Juicio arbitral "ahoralosdeclaro.cl"
Sebastián Pando Yankeliovich vs. Administradora de marcas RD, S. de R.L de C.V
Causa Rol No. 99 – 2013

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

AHORALOSDECLARO.CL

Santiago, 11 de Diciembre de 2013.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que según consta en autos, don Sebastián Pando Yankeliovich, domiciliado en Ahumada No. 6, Oficina 112, Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio **ahoralosdeclaro.cl**. Que luego y encontrándose dentro de plazo, Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V. Rep. Sargent & Krahn, con domicilio para estos efectos en Avda. Andrés Bello No. 2711, of. 1701, Santiago, realizó a su vez la solicitud para el mismo nombre de dominio.

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 10, 12 y 4° transitorio de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que conforme Oficio de Nic Chile No. **18736,** de fecha 11 de octubre de 2013 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto, aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Que se citó a las partes a una audiencia fijada para el día 25 de octubre de 2013, a la cual asistió don Ramón Andrés Rojas de Azevedo, con poder delegado de doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, por el segundo solicitante Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V; de don Sebastián Pando Yankeliovich como primer solicitante; y el árbitro quien conoce del presente conflicto. Al no producirse conciliación, se fijaron las bases del procedimiento arbitral, siendo notificada personalmente a los presentes.

Que con fecha 12 de Noviembre de 2013, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación de Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V, como segunda solicitante, interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, acompañando sus argumentos y pruebas destinadas a obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio disputado, a saber ahoralosdeclaro.cl. En síntesis, expone lo siguiente:

a. Que su mandante es una empresa mexicana filial de América Móvil, dedicada al registro y protección de marcas comerciales de esta última. Es titular de las marcas de la compañía de telecomunicaciones Claro, de propiedad de América Móvil. En Chile, Claro comenzó sus operaciones el año 2006, logrando

posicionarse en el mercado. En este sentido, hace mención a su campaña publicitaria la cual ha transformado a "Claro" en un signo de reconocimiento nacional, que goza de fama y notoriedad, con gran poder de recordación entre los usuarios y público en general.

b. Que su mandante cuenta con una familia de marcas comerciales estructuradas en base a la expresión "Claro", como elemento funcional y distintivo del dominio disputado, a saber: Registro No. 765.058, "CLARO FACIL Y RAPIDO", denominativa, productos, clase 9; registro No. 773.283, "CLARO FACIL Y RAPIDO", denominativa, servicios, clase 38; registro No. 792.916, "CLARO Y RAPIDO", denominativa, productos, clase 9; registro No. 792.917, "CLARO Y RAPIDO", denominativa, productos, clase 38; registro No. 902.813, "PRESTA FACIL CLARO", denominativa, servicios, clase 38; registro No. 774.944, "CLARO", mixta, productos, clase 16; registro No. 731.212, "CLARO", denominativa, servicios, clase 38; Registro No. 746.072, "CLARO", denominativa, para distinguir productos, en clase 9; registro No. 746.073, "CLARO", mixta, productos, en clase 9; registro No. 772.713, "CLARO", mixta, servicios, en clase 35.; registro No. 765.042, "CLARO", mixta, productos, en clase 9; registro No. 765.043, "CLARO", mixta, productos, en clase 9; registro No. 765.044, "CLARO", mixta, productos, en clase 9; registro No. 765.045, "CLARO", mixta, productos, en clase 9; registro No. 770.677, "CLARO", mixta, servicios, en clase 38; registro No. 765.046, "CLARO", mixta, productos, en clase 9; registro No. 770.678, "CLARO", mixta, servicios, en clase 38; registro No. 765.047, "CLARO", mixta, productos, en clase 9; registro No. 770.679, "CLARO", mixta, servicios, en clase 38; registro No. 770.680, "CLARO", mixta, servicios, en clase 38; registro No. 770.682, "CLARO", mixta, servicios, en clase 38; registro No. 770.705, "CLARO", mixta, servicios, en clase 38; registro No. 760.763, "CLARO", mixta, productos, en clase 25; registro No. 760.764, "CLARO", mixta, servicios, en clase 41; registro No. 834.804, "CLARO", mixta, servicios, en clase 38; registro No. 834.806, "CLARO", denominativa, servicios, en clase 38; registro No. 916.983, "CLARO", mixta, servicios, en clase 45; registro No. 916.419, "CLARO", mixta, servicios, en clase 42.

