FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<telefonica3g.cl y telefonicaiphone.cl>
-ROL 9590-

Santiago, 27 de enero de 2009

VISTO

PRIMERO: Que por oficios 9590 y 9591, ambos de fecha 06 de octubre de 2008, el departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver los conflictos planteados por la solicitud de asignación de los nombres de dominio <telefonica3g.cl> y <telefonicaiphone.cl>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que según aparece del citado oficio, partes en esta causa como primer solicitante, THOMAS EDUARDO ORTIZ MANUSCHEVICH, RUT: 14.337.680-K, Dirección Postal: Centenario 935 Casa 34, San Miguel, Santiago y como segundo solicitante CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A., RUT: 90.635.000-9, representada por Alessandri & Compañía 111, Providencia-Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 6 de octubre de 2008, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día miércoles 15 de octubre de 2008, a las 10:30 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que como consta a fojas 10, con fecha 15 de octubre de 2008, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don THOMAS EDUARDO ORTIZ MANUSCHEVICH, primer solicitante en esta causa; de don SEBASTIAN MOLINA en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
Solicitada por el segundo solicitante la acumulación de los autos telefonica3g.cl y telefonicaiphone.cl, el Tribunal accede a dicha petición, ordenando la acumulación respectiva al rol 9590.
SÉPTIMO: Que como consta a fojas 28, con fecha 16 de octubre de 2008, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 30 de octubre de 2008.
OCTAVO: Que como consta a fojas 29, con fecha 28 de octubre de 2008, doña Carla Pacheco Morales, en representación del segundo solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que un nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red, y constituye una verdadera “dirección electrónica” mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada organización, empresa o persona. Por lo que los cibernautas pretenden efectivamente encontrar a quien ha utilizado dicha expresión y a quien ha resultado ser identificada por el público consumidor, ya sea

por este motivo, por la titularidad de derechos marcarios, uso, razón social o nombres de fantasía, u otras razones.
b) Que la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., también conocida simplemente como Telefónica Chile, es la principal empresa de comunicaciones del país, la que con una extensa y moderna red a lo largo de todo el territorio nacional, atiende 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.
c) Que debido al profuso uso que Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., ha hecho de su nombre de fantasía TELEFONICA CHILE, el público en general y los internautas asocian dicha expresión con esta empresa de modo tal que hablar de la TELEFONICA en Chile es hablar del segundo solicitante, vocablo bajo el cual es abierta, pública y notoriamente conocida.
d) Que Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., ha usado profusamente la locución TELEFONICA en el mercado nacional singularizado en el .CL, hasta ser reconocido a ojos de los consumidores por medio de dicha expresión, razón por la cual que duda cabe acerca de su mejor derecho para utilizar un nombre de dominio por el cual es naturalmente reconocido por los consumidores.
e) Que basta mirar los dominios en disputa para apreciar que la locución TELEFONICA es su elemento principal y destacado, dada su ubicación inicial y porque los restantes componentes, aluden precisamente a la expresión TELEFONIA.
f) Que los dominios disputados incluyen la locución TELEFONICA bajo la cual a todas luces el segundo solicitante es reconocido por los consumidores, y los complementos 3G y IPHONE, esto es, tecnologías y productos comercializados por Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., enfrentados los consumidores a dichos nombres de dominio sin duda serán inducidos a creer que la información que encuentren en el sitio web al cual se acceda por los nombres de dominio disputados, tiene su origen y/o respaldo del segundo solicitante.
g) Que Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., tiene registradas en Chile, un sinnúmero de marcas comerciales que contienen la expresión TELEFONICA en su denominación, las cuales se detallan por el segundo solicitante en su escrito de mejor derecho.
h) Que por tanto Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., posee derechos sobre marcas comerciales que contienen la expresión TELEFONICA, cuestión que le confiere un amplio poder y la faculta para utilizarla y beneficiarse de todas las utilidades que dicha expresión pueda proporcionarle.
i) Que además la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., es también titular de variados nombres de dominio que contienen la expresión TELEFONICA y que conforman una familia de nombres de dominio que giran en torno a dicha expresión como telefonicachile.cl, telefonica-chile.cl, telefonicaip.cl, iptelefonica.cl, adsltelefonica.cl, bandanchatelefonica.cl, ctctelefonica.cl, duotelefonica.cl, etc.
j) Que el artículo 19 N° 24 y 25 de la Constitución Política de la República, por el que Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., posee derechos sobre marcas comerciales que incluyen la locución telefónica, teniendo por tanto la protección constitucional del N° 24 del artículo 19 de la Constitución, pudiendo en

