En Santiago de Chile, a nueve de marzo del año dos mil siete.-

Vistos:

Y teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 7 y 8 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva en juicio de asignación del nombre de dominio "telefonicatelevisioninternet.cl", se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 2 de agosto de 2006, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "telefonicatelevisioninternet.cl", surgido entre don Fernando Enoc Cárdenas Castillo, comerciante, domiciliado en calle Chiloé 4690 10 B, comuna de San Miguel y Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., del giro de su nombre, con domicilio en Avenida Providencia 111, Piso 24, comuna de Providencia, representada en estos autos por Estudio Villaseca y Compañía, con domicilio en Avenida Alonso de Córdoba 5151, Piso 8, Comuna de Las Condes, Santiago. Que por resolución de fecha 3 de agosto de 2006 el suscrito aceptó el cargo de Juez Arbitro Arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 16 de agosto de 2006, a las 9.30 horas, según consta a fojas 7 y 8 de autos.

Segundo: Partes Litigantes. Son partes litigantes en la presente causa don Fernando Enoc Cárdenas Castillo primer solicitante y Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., segundo solicitante, ambos ya individualizados.

Tercero: Enunciación breve de los fundamentos y petición deducida en su escrito de demanda de asignación del dominio "telefonicatelevisioninternet.cl", presentada por Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A.:

A fojas 9 la parte demandante funda su demanda de asignación de nombre de dominio, y solicita que se le otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio individualizado e invoca los siguientes fundamentos jurídicos:

1.- Señala que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado y que éstos sólo pueden ser otorgados a un único prestador.

2.- En cuanto a las normas de solución de los conflictos de asignación de nombres de dominio, cita las llamadas reglas uniformes de la "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" (UDRP) y a nivel de derecho interno cita las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile y por analogía la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991.

Agrega que frente a los conflictos suscitados en materia de nombres de dominio, se ha aplicado el principio de "fair use" o uso leal y justo, respecto de quien pretende o ha obtenido un nombre de dominio sin tener derechos legítimos asociados al mismo y que en caso de conflicto respecto de un dominio, quien demuestre tener un mejor derecho sobre el mismo debe ser asignatario de los derechos sobre tal nombre de dominio.

3.- Señala que el concepto telefónica, televisión Internet, es un negocio creado y desarrollado por la demandante y lanzado recientemente al mercado en relación a la televisión digital pagada, mediante la cual los usuarios eligen los planes de canales con la programación que realmente quieren ver.

4.- Señala que la demandante ha obtenido registro marcari ante el Departamento de Propiedad Industrial, a saber: registro Nº 692.023, para la clase 38 "TELEFONICADATE" y las solicitudes Nº 731.745, para las clases 35 y 38, marca "TELEFONICA TV DOIGITAL ARMA TU PROPIA TV", Nº 731.744, para las clases 9 y 16, marca "TELEFONICA TV DIGITAL ARMA TU PROPIA TV", Nº 728.568, para la clase 38, marca "TELEFONICA TV DIGITAL" y Nº 736.411, para la clase 38, marca "TLEFONICA RED VIRTUD".

Agrega que es además titular del nombre de dominio "telefonicachile.cl", sitio en el que se publica este nuevo negocio de la televisión digital.

Señala que la demandante goza de propiedad sobre su marca y nombre de dominio citados y que ha logrado fama y notoriedad, por la calidad de servicio que presta en sus

productos y servicios y que ha realizado una ingente inversión publicitaria por lo que cualquier semejanza con sus signos en Internet, llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos y beneficiando ilegitimadamente a un tercero.

Concluye señalando que la demandante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que corresponde le sea asignado en definitiva, ya por el criterio de la titularidad de las marcas comerciales invocadas y nombre de dominio.

5.- Invoca que el nombre solicitado por el demandado, comprende el nombre comercial de la demandante "TELEFONICA", por lo que su solicitud transgrede el nombre comercial o razón social de la demandante.

6.- Finalmente, hace presente la parte demandante que el demandado fue trabajador de una empresa de provisión de personal de Telefónica Chile, por lo que tuvo acceso al Edificio Corporativo, con lo que accedió a información reservada, que en su momento fue un proyecto de negocios, el que se encontraba en un importante estado de avance, por lo que solicitó los dominios en NIC Chile, con anterioridad al lanzamiento oficial del producto al mercado.

El Tribunal con fecha 7 de septiembre de 2006 proveyó el escrito de demanda, confiriendo traslado al demandado don Fernando Enoc Cárdenas Castillo, por el término de quince días hábiles para su contestación y tuvo por agregados al proceso con citación los medios de prueba acompañados a la demanda. La resolución citada fue notificada con igual fecha por correo electrónico a las partes.

La parte demandada con fecha 2 de octubre de 2006 presentó escrito contestando la demanda de fojas 9 e hizo valer los siguientes antecedentes de hecho y de derecho a efectos se le asigne el nombre de dominio en disputa:

1.- Cuestión de representación y forma. Señala que en la audiencia celebrada el día 16 de agosto de 2006, el Abogado Max Villaseca Molina, dice representar como abogado patrocinante y apoderado a Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., según poder que se agregó al proceso a fojas 5 y 6 de autos, en el cual no se le confieren facultades para actuar "en juicio sobre asignación de dominios", y cita al efecto el articulo 40 del la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas que establece los poderes que la ley confiere al Directorio para administrar la sociedad anónima, norma aplicable en el caso sub lite, por lo que pide que se rechace en todas sus partes la demanda del señor Max Villaseca Molina, por estar actuando en forma personal en este juicio.

2.- Señala seguidamente, y para el caso que US. decida desconocer la legislación chilena y conocer de la materia de fondo controvertida, que contesta la demanda afirmando que la inscripción de un nombre de dominio "no confiere ningún derecho de marca registrada sobre ese nombre"; declara que la inscripción solicitada corresponde a un negocio en formación, "toda vez que de acuerdo a copia de correo electrónico que acompañaré en su momento, mi interés siempre ha sido el vender los productos de Internet que ofrece la demandante, a saber electrónica, TV digital y las trasmisiones de imagen vía Internet. Agrega, que no es su afán apropiarse de dominios ajenos y que la demandante a la fecha de la inscripción había optado por llamarse de otra forma en dominios electrónicos y que el nombre de "telefónica" es un nombre genérico así como la palabra Chile, y concluye solicitando que se rechace la demanda de fojas 9 y se le asigne el nombre de dominio en disputa.

Que con fecha 6 de octubre de 2006, el Tribunal tuvo por contestada la demanda de oposición y con fecha 2 de noviembre de 2006 recibió la causa a prueba, por el término de diez días hábiles, fijando los siguientes hechos controvertidos:

1.- Si la parte demandante Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., utiliza la expresión "TELEFONICA" en sus relaciones comerciales y publicitarias con terceros; en la afirmativa, medios y data de los mismos;

2.- Si la parte demandante Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., utiliza la expresión "TELEFONICA" vinculada a la prestación de servicios de televisión e Internet con terceros; en la afirmativa, medios utilizados y data de los mismos;

3.- Si la parte Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., tiene registrada una marca comercial que utilice la expresión "TELEFONICA", en la afirmativa, copia del registro respectivo;

4.- Si el demandado don Fernando Enoc Cárdenas Castillo, prestó servicios a alguna empresa que a su vez lo hiciera para la demandante; en la afirmativa, funciones, tiempo y vigencia de los mismos; y,

5.- Si el nombre de dominio en disputa ha sido solicitado para iniciar un negocio de parte del demandado; en la afirmativa, características y modalidades del mismo.

Que la parte demandante con fecha 14 de noviembre de 2006 acompañó al proceso prueba documental, la que fue agregada con citación con fecha 11 de diciembre de 2006.

Que con fecha 11 de enero de 2006 el Tribunal Arbitral citó a las partes a oír sentencia

definitiva, notificando por correo electrónico a las partes con igual fecha.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1º La cuestión que debe resolverse en el presente litigio, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "telefonicatelevisioninternet.cl" esto es sí al primer solicitante don Fernando Enoc Cárdenas Castillo o al segundo solicitante Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A..

2° Que la parte demandante Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. solicita se le asigne el nombre de dominio en disputa, invocando como antecedente de derecho el ser titular de la marca comercial registro Nº 692.023, para la clase 38 "TELEFONICADATE" ante el Departamento de Propiedad Industrial, y titular de las solicitudes de registros N º731.745, para las clases 35 y 38, marca "TELEFONICA TV DIGITAL ARMA TU PROPIA TV", Nº 731.744, para las clases 9 y 16, marca "TELEFONICA TV DIGITAL ARMA TU PROPIA TV", N º728.568, para la clase 38, marca "TELEFONICA TV DIGITAL" y Nº 736.411, para la clase 38, marca "TLEFONICA RED VIRTUD".

Agrega que es además titular del nombre de dominio "telefonicachile.cl", sitio en el que se publica este nuevo negocio de la televisión digital.

Concluye señalando que el concepto telefónica televisión Internet, es un negocio creado y desarrollado por la demandante y lanzado recientemente al mercado en relación a la televisión digital pagada, mediante la cual los usuarios eligen los planes de canales con la programación que realmente quieren ver

3º El primer solicitante don Fernando Enoc Cárdenas Castillo, al contestar la demanda de autos, argumenta a efectos se le asigne el nombre de dominio en disputa, cuestión de representación y forma. Señala que en la audiencia celebrada el día 16 de agosto de 2006, el Abogado Max Villaseca Molina, dice representar como abogado patrocinante y apoderado a Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., según poder que se agregó al proceso a fojas 5 y 6 de autos, en el cual no se le confieren facultades para actuar "en juicio sobre asignación de dominios, y cita al efecto el articulo 40 de la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas que establece los poderes que la ley confiere al Directorio para administrar la sociedad anónima, norma aplicable en el caso sub lite, por lo que pide que se rechace en todas sus partes la demanda del señor Max Villaseca

Molina, por estar actuando en forma personal en este juicio.