c. Que junto con lo anterior, su mandante es titular de los siguientes nombres de dominio: clarochile.cl; claro-chile.cl; chileclaro.cl; clarotv.cl; amigoclaro.cl; clubclaro.cl; digitalclaro.cl; gpsclaro.cl; hablaclaro.cl; ideasclaro.cl; miprimerclaro.cl; mmsclaro.cl; pasatiempoclaro.cl; pcsclaro.cl; planetaclaro.cl; puntosclaro.cl; recargaclaro.cl.

d. Que el demandado procedió a solicitar como nombre de dominio la marca "Claro" agregando únicamente la expresión "ahoralosde", cuestión que no confiere distintividad alguna al dominio en conflicto respecto de los nombres de dominio, marcas comerciales y nombre por el cual es reconocida en el mercado su representada. Así se estaría induciendo a error y confusión a los usuarios de internet y consumidores en general. Cita como jurisprudencia fallo arbitral "Premium-essiac-tea-4less.cl", respecto a las marcas del segundo solicitante "ESSIAC", "*pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de orden genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuado y suficiente para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es titular el Segundo Solicitante".*

e. Indica que el demandado ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, respecto a haber vulnerado con su solicitud derechos válidamente adquiridos por terceros. En el particular, cita sentencia sobre nombre de dominio "promain.cl", en la cual se asignó el nombre de dominio a *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa".* Respecto a la fama y notoriedad de la marca "Claro", cita a su vez sentencia sobre nombre de dominio "easyservice.cl" y "masajescorona.cl".

f. Que como antecedentes de derecho, en primer lugar hace presente la función distintiva de los nombres de dominio en internet. Luego, indica como criterios aplicables al presente conflicto el *Criterio de titularidad* sobre marcas comerciales y relación con los nombres de dominio, legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, creación intelectual del signo, notoriedad del signo, criterio de la identidad, uso efectivo del signo impugnado, como asimismo las normas contenidas en el Convenio de París, entre otras.
g. Por todo lo anterior, es que solicita en definitiva resolver asignando el nombre de dominio "ahoralosdeclaro.cl", a su mandante. Como documentos acompañados junto a la demanda, con citación, se citan los siguientes:
   1. Impresión de los certificados de registro marcario y titularidad de nombres de dominio señalados.
   2. Impresión del sitio Web www.clarochile.cl, en el que se puede observar el uso recurrente del signo CLARO para distinguir la compañía filial de nuestra mandante, sus productos y servicios en nuestro país.
   3. Impresión del sitio Web www.cioal.cl, en el que se publicó una noticia que se titula "CLARO inaugura el centro de atención al cliente más grande de Chile y Latinoamérica".
   4. Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una breve reseña histórica de CLARO Chile.
   5. Impresión de la página Web de El Mercurio http://diario.elmercurio.com/ en donde aparece una noticia titulada "CLARO celebró la llegada de la portabilidad".
   6. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "Premium-essiac-tea-4less.cl", de fecha 31 de agosto de 2009.
   7. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "easyservice.cl", de fecha 2 de junio de 2010.
   8. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio masajescorona.cl, de fecha 30 de enero de 2013.
   9. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "promain.cl", de fecha 6 de julio de 2009.
   10. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.
   11. Copia de fallo arbitral recaído sobre los nombres de dominio "sisleyparis.cl" y "sisley-paris.cl", de fecha 19 de Agosto de 2013.

Que con fecha 19 de Noviembre de 2013, la apoderado del segundo solicitante interpone escrito ante este Tribunal, solicitando se tengan presente las siguientes consideraciones:

a. Que el criterio "first come, first served" carecería de aplicación en la especie dada la falta de interés de la parte contraria, quien no ha defendido sus intereses respecto al nombre de dominio disputado.
b. Que siendo la función básica de todo nombre de dominio el poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, dicha función no se cumplirá de asignarse el nombre de dominio disputado al primer solicitante, ya que cualquier usuario enfrentado a éste, podría pensar que se trata de un dominio de su representada o autorizado por ello, ya que reproduce la marca comercial "Claro", incorporando la expresión carente de distintividad "ahoralosde".