conformidad a la ley, gozar de su derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.
k) Que la Ley N° 19.039 por medio del artículo 20 letras f) y h), pretende impedir la coexistencia de registros marcarios iguales o parecidos para distinguir mismos servicios o productos, a nombre de distintos titulares, con el objeto de evitar que el público consumidor se vea afectado por la confusión que se generaría en el mercado por la existencia de este tipo de registros.
l) Que es cierto que los nombres de dominio se rigen en Chile por el Reglamento específicamente dictado al efecto por Nic Chile, pero no es menos cierto que dicho reglamento tiene las mismas finalidades que nuestra Ley de Marcas, esto es, la conservación de un mercado limpio, la protección final del público consumidor y la correcta identificación de la fuente productora de bienes o de la prestadora de los servicios.
m) Que el artículo 14 de la Reglamentación de Nic Chile, señala en su inciso 1° que *"Será de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros"*.
n) Que en el caso de autos es el primer solicitante quien debe asegurarse que su solicitud no vulnere los derechos de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A.y, de los argumentos y contexto expuestos, que duda cabe que la solicitud presentada por don Thomas Ortiz Manuschevich vulnera derechos válidamente adquiridos por el segundo solicitante, especialmente, el derecho a usar el nombre de fantasía por el cual es públicamente conocido; el derecho a ser identificado correctamente en Internet así como a sus productos, servicios, gestiones y proyectos; el derecho a mantener y ser encontrado por sus clientes y público en general, el derecho al libre y leal ejercicio de su actividad, derecho a, entre otros.
ñ) Que no procede la aplicación del principio *first come first served* toda vez que, tal y como la abundante jurisprudencia existente en materia de nombres de dominio ha señalado, este principio se aplica sólo en el caso de que ambos solicitantes demuestren poseer derechos equivalentes sobre el nombre de dominio en cuestión, como una forma de dirimir el conflicto asignándoselo a aquel que presentó con prioridad la respectiva solicitud.
Sin embargo, en el presente caso la solicitud presentada por el señor Ortiz Manuschevich vulnera derechos previos y válidamente adquiridos por el segundo solicitante, existiendo por tanto una infracción al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, razón por a cual en la especie no se verifican los supuestos que permitan la aplicación de este principio.
o) Que al segundo solicitante no lo mueve ánimo alguno relacionado con algún derecho o asunto relacionado con el primer solicitante, y que su solicitud no vulnera derecho alguno de terceros si no todo lo contrario, el segundo solicitante es conocido bajo la expresión "Telefónica", su nombre de fantasía incluye principalmente dicha expresión, tiene marcas registradas que contienen la denominación en cuestión y posee una familia de nombres de dominio que giran en torno a la expresión. Además, la locución "Telefónica" alude a su rubro o giro principal.

p) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente.
1. Copia de un CD que contiene diversos comerciales que han sido transmitidos por la señal de televisión abierta y por cable, de la empresa Telefónica Chile.
2. Catálogo promocional de los servicios de telefonía, banda ancha y TV digital de la empresa Telefónica Chile.
3. Volante publicitario de los servicios de TV Digital.
4. Volante publicitario de los servicios de TV Digital.
5. Volante publicitario explicativo de la boleta de Telefónica.
6. Díptico promocional de los planes y servicios de televisión digita.
7. Manual del Usuario Echostar relativos a los aparatos utilizados en los servicios de televisión digital.
8. Sobre en el cual CIA. De Telecomunicaciones de Chile S.A., envía correspondencia relativa a servicios de telefonía, y en donde se identifica simplemente como TELEFONICA.
9. Hoja corporativa de CIA. de Telecomunicaciones de Chile S.A., en donde se identifica por su nombre de fantasía TELEFONICA CHILE y aparece el sitio web www.telefonicachile.cl.
10. Formato de solicitud de servicios Dúo y Trío de CIA. de Telecomunicaciones de Chile S.A.
11. Volante promocional de los servicios de televisión digital PVR.
12. Impresiones obtenidas desde el sitio web www.dpi.cl con fecha 27 de Octubre del presente, que acreditan la titularidad de CIA. De Telecomunicaciones de Chile S.A.,de marcas comerciales que contienen el término TELEFONICA:
13. Impresiones obtenidas desde el sitio web www.nic.cl con fecha 27 de Octubre del presente que acreditan la titularidad de CIA., de Telecomunicaciones de Chile S.A., de una familia de nombres de dominio que contienen la locución TELEFONICA.
14. Impresión obtenida desde el sitio web www.movistar.cl de la filial de CIA de Telecomunicaciones de Chile S.A., Movistar, con fecha 27 de Octubre de 2008, que acredita que en dicho sitio web se comercializan Iphones.
15. Impresiones obtenidas con fecha 28 e Octubre del presente desde el sitio web www.telefonicachile.cl.
NOVENO: Que como consta a fojas 90, con fecha 03 de noviembre de 2008, este Tribunal arbitral, tuvo presente lo indicado por doña Carla Pacheco Morales, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DÉCIMO: Que como consta a fojas 91, con fecha 30 de octubre de 2008, don Tomas Eduardo Ortiz Manuschevich, primer solicitante en estos autos hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que con fecha 11 de junio de 2008, don Thomas Eduardo Ortiz Manuschevich, procedió a inscribir los nombres de dominio en cuestión, con el objeto de desarrollar una plataforma tecnológica para promover y comercializar aplicaciones alternativas para equipos de telefonía habilitados con la tecnología de transmisión de datos 3G.
b) Que la palabra telefónica es un término genérico cuya titularidad no corresponde a ningún particular siendo además inapropiable marcariamente pudiendo ser usada por parte de los diversos agentes.

c) Que el término 3G es utilizado en el contexto de la transmisión de datos de telefonía móvil. Y en particular cuando se habla de equipos móviles de 3G se refiere simplemente a móviles de tercera generación capaces de ejecutar aplicaciones de georeferenciación, banda ancha, mayores velocidades para la transferencia tanto de voz como de datos, mensajería instantánea, descarga de programas e intercambio de email.
d) Que además el término "iphone" está registrado por las compañías Apple y Cisco Systems, ninguna de ellas parte de este conflicto.
e) Que el primer solicitante ha manifestado su voluntad de lograr un acuerdo satisfactorio entre las partes, y con fecha 06 de agosto de 2008, recibió un correo de electrónico firmado por el abogado del segundo solicitante, consultando por su interés de inscribir dominios utilizando la palabra "Telefónica" y con fecha 11 de agosto de 2008, el primer solicitante respondió dicho correo, del cual no recibió respuesta.
f) Que don Tomás Eduardo Ortiz Manuschevich, tiene un mejor derecho sobre los nombres de dominio objeto de este litigio, ya que no ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.
g) Que en materia de dominios es aplicable el principio general "first come, first served".
h) Que los dominios en conflicto representan parte sustancial del proyecto de negocios del primer solicitante.
i) Que estos dominios constituirían el canal de distribución para las aplicaciones tecnológicas que se pretenden comercializar a través de Internet por don Thomas Eduardo Ortiz Mauschevich.
j) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:
1.- Correo electrónico de Nic Chile, comunicando la admisión a trámite de inscripción del dominio telefonica3g.cl, con fecha 11 de junio de 2008.
2.- Formulario de dominio obtenido desde www.nic.cl para el nombre telefonica3g.cl.
3.- Correo electrónico de Nic Chile, comunicando la admisión a trámite de inscripción del dominio telefonicaiphone.cl, con fecha 11 de junio de 2008.
4.- Formulario de dominio obtenido desde www.nic.cl para el nombre telefonicaiphone.cl.
5.- Factura electrónica Nº 000377613, de fecha 23 de junio de 2008, por el pago de la inscripción de dominio telefonica3g.cl, y telefonicaiphone.cl.
6.- Correo electrónico del Centro de Mediaciones NIC Chile, con la citación de a audiencia de mediación por dominio telefonica3g.cl, con fecha 14 de julio de 2008.
7.- Correo electrónico del Centro de Mediaciones NIC Chile, con la citación de a audiencia de mediación por dominio telefonicaiphone.cl, con fecha 14 de julio de 2008.
8.- Correo electrónico con respuesta dirigido al abogado Cristian Ceballos, de fecha 06 de agosto de 2008.
9.- Correo electrónico con respuesta dirigido al abogado Cristian Ceballos, de fecha 11 de agosto de 2008.
10.- Correo electrónico dirigida al abogado Cristian Ceballos reiterando la voluntad del primer solicitante de resolver el conflicto de fecha 01 de septiembre de 2008.

