de una empresa absolutamente famosa y conocida en Chile por los consumidores. En consecuencia, resulta evidente el perjuicio que la solicitud del nombre de dominio en disputa representa para Telefónica Móviles Chile.

6. Que, Telefónica Móviles Chile S.A. es titular en nuestro país de varios registros de marcas que contienen la expresión “movistar” “movi” o “movil”.

7. Que, tal como consta de los documentos que se acompañan a la presente, Telefónica Móviles Chile S.A. es titular de los nombres de dominio movistar.cl moviestar.cl; movilestar.cl; movístar.cl; entre otros.

8.Que, en virtud de los antecedentes recientemente señalados, podemos constatar que el caso de autos conlleva un riesgo de confusión entre los consumidores, quienes pensarán naturalmente que los servicios prestados por la parte contraria provienen de mi representada, con el perjuicio inminente que ello significa.

9. Que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 8 del Convenio de París, "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio."

10. Que, tal como se acredita mediante los documentos presentados, la razón social de mi representada es "Telefónica Móviles Chile S.A." también "Movistar" y dicho nombre comercial ha quedado protegido, adicionalmente, por los registros de propiedad industrial de que ella es titular, como lo es Movistar.

11. Que, el uso de un nombre de dominio que es confusamente similar al nombre comercial de mi representada constituye además, un acto de competencia desleal que también es abordado por el Convenio recién señalado, en su artículo 10 bis: "2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor."

12. Que, la marca notoria corresponde a aquella es que ampliamente conocida por el grupo de consumidores que pertenecen al mercado al que va dirigida dicha marca.

13. Que, en tal sentido, el Convenio de París señala en su artículo 6 bis que los países miembros están obligados a "prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la

reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."

14. Que, la expresión **movilstart** no corresponde a nuestro juicio, a un término genérico, de uso común o que pueda ser producto de la simple imaginación del solicitante. Se trata de un término especial y poco común, que es confusamente similar a la razón social de mi representada y que sin duda traerá aparejada el error y confusión entre los consumidores.

15. Que, **movilstart** es producto de intercalar tres letras al termino MOVISTAR que no logran dar distintividad al nuevo término.

16. Que, lo anterior se traducirá en la práctica, en que los consumidores que intenten ubicar el sitio web de mi representada podrán llegar erróneamente al de la contraria, con el perjuicio que eso significa para MOVISTAR.

17. Que, a mayor abundamiento, si uno intenta acceder al sitio movilstart.cl, se redirecciona a un sitio web distinto como lo es tarreros.com, quedando en evidencia que la intención de solicitar el nombre movilstart.cl es la de hacer que los clientes de movistar lleguen al sitio web de la contraria.

18. Que, el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile establece las condiciones que dan cuenta de una inscripción abusiva de nombre de dominio**:** "La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe."

18. Que, el nombre de dominio solicitado es idéntico a la marca y el nombre con que es conocida mi representada, y resulta altamente posible que el primer solicitante haya tenido conocimiento de dicho nombre, considerando la data y fama de ésta y sus marcas en nuestro país.

19. Que, el primer solicitante no posee derechos que le otorguen preferencia frente a la asignación del nombre de dominio en conflicto. No es titular de una razón social que avale el uso del dominio, ni siquiera de otros dominios relacionados. Sólo podrá valerse en este caso del principio *"first come, first served"*, el cual constituye un principio y no un derecho, y como los mismos jueces árbitros de NIC Chile señalan, desaparece una vez que la contraparte acredita mejores derechos sobre un nombre de dominio, puesto que es útil sólo en aquellos casos en que las partes de un conflicto se encuentran en igualdad de condiciones.

20. Que, en un otrosí, se acompañaron los siguientes documentos con citación:

a) Copia de registro de nombres de dominio movistar.cl moviestar.cl; movilestar.cl; movístar.cl; según información proporcionada por la base de datos de NIC Chile.

b) Copia de registro de la marca Movistar, registro Nº 876.095 emanada de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial

c) Copia de Boleta de ventas y servicios (Nº 12467113) que mi representada da a sus clientes, y que da cuenta de la razón social de ésta, Telefónica Móviles Chile S.A. y de su marca Movistar.

d) Copia de Guía de despacho (Nº 1307322) que entrega mi representada donde se da cuenta de la utilización de la marca Movistar.

e) Copia de Modelo de término de mutuo acuerdo de contrato de arriendo de equipos telefónicos con opción de compra, que da cuenta de la marca de mi representada, Movistar.

f) Impresiones del sitio web movistar.cl

g) Impresiones del sitio web tarreros.com

SEXTO: Que, con fecha 9 de Marzo de 2010, se proveyó la presentación efectuada por TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 5 de Abril de 2011, y atendido que el primer solicitante no efectúo diligencia alguna durante el proceso, y en vista del estado del mismo, se citó a la partes a oír sentencia. Dicha resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Claudio Alejandro Uson Mena, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*.

SEGUNDO: Que, asimismo, el primer solicitante no efectúo presentación alguna durante el proceso, sin acreditar ningún derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es más, todo el proceso prosiguió en su total rebeldía. Asimismo, este árbitro intento conocer el actual uso que el primer solicitante hace del nombre de dominio y comprobó que este se encuentra redireccionado a killtro.com

TERCERO:. Que, de las circunstancias señaladas, es que este Arbitro, no ha podido determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada, que TELEFONICA MOVILES CHILE S.A es titular de la marca comercial “movistar”, registro 876.095. Asimismo, se ha acreditado que ya está en uso esta expresión. Finalmente, este arbitro por conocimiento propio puede constatar que movistar corresponde a una marca famosa, con alta presencia comercial en todos los medios de comunicación. Basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

QUINTO: Que, los cambios introducidos al dominio solicitado, esto es la adición de las consonantes "l" y "s" parte del nombre de dominio en litigio, corresponde a una evidente derivación de la expresión movistar, y, por lo tanto, desde esta perspectiva entre las expresiones "movistar" y "movilstart" existen similitudes idiomáticas evidentes que llevaran a cualquier consumidor desprevenido a pensar que se trata de la misma cosa. Asimismo, y tal como se ha acreditado, el segundo solicitante goza de derechos de propiedad industrial sobre la expresión movistar, además de corresponder a su nombre de fantasía. De esta forma, y atendidos los derechos que el segundo solicitante ostenta es posible concluir que en principio la expresión movilstart.cl se vincula especialmente con el segundo solicitante, pues sólo éste posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta además ratificado por el hecho que sólo el segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legítimos derechos para aspirar a la titularidad del dominio.

SEXTO: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al segundo solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer solicitante. Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que el primer solicitante no ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresión movilstart.cl se vincula preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignación al primero produciría confusión en el mercado, sobre todo si se tiene en consideración el actual uso que hace éste de la expresión movistar.

OCTAVO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que TELEFONICA MOVILES CHILE S.A posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del primer solicitante.

NOVENO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del segundo solicitante conductas que pudieren considerase reñidas con la buena fe, éstas son sólo

presunciones fundadas, lo que a juicio de este árbitro son insuficiente para condenar en costas al primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas señaladas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"movilstart.cl"** asignándose, en consecuencia a TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete Francesca Bravo Lorca