Que el demandado y primer solicitante don Sebastián Pando Yankeliovich no ha hecho valer dentro de plazo sus argumentos para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa, lo que consta en autos. Entonces, atendido al mérito del proceso, y no existiendo diligencias pendientes, este Tribunal con fecha 2 de Diciembre de 2013 citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente conflicto busca dilucidar a cuál de los solicitantes del nombre de dominio ahoralosdeclaro.cl se le asignará definitivamente dicho dominio, en virtud de los antecedentes de *mejor derecho* que hayan hecho valer ante este Tribunal. Ambos solicitantes, según lo establece el artículo 6to. y 4º. Transitorio del Reglamento de Nic Chile vigente al momento de la traba de la litis, han aceptado voluntariamente someterse al presente Juicio Arbitral por el sólo hecho de solicitar la inscripción, transferencia, renovación o revocación del nombre de dominio de autos.

SEGUNDO: Que este Tribunal ha tenido por recepcionada la prueba rendida por el segundo solicitante en un otrosí de su demanda arbitral, la cual ha sido acompañada en tiempo, forma y bajo el apercibimiento legal, no siendo impugnada a su vez por la parte contraria, por lo cual se le atribuirá su valor probatorio conforme sea el caso. El primer solicitante -toda vez que no ha presentado pruebas ante este Tribunal-, tan sólo le asiste el principio *first come, first served,* que será tenido en consideración al momento de evaluar su mejor derecho.

TERCERO: Que don Sebastián Pando Yankeliovich es el primer solicitante del nombre de dominio ahoralosdeclaro.cl, quien como ya se indicó, sólo asistió a la audiencia de fijación de bases del procedimiento, motivo por el cual se entendió notificado personalmente de lo obrado en aquélla. Dentro de los plazos establecidos para sus alegaciones, el solicitante no ha acompañado instrumento alguno ni otro antecedente que obre a su favor.

CUARTO: Que Administradora de marcas RD, S. de R.L de C.V es la segunda solicitante del nombre de dominio disputado. Según lo obrado en autos, para acreditar sus dichos señaló ser una empresa mexicana, filial de América Móvil, quien administra las marcas comerciales de ésta. Dentro de las empresas relacionadas con América Móvil se encuentra Claro Chile, compañía de telefonía que opera en el mercado nacional desde el año 2006, distinguiéndose bajo la denominación "Claro" en el país como en toda Sudamérica, con lo cual ha logrado con el tiempo, y a través de diversas campañas publicitarias, dotar de fama y notoriedad a dicho signo, elemento central del nombre disputado ahoralosdeclaro.cl" estructurado con la expresión "Claro", y la agregación al inicio de la expresión "*ahoralosde*", lo cual no le confiere distintividad alguna. Así entonces, la inscripción de éste por un tercero no autorizado vulneraría sus derechos, existiendo un claro riesgo de confusión o error de cara a los consumidores. Considera al respecto vulnerado el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, respecto a que el primer solicitante no habría respetado al momento de realizar su inscripción, "derechos válidamente adquiridos por terceros", toda vez que pasa a llevar una familia de marcas de propiedad del segundo solicitante como asimismo diversos nombres de dominio, todos estructurados en base a la expresión famosa y notoria "Claro", los cuales acompaña en su presentación. Ello, unido a la nula actividad de la contraria, hace estimar al segundo solicitante que posee un *mejor derecho* al nombre de dominio ahoralosdeclaro.cl.

QUINTO: Que el segundo solicitante denuncia en el particular la infracción del artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, señalando que su solicitud afecta derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo proceder a su análisis. Dicha norma regula diversos aspectos tales como el respeto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, y por último derechos válidamente adquiridos por terceros. Respecto al primer punto, las normas vigentes sobre abusos de publicidad se encuentran actualmente en la Ley No. 19.733 sobre libertad de información y ejercicio del periodismo, no encontrando antecedentes suficientes para estimar una vulneración directa a aquel cuerpo normativo. Del mismo modo, del examen de la Ley No. 20.169 que regula la competencia leal, tampoco se

advierte del examen del nombre de dominio impugnado y los antecedentes acompañados, que exista una vulneración a ésta.

