Santiago, veintinueve de mayo de dos mil trece

## VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de foja 13 y siguiente de autos, artículos 160 y 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, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio "WHATSAPP.CL":

## **PARTE EXPOSITIVA:**

Que por Oficio de fecha 28 de febrero de 2013, 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 "WHATSAPP.CL", existente entre Sociedad de Inversiones en Sitios Web Limitada, Rut 76.323.270-0, domiciliada en Av. Ecuador Nº 5211, Local 17, comuna de Lo Prado, Santiago, y Whatsapp INC., representada en este juicio por Estudio Jurídico Claro y Compañía, y por su Abogada doña Paulina Bardón Calvo, ambos con domicilio en Av. Apoquindo Nº 3721, piso 13, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 7 de marzo de 2013 el suscrito aceptó el cargo 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 15 de marzo de 2013, a las 12:30 horas, al que asistió sólo la parte Whatsapp Inc., y en ausencia de Sociedad de Inversiones en Sitios Web Limitada, a quien se notificó de las bases de procedimiento con igual fecha mediante correo electrónico.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en el presente juicio arbitral de inscripción de nombre de dominio CL, Sociedad de Inversiones en Sitios Web Limitada, primera solicitante del nombre de dominio "WHATSAPP.CL" y Whatsapp INC., segunda solicitante y demandante de autos.

Que la parte demandante Whatsapp INC., presentó a fojas 14 bis y siguientes demanda de asignación del nombre de dominio "WHATSAPP.CL", y en la que

invoca los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

1.- Formula varias consideraciones que acreditan en forma fehaciente en su opinión que Whatsapp INC., debe ser considerada la legítima asignataria de la expresión "WHATSAPP.CL", por ser su creadora y además legítima titular de la marca "WhatsApp", registrada en Chile y en el extranjero con evidente notoriedad.

Afirma que es mundialmente conocida por ser la creadora de la famosa aplicación para teléfonos inteligentes llamada WhatsApp, expresión que proviene del juego de palabras de la frase coloquial inglesa "What's Up" con "App", que es la abreviatura -también inglesa- para el término "aplicaciones". Indica que WhatsApp es una aplicación de mensajería multiplataforma que permite enviar y recibir mensajes sin pagar por SMS (Short Message Service). Además del envío de textos, esta novedosa aplicación permite la transmisión de imágenes, videos y notas de audio, así como compartir la localización actual del usuario y crear grupos.

Señala que la aplicación utiliza la red de datos del dispositivo móvil en el que se esté ejecutando, por lo tanto funciona conectada a Internet a diferencia de los servicios tradicionales de mensajes cortos. Que WhatsApp se sincroniza con la agenda del teléfono, por lo que no es necesario para los usuarios agregar contactos a una agenda separada. Como todos los usuarios son registrados con su número de teléfono, el software incorpora todos los usuarios de WhatsApp entre los contactos de manera automática.

Que esta famosa aplicación se encuentra disponible para lo aparatos de teléfonos móviles marcas iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android y Nokia, y desde el 20 de diciembre de 2012, la descarga de esta aplicación es gratuita para el sistema operativo iOS de Apple.

Que WhatsApp es, probablemente, la aplicación más famosa del mundo y ha revolucionado en muy poco tiempo la forma en la que millones de personas se comunican a través del teléfono móvil.

Afirma que WhatsApp se adjudicó recientemente el premio "Mejor Aplicación Móvil en General" en los "Annual Global Mobile Awards", celebrados en Barcelona el año 2012.

Indica que esta aplicación se ha hecho tan conocida que incluso ya se ha incorporado en el lenguaje coloquial, pues no es raro escuchar hoy en día expresiones como: "te whatsapeo" o "nos whatsapeamos". Agrega que una búsqueda del término "WHATSAPP" en Google arroja un listado de aproximadamente 77.600.000 resultados. Hasta donde es posible ver, todos ellos tratan de la aplicación creada por Whatsapp INC.

#### 2.- Marca comercial WHATSAPP:

Señala que WhatsApp Inc. es titular de innumerables registros para la marca WhatsApp en el mundo entero, y que en el caso particular de Chile, indica que WhatsApp Inc. es titular de los siguientes registros nacionales vigentes:

- i) Marca WhatsApp de tipo denominativa, registrada a nombre de WhatsApp Inc., número de registro 952130, que distingue productos de la clase 09; y,
- ii) Marca WhatsApp de tipo denominativa, registrada a nombre de WhatsApp Inc., número de registro 952131, que distingue servicios de la clase 38.