2.- Seguidamente, y para el caso que US. decida desconocer la legislación chilena y conocer de la materia de fondo controvertida, contesta la demanda señalando que la inscripción de un nombre de dominio " no confiere ningún derecho de marca registrada sobre ese nombre"; declara que la inscripción solicitada corresponde a un negocio en formación, "toda vez que de acuerdo a copia de correo electrónico que acompañaré en su momento, mi interés siempre ha sido el vender los productos de Internet que ofrece la demandante, a saber electrónica, TV digital y las trasmisiones de imagen vía Internet. Agrega, que no es su afán apropiarse de dominios ajenos y que la demandante A ala fecha de la inscripción había optado por llamarse de otra forma en dominios electrónicos y que el nombre de telefónica es un nombre genérico así como la palabra Chile, y concluye solicitando se rechace la demanda de fojas 9 y se le asigne el nombre de dominio en disputa.

3.- Que de conformidad con lo señalado en el número anterior, corresponde pronunciarse, previo a la cuestión de fondo, respecto a la supuesta falta de poder que invoca el demandado, relativo al mandato judicial acompañado a fojas 5 de autos, el que no confiere representación expresa en materia de nombres de dominio.

Que sobre este particular, cabe tener presente que en la audiencia de fijación de bases de procedimiento arbitral, celebrada el día 16 de agosto de 2006, al que asistió el demandado don Fernando Enoc Cárdenas Castillo, asistido por su Abogado doña Claudia Parga Ríos, no se hizo cuestión respecto al poder acompañado a fojas 5, ni en cuanto a la posición procesal en que compareció el Estudio Villaseca y Compañía, razón por la cual no resulta atendible el cuestionamiento procesal posterior formulado por el demandado en su escrito de contestación de demanda de fojas 21, ya que de razonarse de manera contraria se causaría indefensión respecto de la parte demandante, toda vez que se la dejaría sin representación letrada en estos autos, razón por la cual siendo la asistencia letrada de las partes un elemento esencial del debido proceso de derecho o legal, establecido en el artículo 19 Nº 3, inciso 5º de la Constitución Política de la República, no se hace lugar a la cuestión previa formulada por el demandado en su escrito de fojas 21.

4º Que a efectos de resolver la litis, cabe considerar que la parte demandante acompañó a fojas 26 de autos, pruebas documentales, en la que se consigna que se ha utilizado como publicidad para divulgar un servicio de televisión digital, con lo que los

usuarios han podido conocer el citado servicio que utiliza las expresiones, telefónica, televisión y digital, por distintos medios de comunicación masivos. Que la citada publicidad se ha ejecutado por medios radiales, televisados, de carteles y en Internet, por lo que se puede dar por probados los números 1, 2 y 3 de la sentencia interlocutoria de prueba de fojas 25. Que asimismo, corresponde establecer que la demandante utiliza la expresión "TELEFONICA" como elemento relevante de su nombre comercial, con lo que relacionando los conceptos telefónica televisión e Internet, integrantes del nombre de dominio en disputa, aparecen vinculados al giro de negocios de la parte demandante.

Que los documentos acompañados por la parte demandante, a fojas 26, fueron agregados al proceso con citación y no fueron objetados por la parte demandada, razón por la cual causan plena prueba, en cuanto a que la parte demandante ha publicitado masivamente en le mercado nacional su producto de Televisión Digital.

5º Que cabe considerar que el demandado don Fernando Enoc Cárdenas Castillo, primer solicitante del nombre de dominio en disputa, tenía la carga de probar el número 5º de la sentencia interlocutoria de prueba de fojas 25, esto es " Si el nombre de dominio en disputa ha sido solicitado para iniciar un negocio de parte del demandado; en la afirmativa, características y modalidades del mismo", a efectos de poder este sentenciador establecer el presunto interés y legitimación del demandado para pedir el nombre de dominio en disputa. No obstante lo señalado, el demandado no rindió prueba alguna tendiente a acreditar que su finalidad al solicitar el nombre de dominio en disputa, era el de desarrollar un negocio nuevo por Internet.

6º Que de conformidad con lo señalado, la demandante si ha acreditado mediante medios de prueba legal, que tiene un legitimo interés en cuanto a ser titular del nombre de dominio en disputa, con lo que se encuentra en la posición jurídica de ser tutelado dicho interés acogiéndose su pretensión señalada en lo principal de su demanda de fojas 9 de autos.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y por aplicación del principio de mejor derecho o legitimidad, asignar el nombre de dominio "telefonicatelevisioninternet.cl", a la parte demandante Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. acogiéndose en todas sus parte su demanda de fojas 9.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a don Francisco Aguayo Bahamondes y doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el Juez Arbitro.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Francisco Aguayo Bahamondes

Cecilia Alcaine Abrigo