SEXTO: Que entonces, centrándonos ya en la supuesta vulneración de derechos adquiridos, debemos tener como normas aplicables a la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, y en último término el artículo 19 No. 24 y 25 de la Constitución Política de la República. Del análisis de éstas, este sentenciador estima que tanto para el Convenio de París como para la Ley 19.039 en su artículo 20, la expresión "Claro" tiene caracteres de fama y notoriedad que permiten su protección más allá del principio de la especificación marcaria, que tal como su nombre lo señala restringe el alcance de éstas para la o las clases para las cuales fue registrada. Todo ello se desprende de los documentos acompañados por la demandante, en específico de los signados con los números 2 al 5, consistentes en impresiones de página web del demandante, como de noticias y artículos en la web en los que se destaca el reconocimiento y fama que posee la expresión "Claro" de titularidad del demandante, lo cual no ha sido controvertido por el demandado; así entonces el segundo solicitante ha demostrado tener derechos adquiridos para la denominación "Claro".

SÉPTIMO: Que, conforme a lo anterior, del tenor de las alegaciones expuestas se desprende que el nombre de dominio ahoralosdeclaro.cl se encuentra compuesto de dos partes: en primer lugar, la expresión "ahoralosde", y luego la denominación "Claro" ya analizada. Es así como se desprende que el primer solicitante, al momento de realizar dicha solicitud, conocía o al menos debía conocer la existencia de la marca comercial "Claro", de propiedad de la contraparte, y por ende, al apreciar que dicha expresión se encontraba en el nombre de dominio que pretendía solicitar, abstenerse de realizarlo o bien acreditar ante este Tribunal sus derechos respecto a la denominación, así como aquellos antecedentes que pudiesen desvirtuar dicha tesis, lo cual no ha sucedido en la especie.

OCTAVO: Que entonces el demandado y primer solicitante ha vulnerado derechos válidamente adquiridos por terceros, en el orden a utilizar una expresión que pasa a llevar derechos adquiridos del demandante, derivados de sus nombres de dominio y más concretamente de sus marcas comerciales, protegidas en el ámbito internacional por el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, aprobado bajo el Decreto No. 421 del Ministerio de Hacienda, de fecha 8 de Abril de 1991, como asimismo en el país por los artículo 19 No. 24 y No. 25 de la Constitución Política de la República, y los artículo 582, 583 y 584 del Código Civil. Si bien este sentenciador considera que la referencia al derecho marcario es tan sólo en virtud de su extensión, y no pretendiendo bajo ningún caso resolver conflicto alguno referente a marcas comerciales, sí es posible bajo la apreciación de esta sentenciadora concluir que existe vulneración a los derechos que fluyen de dichas marcas comerciales, al momento de la solicitud de inscripción del nombre de dominio ahoralosdeclaro.c**l** por parte del demandado y primer solicitante.

NOVENO: Que como conclusión, el segundo solicitante es quien tiene un *mejor* derecho respecto al nombre de dominio ahoralosdeclaro.cl, emanado tanto de sus marcas comerciales y nombres de dominio, como del uso sostenido y reconocido que ha hecho de la expresión central del nombre de dominio disputado, a saber, "Claro", tanto en el ámbito nacional como internacional, con lo cual ha dotado a dicha expresión de los caracteres de fama y notoriedad en el mercado que permiten concluir que existe un riesgo cierto de error o confusión ante los usuarios de Internet, de asignársele a la contraparte. Lo dicho anteriormente es sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a ambos solicitantes, y que deberán si así lo estiman hacer valer ante los órganos y en las oportunidades correspondientes.

DÉCIMO: Que este Tribunal hace presente que no se hará lugar a la condena en costas a la parte vencida por estimar que tuvo motivo plausible para litigar, ello en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 8, del Reglamento de Nic Chile, en relación al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables, como asimismo teniendo en consideración que la demandante vencedora no lo solicitó expresamente en su libelo de demanda.

DÉCIMO PRIMER: Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se han utilizado criterios jurisprudenciales, doctrinarios y legales aplicables a la especie, realizando asimismo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto, sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo -entre otros-, a criterios de justicia y equidad propios de las resoluciones de un árbitro arbitrador, todo ello conforme a las normas expresadas en el Acta de fijación de bases de procedimiento, y en subsidio las de los artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **ahoralosdeclaro.cl** al segundo solicitante, Administradora de marcas RD, S. de R.L de C.V.

Que no se condena en costas al primer solicitante, don Sebastián Pando Yankeliovich, por estimar este Tribunal que ha tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado Juez Árbitro
Nic Chile.

Resolvió doña Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo y doña Loreto Véjar Villalobos.