En este orden de ideas ofrece la actora acompañar abundante documentación acreditando la fama y notoriedad de la expresión WhatsApp como creación suya, tanto a nivel nacional como internacional, en la oportunidad procesal que corresponda.

Agrega que los registros marcarios individualizados y la notoria fama de la marca WhatsApp, constituyen antecedentes fundamentales al momento de apreciar los derechos y aspiraciones sobre el nombre de dominio en disputa, el cual está compuesto de su marca emblemática, y que es a toda luz inconveniente que exista un sitio Web llamado "whatsapp.cl" que no sea de propiedad de la actora, pues éste indudablemente será relacionado por los cibernautas con ella.

Que en este contexto, al enterarse que con fecha 12 de octubre de 2012, Sociedad de Inversiones en Sitios Web Limitada, estaba solicitando el nombre de dominio "whatsapp.cl", decidió presentar una solicitud competitiva para alegar mejor derecho a dicha expresión, acción que se concretó con fecha 16 de octubre de 2012.

Que de acuerdo a lo previsto en la reglamentación de Nic Chile, que regula esta clase de controversias, se procedió a la designación de un juez árbitro, aceptando VS. el cargo con fecha 7 de marzo de 2013, citando en el mismo acto a las partes a una audiencia de conciliación para el día 15 de marzo de 2013.

Que en dicha audiencia no se llegó a acuerdo, ni conciliación, no habiendo el primer solicitante comparecido, por lo cual se fijaron las reglas de procedimiento en virtud de las cuales se lleva a cabo esta presentación.

Que la solicitud competitiva presentada en estos autos arbitrales, se fundamenta en la convicción que la solicitud de Sociedad de Inversiones en Sitios Web Limitada, vulnera sus derechos exclusivos sobre su marca WhatsApp (marca de evidente notoriedad en nuestro país y en el mundo).

Que de este modo, no es posible tolerar que se activara una página Web bajo el ccTLD ".cl", la que puede accederse desde cualquier parte del mundo, que se identificara con la marca WhatsApp registrada por WhatsApp Inc., expresión que cuenta con creciente protección legal en Chile y en el extranjero.

Que en consecuencia, esta parte estima que existe un enorme riesgo aparejado a la existencia de una página Web "whatsapp.cl", pues la misma induciría a error a los cibernautas, quienes podrían pensar que se trataría de un sitio Web, donde se podría descargar la aplicación WhatsApp de la actora, lo cual no sólo la perjudica a ella al vulnerar sus derechos de Propiedad Industrial, sino que a todos los actores de un mercado que debe ser transparente e informado.

Que por lo anterior, afirma que si se le otorga el dominio a la contra parte, se verían perjudicados sus derechos, quien ha registrado y usado su marca famosa WhatsApp en los últimos años; y que en conclusión, la primera solicitante busca obtener un dominio que incluye una famosa marca registrada de extenso uso en nuestro país y en el mundo entero, WhatsApp, asociada a WhatsApp Inc.

En relación con este punto, cabe hacer presente a SS. lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, el cual señala que: "será 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", lo cual deja a la solicitud de "whatsapp.cl" carente de base legítima, pues la misma al incluir una marca comercial registrada con fama y notoriedad no cumple las normas de registrabilidad que establece el Reglamento de Nic Chile.

Que así, no cabe sino concluir que la primera solicitante carece de legítimo fundamento para adjudicarse el nombre de dominio en disputa por las siguientes razones:

- i) WhatsApp es marca registrada de WhatsApp Inc.;
- ii) WhatsApp es marca usada por WhatsApp Inc. con notoriedad en el mercado de las telecomunicaciones;
- iii) La marca es idéntica al nombre de dominio en disputa, lo que la diluye y provoca un perjuicio a WhatsApp Inc., y simultáneamente un aprovechamiento ilícito para el primer solicitante; y,
- iv) El uso de la marca de la actora provocará confusión en los consumidores quienes creerán que se trata de un sitio Web donde se podría descargar la aplicación WhatsApp de la demandante.

Por todo lo señalado, la demandante considera que se debe denegar la inscripción del nombre de dominio en disputa a favor de la primera solicitante, pues el mismo es equívoco e inductivo a error, con el consiguiente menoscabo de los derechos anteriores, y pide tener presente las argumentaciones expuestas por esta parte, resolviendo que el mejor derecho a la expresión "whatsapp.cl" pertenece a WhatsApp Inc., otorgando en forma definitiva dicho nombre de dominio a mi representado.

- 3.- Medios de prueba acompañados por Whatsapp INC. en escrito de demanda:
- Copia simple del certificado del registro, relativa a la marca WhatsApp de tipo denominativa, registrada a nombre de WhatsApp Inc., registro 952130, que distingue productos de la clase 09;
- 2. Copia simple del certificado del registro, relativa a la marca WhatsApp de

tipo denominativa, registrada a nombre de WhatsApp Inc., registro 952131, que distingue servicios de la clase 38;

- Copia impresa de una búsqueda en Google de la palabra "WHATSAPP", que arroja aproximadamente 77.600.000 resultados relativos a la aplicación creada;
- Impresión obtenida desde la popular enciclopedia virtual Wikipedia, consistente en la aplicación WhatsApp; y,
- Copia simple del artículo de prensa "MWC 2012-Ganadores de los Global Mobile Awards", que acredita que mi mandante se adjudicó el premio "Mejor Aplicación Móvil en General".

Que, con fecha 8 de abril de 2013 el Tribunal Arbitral dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral de asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a Sociedad de Inversiones en Sitios Web Limitada, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada no presentó ante el Tribunal Arbitral escrito de contesta demanda, razón por la cual con fecha 6 de mayo de 2013 dictó resolución teniendo por contestada la demanda en rebeldía de Sociedad de Inversiones en Sitios Web Limitada, y citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

# **PARTE CONSIDERATIVA:**

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

PRIMERO: Que la materia objeto del presente litigio arbitral de inscripción de dominio .CL, sometido a la resolución de este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "WHATSAPP.CL", esto es, si a Sociedad de Inversiones en Sitios Web Limitada, primera solicitante, o bien a Whatsapp INC., segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la demandante Whatsapp INC., sostiene en su demanda de asignación que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante del nombre de dominio "WHATSAPP.CL", en consideración a que es la creadora y usuaria del signo "WHATSAPP", denominación que tiene registrada como

marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en Chile y en el extranjero, la que califica de marca famosa y notoria.

TERCERO: Que, la firma demandante Whatsapp INC., califica de notoria y famosa en el mercado internacional y nacional, la denominación WHATSAPP en su rubro de servicios, y que consiste en una aplicación tecnológica para teléfonos móviles, de mensajería multiplataforma que permite enviar y recibir mensajes libres de pago. Que dicha aplicación se puede usar en aparatos móviles tales como, iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android y Nokia, y todos esos dispositivos pueden comunicarse del uno al otro, debido a que WhatsApp Messenger usa el plan de datos para email e Internet, y que tiene la virtud de no tener un coste adicional para enviar mensajes y mantener en contacto a las personas asociadas a dicha plataforma de comunicaciones.

CUARTO: Que, sostiene la firma demandante Whatsapp INC., que si se asigna el nombre de dominio WHATSAPP.CL, a la primera solicitante Sociedad de Inversiones en Sitios Web Limitada, además de desconocer y transgredir los derechos de propiedad industrial que tiene sobre la marca comercial WHATSAPP, para distinguir productos de la clase 9 y servicios de la clase 38, se beneficiaria a un tercero ilegal e ilegítimamente de su denominación y se provocaría toda clase de confusiones y errores en la red de Internet, ya que los usuarios pensarían razonablemente que es un sitio Web que proviene de Whatsapp INC., y paradojalmente encontrarían como titular a un tercer extraño a la citada denominación, a saber Sociedad de Inversiones en Sitios Web Limitada, por lo que concluye afirmado que la solicitud de la primera solicitante transgrede el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento de los Nombres de Dominio .CL, de NIC Chile, que señala: "será 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".