DECIMOPRIMERO: Que como consta a fojas 129, con fecha 07 de noviembre de 2008, este Tribunal Arbitral, tuvo presente lo indicado por don Tomas Eduardo Ortiz Manuschevich, primer solicitante en estos autos, y tuvo por acompañados los documentos presentados.
DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 95, con fecha 03 de noviembre de 2008, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles venciendo en consecuencia el día lunes 10 de noviembre de 2008.
DECIMOTERCERO: Que como consta a fojas 130, con fecha 06 de noviembre de 2008, doña Carla Morales Pacheco, en representación del segundo solicitante evacuo el traslado conferido por este Tribunal, indicando lo siguiente:
a) Que el primer solicitante ha dado una explicación técnicamente más completa de lo que se entiende por la tecnología 3G, sin embargo dicha explicación no controvierte lo señalado por esta parte, así como tampoco es determinante en cuanto a probar un mejor derecho por el nombre de domino en disputa.
b) Que el primer solicitante señala su interés de desarrollar una plataforma tecnológica para promover y comercializar aplicaciones alternativas para equipos de telefonía habilitados con la tecnología de transmisión de datos 3G, sin embargo todos los nombre de dominio que se hubieran asociado con dicho proyecto no fueron pedidos por el primer solicitante, encontrándose aún libres. Y no existe prueba de que el primer solicitante se encuentre desarrollando el proyecto que señala desarrollar.
c) Que en cuanto a la expresión iphone, el primer solicitante esgrime una supuesta facultad de usar un término por no ser marca registrada, pero por otro lado sin embargo solicita a su nombre un dominio a sabiendas de que incluye una marca registrada de un tercero.
d) Que por otra parte CIA de Telecomunicaciones de Chile S.A., posee un mejor derecho sobre los nombres de dominio objeto de este juicio, quien es reconocida por los consumidores y público en general bajo el término Telefónica, y que el primer solicitante esgrima que el término telefónica es genérico de modo alguno desvirtúa el reconocimiento e identificación del segundo solicitante bajo dicha locución.
e) Que en los sitios Web, a los que se acceda a través de los nombres de dominio disputados el público en general y cibernautas esperan encontrar los productos y servicios de la CIA de Telecomunicaciones de Chile S.A., y no los de terceras personas, sobre todo si se tiene presente que el segundo solicitante también presta servicios y comercializa equipos con tecnología 3G y Iphones.
f) Que el nombre de fantasía del segundo solicitante es TELEFÓNICA, y además de ser titular de marcas registradas que contienen la expresión es titular de una gran cantidad de nombres de dominio casi en su totalidad activos que incluyen la locución en cuestión.
g) Que el primer solicitante jamás se ha identificado bajo la locución Telefónica.
h) Que el primer solicitante ha vulnerado el artículo 14 de la Reglamentación de Nic Chile al vulnerar derechos validamente adquiridos por CIA de Telecomunicaciones de Chile S.A., especialmente el derecho a usar el nombre de fantasía por el cual es públicamente conocido y el derecho a ser identificado correctamente en Internet así como a sus productos, servicios, gestiones y proyectos, dentro de su rubro.

i) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
- Impresiones de los nombres de dominio tecnologia3g.cl, tecnologiaa3g.cl, aplicaciones3g.cl, equiposmoviles3g.cl, equipos3g.cl, telefono3g.cl y telefonos3g.cl, que acreditan que los nombres de dominio con los cuales naturalmente el proyecto que la demandante dice tener se asocian, se encuentran libres.
DECIMOTERCERO: Que como consta a fojas 140, con fecha 11 de noviembre de 2008, este Tribunal Arbitral, tuvo por evacuado el traslado por doña Carla Morales Pacheco, en representación del segundo solicitante en esta causa y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DECIMOCUARTO: Que a fojas 141, don Tomas Eduardo Ortiz Manuschevich, primer solicitante en estos autos hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que Telefónica Chile es una empresa cuya especialidad o principal gestión empresarial está enfocada a servicios de Telefonía de Red Fija, Internet y Televisión por cable y que los dominios inscritos no guardan relación con este tipo de servicios.
b) Que los vocablos 3G y Iphone dicen relación con tecnologías de transmisión de datos y voz a través de dispositivos de telefonía móvil.
c) Que Telefónica Chile S.A., no presta servicios de telefonía móvil.
d) Que Telefónica Móviles Chile S.A., Movistar, filial de Telefónica Chile S.A., posee una administración distinta de Telefónica Chile S.A., y a su vez, desarrolla su actividad comercial con distinta razón social.
e) Que Telefónica Móviles S.A., no es parte en este arbitraje.
f) Que el mejor derecho del segundo solicitante no puede ampararse en que tenga registradas varias marcas que utilizan de manera compuesta dicho vocablo. Por ello el conflicto se traslada al tema Internet, e donde es aplicable el principio “First Come, First Served”.
g) Que no existe el error alegado por el segundo solicitante, en cuanto a los nombre de dominio en disputa ya que existen también inscritos otros nombres de dominio a nombre de terceras personas que contiene la expresión 3G e Iphone y, del mismo modo si se revisan los nombres de dominio mencionados como propios en el escrito de Telefónica Chile S.A., se puede comprobar que ellos se encuentran inactivos, no presentando ninguna página o servicio ni redireccionando a otros portales que la compañía ya posea por lo cual las posibilidades de error son inexistentes.
h) Que la reglamentación de las normas para la asignación de los nombres de dominio .cl en su artículo 14 inciso 1º expresa que será responsabilidad de todo solicitante que la inscripción de nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como de derechos válidamente adquiridos por terceros.
i) Que con respecto a la citada prevención del artículo 14, la inscripción del primer solicitante no contravendría la disposición citada por cuanto los vocablos incluidos en los nombres de dominio en conflicto han sido formados considerando palabras de uso común e inapropiables por particulares, con la sola salvedad de “Iphone” cuyos titulares no son parte de este proceso.

j) Que no es posible desconocer la importancia que posee, como sentencia emanada de los Tribunales Superiores de Justicia, el fallo de fecha 05 de octubre de 1999 de Ilustrísima 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 distinto 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".*

k) Que por resolución Nº 3662-99 del 27 de octubre de 1999, la excelentísima Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de protección presentado en ese entonces por Telefónica Chile S.A., indicando que: *"es un hecho establecido que la empresa recurrente inscribió con el carácter de mixta la marca Telefónica del Sur y la marca Telefónica de Coyhaique, y que estas empresas son conocidas en el sur de Chile con la denominación de "telefónica" o "telefónica".*

Conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 20 de la ley 19.039, no pueden registrarse como marcas las expresiones genéricas o de uso común; las que por tal motivo, pueden ser usadas libremente por cualquier persona…

No puede aceptarse que el titular de una marca registrada que incluye esa expresión pretensa exclusividad sobre uno o más de dichos términos puesto que ello sí afectaría la libertad de cualquier persona para utilizarlos.

El uso de la expresión "Telefónica", genérica y se uso común, no puede constituir en modo alguno competencia desleal que pueda atentar contra la garantía constitucional del numeral 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental".

l) Que las expresiones que constituyen los nombres de los dominios en cuestión no corresponden a una creación intelectual de ninguna de las partes en el proceso.

m) Que la buena fe del primer solicitante se prueba con que en cuanto a los nombres de dominio éste se ha abstenido de habilitarlos y explotarlos comercialmente sino hasta que la propiedad de dichos nombres haya sido resuelta por el tribunal arbitral.

n) Que el asignar los nombres de dominio en litigio al segundo solicitante implicaría un expreso reconocimiento de propiedad del vocablo de uso corriente y común como lo es "Telefónica" a un particular contraviniendo lo señalado por los Tribunales Superiores de Justicia.

DECIMOTERCERO: Que como consta a fojas 145, con fecha 11 de noviembre de 2008, este Tribunal tuvo presente lo indicado por don Tomas Eduardo Ortiz Manuschevich, primer solicitante en estos autos.

DECIMOCUARTO: Que como consta a fojas 146, con fecha 11 de noviembre de 2008, siendo las 16:40 horas, se lleva a cabo la diligencia de inspección ocular del tribunal, del CD acompañado con el escrito de fecha 28 de octubre de 2008, por el segundo solicitante, con la presencia del señor juez árbitro don Ruperto Pinochet Olave, y de la actuaria de dicho Tribunal doña Paola Cifuentes Muñoz:

El CD contiene 14 videos, con publicidad de la empresa Telefónica Chile, que han sido trasmitidos por la señal de televisión abierta y cable:

a) el primero llamado agradecimiento, contiene publicidad en la que se ofrece banda ancha, al público televidente.
b) el segundo llamado Bonsai, contiene publicidad en la que se ofrece el plan Elige Más, de Telefónica TV Digital.
c) el tercero llamado Taichi, contiene publicidad en la que se ofrece el plan Elige Más, de Telefónica TV Digital
d) el cuarto llamado 3V, contiene publicidad de Banda Ancha, con triple velocidad.
e) el quinto llamado Autos, contiene publicidad en la que se ofrece el plan elige más, de Telefónica TV Digital
f) el sexto llamado Biblioteca, contiene publicidad en la que se ofrece Banda Ancha Escolar.
g) el séptimo llamado Camionetas, contiene publicidad en la que se ofrece, Televisión Digital.
h) el octavo llamado Dedos1, contiene publicidad en la que se ofrece, Banda Ancha 2.0.
i) el noveno llamado Dedos2, contiene publicidad en la que se ofrece, Banda ancha 2.0.
j) el décimo llamado Niños, contiene publicidad en la que se ofrece agregar Banda Ancha a la línea de teléfono.
k) el undécimo llamado Plan verano, contiene publicidad en la que se ofrece Televisión digital.
l) el duodécimo llamado PVR niños, contiene publicidad en la que se ofrece, Telefónica VTR.
m) el decimotercero llamado Regional con precio, contiene publicidad en la que se ofrece, Banda Ancha más telefonía, indicando el precio de dicho servicio.
n) el decimocuarto llamado Regional sin precio, contiene publicidad en la que se ofrece Banda Ancha más telefonía, no indicando el precio de dicho servicio.
DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 147, con fecha 12 de noviembre de 2008, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que el primer solicitante, don Thomas Eduardo Ortiz Mauschevich, además de haber alegado a su favor el criterio temporal, ha indicado como argumentos de mejor derecho, la circunstancia de que, la palabra telefónica es un término genérico cuya titularidad no corresponde a ningún particular siendo además inapropiable marcariamente pudiendo ser usada por parte de los diversos agentes. Además indica que Telefónica Chile es una empresa cuya especialidad o principal gestión empresarial está enfocada a servicios de Telefonía de Red Fija,

