Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
telefonicaviva.cl
Rol Nº 021-2011

Santiago, seis de mayo de dos mil once.

VISTOS:

Que con fecha trece de octubre de dos mil diez, los señores Telefónica Viva. S.A., siendo su contacto administrativo don Wildo Vásquez, ambos domiciliados en Avenida Francisco Bilbao número dos mil ciento sesenta y dos, Providencia, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción de dominio **"telefonicaviva.cl"**, que con fecha dos de noviembre de dos mil diez, los señores Telefónica Móviles Chile S.A., domiciliados para estos efectos en Avenida Providencia número ciento once, piso veinticuatro, Providencia, Santiago, siendo su contacto administrativo don Sebastián Prieto Damm, domiciliado en Avenida El Bosque Sur número ciento treinta, piso doce, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"telefonicaviva.cl"**, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación de Nombres del Dominio CL".
Que mediante oficio de NIC Chile número trece mil setecientos cuarenta de fecha primero de marzo de dos mil once, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrió sólo la segunda solicitante, por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo los señores Telefónica Móviles Chiles S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido traslado a señores Telefónica Viva S.A., éstos no hicieron uso de el y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso;
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que en el período establecido para la prueba sólo los señores Telefónica Móviles S.A., comparecen reiterando en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompañados en el proceso.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veintiséis de abril de dos mil once.
Que existe constancia en autos que los señores Telefónica Móviles S.A. pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Telefónica Móviles S.A. argumentan ser una compañía fundada en la década de mil novecientos noventa, habiendo prestado desde entonces servicios de reconocida calidad, a la vanguardia de las telecomunicaciones. Manifiestan que Telefónica Móviles S.A. se denomina también Movistar. Señalan que detrás del actual liderazgo que hoy ostenta Movistar, se encuentra un trabajo de décadas. Desde que se constituyó dicha compañía, ha venido realizando un continuo programa de inversiones, desarrollando innovaciones tecnológicas propias que, en algunos casos, han constituido un verdadero hito en la tecnología de la actividad que desempeña. En lo relativo al desempeño de la empresa, puede obtenerse información desde el sitio Web www.movistar.cl. En virtud de lo expuesto anteriormente, se puede constatar que estamos ante una empresa absolutamente famosa y conocida en Chile por los consumidores. El público consumidor pensará que los servicios o productos que se ofrezcan por medio de "telefonicaviva.cl" son ofrecidos por Telefónica Móviles S.A., ya que contiene íntegramente el nombre comercial y marca de Telefónica Móviles S.A. en consecuencia, resulta evidente el perjuicio que la solicitud del nombre de dominio en disputa representa para Telefónica Móviles S.A, toda vez que se está utilizando su nombre comercial, marca, fama y notoriedad para beneficio de un tercero. Señalan que el nombre telefonicaviva.cl conlleva un riesgo de confusión entre los consumidores, quienes pensarán que los servicios prestados por la parte contraria provienen de TELEFONIA MOVIL S.A., con el perjuicio inminente que ello significa.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 820.108, "TELEFONICA M MOVISTAR", mixta, servicios, clases 35, 38, y 41; Registro Nº 675.580, "TELEFONICA MOVISTAR" denominativa, servicios, clase 38; Registro Nº 712.534, "MOVISTAR", denominativa, servicios, clase 44; Registro Nº 793.340, "MOVISTAR", denominativa, producto, clase 9; Registro Nº 825.620, "CLUB MOVISTAR", denominativa, producto, clase 9. Y, a modo de ejemplo, su titularidad respecto de los siguientes nombres de dominio: "movistar.cl"; "telefonicamovistar.cl"; "telefonicabandaancha.cl"; "telefonicabandancha.cl"; "telefonicabandaanchalibre.cl"; "telefonicabandanchalibre.cl"; "telefonicainnova.cl"; "clubtelefonica.cl"; "telefonica-mòviles.cl"; "telefonicachile.cl"; "telefonicadata.cl".
Señalan que el Principio "First Come, First Served", no es aplicable en autos toda vez que los señores Telefónica Móviles S.A. han acreditado tener mejores derechos sobre el nombre de dominio en disputa.
Concluyen señalando que la asignación del dominio "telefonicaviva.cl" a los señores Telefónica Viva S.A. conllevaría a la dilución de la marca, produciendo confusión, error o engaño al público consumidor.
En el Derecho citan las normas contenida en el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, los artículos 8, 6 bis y 10 bis del Convenio de París promulgado en Chile mediante el Decreto Nº 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; leyes que rigen la Propiedad Intelectual en Chile; Tratados Internacionales y la doctrina nacional, en especial "Estudio Jurisprudencial de

Marcas y Patentes", Carmen Iglesia Muñoz, Editorial Lexis Nexis, Santiago, año dos mil tres, página ciento sesenta y tres.

Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresiones obtenidas desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominios, "telefonicamovistar.cl", "movistar.cl", "telefonicabandaancha.cl", "telefonicabandancha.cl", "telefonicabandaanchalibre.cl", "telefonicabandanchalibre.cl", "telefonicainnova.cl", "clubtelefonica.cl", "telefonica-moviles.cl", "telefonicachile.cl", "telefonicadata.cl", "telefonicabandaancha.cl", "telefonicabandancha.cl", "telefonicabandaanchalibre.cl", "telefonicabandanchalibre.cl", "telefonicainnova.cl", todos sin fecha.; Impresiones obtenidas de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 820.108, "TELEFONICA M MOVISTAR", mixta, servicios, clase 35, 38 y 41, registrado con fecha veintitrés de junio de dos mil ocho; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 675.580, "TELEFONICA MOVISTAR", denominativa, servicios, clase 38, registrado con fecha catorce de octubre de dos mil tres; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 712.534, "MOVISTAR", denominativa, servicios, clase 44, registrado con fecha veintidós de diciembre de dos mil cuatro; impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 793.340, "MOVISTAR", denominativa, productos, clase 9, registrado con fecha cuatro de abril de dos mil siete; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 825.620, "CLUB MOVISTAR", denominativa, productos, clase 9, registrado con fecha veintiséis de agosto de dos mil ocho; Tarjeta de presentación de Karin Ioannidis Nordenflycht, Abogado Señor, Dirección de Asuntos Legales de Telefónica Móviles Chile; Folleto publicitario titulado "Uno Creado Para Todos, Pensado Para Uno", de Telefónica, sin fecha; Folleto publicitario titulado "Porque Eres Nuestro Cliente N° 1 Nos Preocupamos de Entregarte Siempre Lo Mejor", de Telefónica, sin fecha; Folleto publicitario titulado "¡Empecemos 2010 con la Fuerza de Nuestros logros de 2009!", de Telefónica, sin fecha; Invitación a la Exposición "Variaciones de lo Invisible", Mariano Sardón, Organizada por la Fundación Telefónica, año dos mil once; Folleto publicitario titulado "Vive la Experiencia", de Telefónica, sin fecha; Folleto publicitario titulado "Documentos de viaje Extranjeros", de Movistar, sin fecha; Folleto publicitario titulado "Movistar TVHD Plus : Prepárate para ver en HD", de Movistar, sin fecha; Copia simple de Factura N° 00918, emitida por Servicios Computacionales Pixart Ltda., a nombre de los señores Telefónica Móviles Chile S.A., con fecha siete de marzo de dos mil once; Copia simple de Factura N° 01.119, emitida por Canal 13 SpA, a nombre de los señores Telefónica Móviles Chile S.A., con fecha veintisiete de diciembre de dos mil diez; Copia simple de Factura Electrónica N° 20.931, emitida por Televisión Nacional De Chile, a nombre de los señores Telefónica Móviles Chile S.A., con fecha diez de enero de dos mil once; Copia simple de Factura Electrónica N° 010.873.466, emitida por la Empresa El Mercurio Sociedad Anónima Periodística, a nombre de los señores Telefónica Móviles Chile S.A., con fecha veintinueve de diciembre de dos mil diez; Copia simple de Factura número ilegible, emitida por Consorcio Periodístico de Chile S.A., a nombre de los señores Telefónica Móviles S.A., con fecha cuatro de marzo de dos mil once; Copia simple de Factura Electrónica N° 906.256, emitida por Publiguías Yell Chile S.A., a nombre de los señores Telefónica Móviles S.A., con fecha seis de agosto de dos mil diez; Copia simple de Factura Electrónica N° 975.777, emitida por Publiguías Yell Chile S.A., a nombre de los señores Telefónica Móviles S.A., con fecha veintidós de diciembre de dos mil diez; Copia simple de Factura Electrónica N° 863632, emitida por Publiguías Yell Chile S.A., a nombre de los señores Telefónica Móviles S.A.,con fecha veintisiete de mayo de dos mil