QUINTO: Que, en concepto de este juez árbitro, la denominación WHATSAPP, es de aquellas que en un corto plazo de aparición en el mercado de las comunicaciones de telefonía móvil, ha logrado un nivel masivo de conocimiento a nivel mundial y nacional, ya que como es de público conocimiento "WhatsApp" es un juego de palabras que viene de "What's up", una frase

coloquial inglesa que significa "¿Qué pasa?", y "App", la abreviatura -también inglesa- para el término "aplicaciones", que se usa en los teléfonos móviles para una aplicación de mensajería multiplataforma que permite enviar y recibir mensajes mediante Internet, sustituyendo a los servicios tradicionales de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia; y que además de aprovechar la mensajería básica, los usuarios pueden crear grupos y enviar entre ellos un número ilimitado de imágenes, videos y mensajes de audio, como se señala y explica el sitio de Wikipedia en Internet.

SEXTO: Que, como señala la firma demandante y según información también disponible en Internet, la empresa creadora de la aplicación "WATSAPP", WhatsApp Inc., fue formada por el Sr. Jan Koum, quien fue Director del equipo de operaciones de plataforma de Yahoo, y con la participación del Jefe del Equipo de Ingenieros Sr. Brian Acton, y que la citada compañía tiene su sede en Silicon Valley, California, Estados Unidos de Norte America.

SEPTIMO: Que, a manera de conclusión, en el presente juicio arbitral la segunda solicitante y demandante WhatsApp Inc., ha probado fehacientemente que es la creadora y por tanto propietaria de la denominación "WHATSAPP", que corresponde al nombre de una plataforma de comunicaciones para teléfonos móviles en Internet, la que tiene registrada como marca comercial ante el INAPI, bajo los registro números 952.130, para distinguir productos de la clase 9 y 952.131, para distinguir servicios de la clase 38, motivo por el cual se encuentra justificada que la citada empresa debe ser titular del nombre de dominio WHATSAPP.CL, y se puede, asimismo, razonablemente establecer que la solicitud primera presentada por Sociedad de Inversiones en sitios Web Limitada, transgrede abiertamente el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento de los Nombres de Dominio .CL, de NIC Chile, que señala: "Será 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", que en el caso en análisis se produce precisamente al transgredir los derechos que la segunda solicitante tiene en la denominación por ella creada WHATSAPP.

OCTAVO: Que, cabe considerar también que en el presente caso se produce

aquella hipótesis en que el creador y titular de una denominación inscrita como marca comercial, "WHATSAPP", precisamente tiene la legitimación y mejor derecho acreditado en el proceso para que se le reconozca y se le asigne el dominio .CL que reclama en posición y que pertenece a la segunda solicitante, por ser indiscutidamente la creadora de la referida denominación, la que además debe ser calificada de famosa y notoria en el ámbito de productos y servicios que ampara en el mercado nacional.

NOVENO: Que, finalmente, y como argumento de doctrina y lo mismo "lege lata", en el caso en análisis, el nombre de dominio en disputa WATSAPP, corresponde precisamente al nombre o razón social de la segunda solicitante Watsapp INC., por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 8° del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, que señala: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.", debe ser amparada en su reclamo. Debe en consecuencia, considerarse y aplicarse para resolver el presente caso el citado artículo 8° del Tratado citado, optando por amparar precisamente a la parte creadora y demandante de autos. Que sobre el particular, y a mayor abundamiento, y como argumento "lege ferenda", el Proyecto de Ley Mensaje Nº 060-361, de 24 de abril de 2013, en trámite ante el Senado, que remplaza la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, en su artículo 69 define nombre comercial en los siguientes términos: "Se entenderá por nombre comercial un signo o una combinación de signos que identifica a una empresa o establecimiento en el trafico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares", lo que se traduce en una nueva tendencia en cuanto a la protección al nombre comercial como objeto de propiedad industrial, que este sentenciador debe tener en consideración al resolver el caso en conflicto, como se ha razonando.

## PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y

Oscar Torres Zagal Juez Árbitro

14 del Reglamento de NIC Chile, se resuelve acoger la demanda de asignación

del nombre de dominio WHATSAPP.CL, presentada por la segunda solicitante

Whatsapp INC. a fojas 16 y siguientes de autos, y se desestima la solicitud de

asignación de la primera solicitante Sociedad de Inversiones en sitios Web

Limitada, sin condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC

Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se

designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres

Ríos, quienes autorizan la sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal

Alejandra Loyola Ojeda

Abogado

Juez Árbitro Arbitrador

Andrés Torres Ríos