Internet y Televisión por cable y que los dominios inscritos no guardan relación con este tipo de servicios.
Y que los dominios en conflicto representan parte sustancial del proyecto de negocios del primer solicitante ya que constituirían el canal de distribución para las aplicaciones tecnológicas que se pretenden comercializar a través de Internet.
TERCERO: Que el segundo solicitante, CIA de Telecomunicaciones de Chile S.A., indica que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, dado que se trata de una compañía reconocida por los consumidores y público en general bajo el término Telefónica, y aunque el primer solicitante alega que el término telefónica es genérico de modo alguno desvirtúa el reconocimiento e identificación del segundo solicitante bajo dicha locución. Así este tribunal dará por acreditado, tanto por el conocimiento personal que tiene de dicha circunstancia, como por la profusa prueba documental aportada por el segundo solicitante, la calidad de renombrada de la marca telefónica y la titularidad de dicha marca en diversas clases por la CIA de Telecomunicaciones de Chile S.A.
CUARTO: Que respecto a la alegación efectuada por el primer solicitante respecto de que el término telefónica es genérico puede decirse que el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, define el término telefónica como, perteneciente o relativo, al teléfono o a la telefonía, (segunda edición, tomo II, año 2001), sin embargo dicha palabra no es de uso común y frecuente en los países de habla hispana, salvo para referirse a la conocida empresa de origen español, que en nuestro país se encuentra representada específicamente por la sociedad segunda solicitante. Debido a lo anterior, y aún cuando pueda en cierto sentido considerarse genérico el término, no puede obviarse y, en consecuencia, estimarse la alegación del segundo solicitante en el sentido que "telefónica" de todas formas se asocia estrechamente a la imagen de CIA de Telecomunicaciones de Chile S.A..
QUINTO: Que, el segundo solicitante es conocido bajo la expresión "Telefónica", su nombre de fantasía incluye principalmente dicha expresión, tiene marcas registradas que contienen la denominación en cuestión y posee una familia de nombres de dominio que giran en torno a la expresión. Además, la locución "Telefónica" alude a su rubro o giro principal.
SEXTO: Que, en todo caso, la cantidad de antecedentes demostrados por la sociedad segunda solicitante TELEFÓNICA S. A. respecto de la expresión *telefónica* en el ámbito marcario nacional e internacional es enorme siendo decenas los dominios nacionales e internacionales así como las marcas comerciales de las más diversas clases registradas a su nombre, por lo que fijar su derecho a usar la expresión es indiscutible.
SÉPTIMO: Que, la alegación efectuada por el primer solicitante en el sentido que las expresiones "3g" e "iphone" sólo se refieren a telefonía móvil, rubro no desarrollado por la sociedad segunda solicitante, sino por una filial suya, será desestimado, pues sea telefonía fija o móvil el rubro genérico se refiere a telefonía, rubro que desarrolla tal como ha probado la sociedad segunda solicitante, e incluso tal como afirma la primera solicitante, ejerce la telefonía móvil por medio de una filial suya. Por el contrario, aún cuando el primer solicitante afirma haber solicitado el dominio en disputa para comerciar en el rubro de la telefonía móvil no ha aportado prueba alguna que logre acreditar tal circunstancia

ante este tribunal. Por lo anterior, para efectos decisorios, sólo el segundo solicitante ha acreditado su vinculación con el rubro telefonía, y más remotamente, con el de telefonía móvil.

OCTAVO: Que corresponde a las partes ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "*que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba"* APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

NOVENO: Que por todo lo indicado en los considerandos anteriores este juez árbitro ha llegado a la convicción que los nombres de dominio en disputa se asocian estrechamente a las marcas comerciales y dominios de propiedad del segundo solicitante, y se vinculan directamente a la actividad por él desarrollada, de modo que asignarlos al primer solicitante puede llevar a confusión al público consumidor y a los usuarios de Internet, en el sentido de asociar tales nombres con las marcas y el nombre que usa y publicita profusamente el segundo solicitante.

DÉCIMO: Que, teniendo en cuenta lo señalado por la E. Corte Suprema en el sentido de afirmar la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"Puesto que el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir"*.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar los nombres de dominio <telefonica3g.cl> y <telefonicaiphone.cl>, a COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A., RUT: 90.635.000-9.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.