diez; Copia simple de Factura Electrónica N° 6734, emitida por Gestión Regional de Medics S.A., a nombre de los señores Telefónica Móviles S.A., con fecha quince de diciembre de dos mil diez; Copia simple de Factura N° ilegible, emitida por Red televisiva Megavisión S.A., a nombre de los señores Telefónica Móviles S.A., con fecha febrero de dos mil once; Copia simple de Factura N° ilegible, emitida por Red de Televisión Chilevisión S.A., a nombre de los señores Telefónica Móviles S.A., con fecha ilegible; Formulario para Mandato para Pago Automático de Cuentas N° 8675456, sin llenar; Copia simple de Formulario Solicitud de Contrato de Suministro, N° 8675456, del Servicio Público Telefónico Móvil Movistar, sin llenar y Cuaderno Institucional de Telefónica Chile.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta que los señores TELEFONICA VIVA S.A. tienen la calidad de primer solicitante del dominio en cuestión en estos autos puesto que presentaron su solicitud en forma previa a los señores TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, además, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto en caso de mala fe del primer solicitante;

5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;

6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el oponente a una solicitud de marca o el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas previamente citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación

con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión en estos autos y el interés de las partes respecto de ella; 10.1 Al respecto, es un hecho cierto que no necesita prueba, que las expresiones **"telefonicaviva",** que constituyen este nombre de dominio, existen con mucha anterioridad a cualquiera de las solicitudes, ya que corresponden a expresiones existentes en idioma castellano, con un significado claro y preciso; 10.2.- Que lo antes expresado significa que estas expresiones no son creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto en autos;

12.- Que lo anterior se corrobora por inspección personal realizada por esta Árbitro al registro que mantiene NIC Chile, donde ha constatado asignaciones de a diferentes personas, tanto naturales como jurídicas, de numerosos dominios que incluyen tanto la expresión "telefonica" como "viva";

13.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;

14.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión inglesa "first come, first served", conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;

15.- Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

16.- Que en consecuencia, cabe, a continuación, dilucidar si alguna de las partes en este conflicto posee un derecho o uso en relación al nombre de dominio en cuestión;

17.- Que respecto de los derechos de los señores TELEFONICA VIVA S.A., consta que habiendo sido válidamente notificado no comparecieron a la primera audiencia y con posterioridad tampoco han realizado gestión alguna en tiempo y forma;

18.- Que no obstante lo anterior, consta de los antecedentes de su solicitud que su razón social incluye como parte distintiva de la misma, las expresiones "TELEFONICA VIVA";

19.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, habiendo comparecido durante el curso del proceso la prueba rendida da cuenta que su razón social incluye como parte distintiva las expresiones "TELEFONICA MOVILES", entre otras;

20.- Que asimismo ha acreditado que la sociedad Telefónica S.A. es titular de marcas que incluyen la expresión "TELEFÓNICA" y "MOVISTAR", para distinguir servicio de telecomunicaciones, entre otros; que realiza amplia publicidad a los servicios que presta y en los que destaca las expresiones "TELEFONICA" y "MOVISTAR"; que la misma empresa

tiene asignado en NIC Chile los dominios "movistar.cl"; "telefonicamovistar.cl"; "telefonicabandaancha.cl"; "telefonicabandancha.cl"; "telefonicabandaanchalibre.cl"; "telefonicabandanchalibre.cl"; "telefonicainnova.cl"; "clubtelefonica.cl"; "telefonica-mòviles.cl"; "telefonicachile.cl"; "telefonicadata.cl";

21.- Que no obstante lo anterior, no ha acreditado con antecedente alguno la relación jurídica existente entre ella y la empresa titular de las marcas y dominios indicados en el numerando anterior;

22.- Que inspección personal realizada por este tribunal al sitio Web www.nic.cl, ha constatado que existen numerosas asignaciones de dominios que incluyen la expresión "telefónica", a personas diferentes del segundo solicitante, y a personas diferentes de la empresa titular de los dominios y marcas a que hace alusión el segundo solicitante, como son, a título de ejemplo, "007informaciontelefonica.cl", "cabinastelefonicas.cl", "centralestelefonicas.cl", "centraltelefonica.cl", "clarotelecomunicaciones.cl";

23.- Que lo antes expresado denota en opinión de este sentenciador, que en materia de nombres del dominio, la expresión "TELEFONICA" no es de uso exclusivo del segundo solicitante;

24.- Que dado los antecedentes previamente citados le parece a este Tribunal que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad corresponde asignar el dominio "telefonicaviva", al primer solicitante.

25.- Que lo anterior no impide la presencia de la segunda solicitante en Internet puesto que es titular de otros dominios en NIC Chile, según lo ha manifestado en este proceso;

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio "telefonicaviva", al primer solicitante señores TELEFONICA VIVA S.A.;

2.- Elimínese la solicitud de dominio a nombre de los señores TELEFONICA MOVILES S.A.;

3.-Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo.