Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio nocheclaro.cl

Santiago, 24 de agosto de 2007.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 0F07230 de fecha 8 de marzo de 2007 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 y 13 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"nocheclaro.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Carlos Manuel Reyes Mondaca, con domicilio en Román Díaz 11, depto. 81, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 28 de octubre de 2006 a las 12:50:00 GMT, y Administradora de Marcas RD.S. de R.L. de C.V., representada por estudio Albagli, Zaliasnik & Cía., en la persona de Rafael Pastor, ambos con domicilio en Miraflores 130, Piso 25, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 23 de noviembre de 2006, a las 18:32:39 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 09 de marzo de 2007, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo para arbitrar y resolver el conflicto por el nombre de dominio nocheclaro.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 15 de marzo de 2007, a las 13:15 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital el día 9 de marzo de 2007 y a las partes por carta certificada con fecha 9 de marzo de 2007, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 6 de autos.

QUINTO: Que el día 15 de marzo de 2007, a las 13:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado a fojas 4, con la asistencia de la don Rafael Pastor Besoaín por la segunda solicitante y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 17 de autos.

SEXTO: Que con fecha 15 de marzo de 2007 se notificó a las partes por correo electrónico lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 17, según consta del atestado de fojas 19 de autos.

SÉPTIMO: Que por escrito de fecha 29 de marzo de 2007, el cual rola a fojas 20 de autos, la parte de Administradora de Marcas RD, S de RL de C.V. (Compañía subsidiaria de América Móvil S.A. de C.V.) dedujo demanda de mejor derecho al nombre de dominio nocheclaro.cl, fundada en los argumentos siguientes: que

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

sustenta su demanda en el artículo 10 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, como asimismo en lo prescrito por el artículo 2 y siguientes del Anexo 1 de la Reglamentación para el Funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, y el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile. Que la parte es una subsidiaria indirecta de la empresa Mexicana América Móvil, S.A de C.V., quien es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones para celulares en México, y otorga servicios en otros países, como Guatemala, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y España. Que acredita lo anterior con copia de la resolución emitida el 16 de octubre de 2003, por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia de México, correspondiente al expediente CNT-81-2003, que autorizó la fusión entre Dipsa Marcas, SA de CV y Administradora de Marcas RD, S de RL de CV (en su calidad de fusionante), y confirma que la parte es una compañía subsidiaria de Compañía internacional América Móvil, SA de CV. Que Administradora de Marcas RD, S de RL de CV es controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, quien posee el dominio sobre la empresa Telmex y de su filial América Móvil que cuentan con 52,2 millones de suscriptores en los países detallados, manteniendo hoy una supremacía en la industria de la telefonía inalámbrica. Que el grupo América Móvil, y por ende, sus subsidiarias, además de ser líderes en el mercado mexicano en el área de la telefonía celular, constituyen un holding pionero en la incorporación de este servicio y de otros tales como telefonía fija e Internet inalámbrica, poseyendo hoy 25,6 millones de clientes. Que con este antecedente es que la empresa, con una visión de globalización, ha proyectado una estrategia exitosa destinada a ampliar su presencia geográfica a través de la introducción en diversos mercados, entre los cuales se encuentra Chile. Que es así como concretó su finalidad mediante la compra de la compañía chilena Smartcom, perteneciente al grupo Endesa, por 472 millones de dólares, adjudicándose de esta manera un mercado de 1,7 millones de abonados al servicio de telefonía móvil, obteniendo así el tercer lugar en la operación de estos servicios tras ENTEL y Movistar, ubicación que pretende modificar a través de estrategias de bajos precios y captación de nuevos clientes. Que en su misión de expansión, América Móvil, y por ende la parte, que opera desde Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina, ha ingresado también a distintos mercados como son, entre otros, Brasil, Argentina y Perú. Que en Brasil, el grupo económico del cual es parte, adquirió la primera operadora de larga distancia Embratel, con una inversión que le significó US $400 millones, sumando 11,6 millones de nuevos suscriptores. Que la compañía mexicana también se incorporó en el mercado argentino, lo que implicó un nuevo incremento de su base de suscriptores de celulares, como asimismo en el mercado peruano. Que el hecho más relevante respecto a lo que señala es que el grupo América Móvil ha creado la marca Claro, con el objeto de ingresar gradualmente bajo una sola bandera al mercado latinoamericano. En la actualidad ya se encuentra utilizando dicha marca comercial en Chile, Brasil, Perú, Honduras, Guatemala, y El Salvador, y pretende

continuar expandiendo su cobertura. Que es a consecuencia de este contexto de dinamismo comercial impulsado por el grupo económico del cual es parte la parte, que el término "Claro" ha cobrado gran fama y notoriedad a nivel latinoamericano. Que en vista de lo expuesto y a la enorme cantidad de recursos económicos que ha invertido en marketing y publicidad, no cabe duda que cualquier persona que reside en Chile, o en los mercados antes mencionados, al escuchar el término Claro, lo va a relacionar especialmente con la parte. Que tanto los registros marcarios como los nombres de dominio individualizados precedentemente forman parte de una altamente renombrada familia de productos o servicios relacionados, que debe ser protegida con mayor celo, puesto que cualquier usuario de la red de Internet pueden caer presa de errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa. Que respecto de las similitudes existentes entre el dominio pedido y de los cuales es titular la parte, como asimismo, de sus marcas comerciales, sólo cabe manifestar que, debido a la inmensa campaña de publicidad que está realizando en Chile y en otros países, no cabe duda que los usuarios de internet propenderán a creer que el nombre de dominio nocheclaro.cl está relacionado con la parte, puesto que, al incluir el término claro, deducirán que se trata de uno más de sus tantos dominios o una extensión de su campaña de marketing. Que lo anterior es de enorme importancia, por cuanto la parte tiene un prestigio que guardar, el que pudiera ser desacreditado por el uso que haga la contraria del nombre de dominio en disputa, lo que invalida sus derechos y el de los cibernautas. Que, asimismo, se pasan a llevar los derechos de los consumidores, que consisten en encontrar en la página Web a la que ingresan, los servicios o productos que ellos definitivamente están buscando. Que en este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica entre los dominios nocheclaro.cl y todos los de la parte, como asimismo sus marcas comerciales, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar al sitio de la parte. Que, en efecto, los sinnúmeros de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía internet. Que, en razón de lo anterior, debe aplicarse el principio doctrinal que considera que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio. Que, en este sentido, es que la parte es titular de una "familia de marcas comerciales y nombres de dominio" que comprenden el elemento identificador común claro. Es por ello, que a este respecto debe aplicarse la denominada Política Uniforme de resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros

marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es "idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos". Concluye que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Que la marca Claro como especie de propiedad a nombre de la parte está plenamente amparada por el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como asimismo, por la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, y es ampliamente reconocida en el mundo de la telefonía inalámbrica. Cita jurisprudencia. Agrega que la fama y Notoriedad del signo Claro se debe tener por acreditada, conforme a las circunstancias siguientes: a.- La existencia de registros marcarios; siendo todos estos anteriores a la fecha de inscripción por parte del demandado del nombre de dominio en disputa; b.- Presencia en el mercado, toda vez que la parte ha operado en el mercado latinoamericano, abarcando países tales como Guatemala, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y España; c.- La existencia del Laudo Arbitral, dictado por el Juez Arbitro Ruperto Pinochet, mediante el cual se asignó el nombre de dominio tiempoclaro.cl, a nombre de la parte, por ser titular de la famosa y notoria marca Claro, tanto en Chile como en el extranjero. Añade que la marca y nombre de dominio Claro, muy equivalente a nocheclaro.cl, es una expresión de fantasía, creada y desarrollada por la parte, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado, crearía confusión entre los usuarios de Internet. Que existe en la especie un prestigio que debe ser resguardado con gran intensidad, por lo que la designación del nombre de dominio en disputa podría causar un daño irreparable a la parte, y existe el potencial de engañar y defraudar a los consumidores, comerciantes y público en general a través de este medio. Que se hace imperativo aplicar el principio doctrinal de la "dilución", ya que los consumidores tendrán dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la página Web Nocheclaro.cl, ya que se identifica plenamente con los dominios y marcas comerciales registradas por la parte, lo que es contrario al orden público económico que debe imperar en el comercio. Que el principio en comentario sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, de tal modo que debe ser aplicado en su calidad de "Ultima Ratio" o alternativa, por cuanto no se logra acreditar ninguna de las circunstancias indicadas. Cita también el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL. Que, con lo antes expuesto, no corresponde aplicar el principio "first come, first served" en la especie, toda vez que el primer solicitante ha infringido los derechos de la parte, y su conducta no se condice con el nivel de diligencia que exige el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de nombres

de Dominio CL. Concluye, en mérito de todo lo antes expuesto, solicitando le sea asignado el nombre de dominio en disputa, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 30 de marzo de 2007, rolante a fojas 197, notificada con fecha 30 de marzo de 2007, el tribunal dio traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 17 de mayo de 2007, rolante a fojas 198, notificada con esa misma fecha, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación nocheclaro o en sus componentes. 2.- Utilización efectiva que las partes realizan, han realizado o realizarán, fundada esta última en hechos o proyectos concretos, respecto de la denominación nocheclaro o de sus componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte de Administradora de Marcas RD, S de RL de CV, la documental rolante de fojas 33 a 190, consistente en: 1.- copia de la resolución emitida el 16 de octubre de 2003, por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia de México, correspondiente al expediente CNT-81-2003 (fs. 33); 2.- Certificados de registros marcarios para la marca “Claro” o que incluyen la expresión “Claro”, a nombre de la parte (fs. 34 a 89); 3.- Legajos de publicidad “Claro” (fs. 90 a 187); 4.- Impresos de página web www.clarochile.cl (fs. 188 a 189); 5.- Copia de la sentencia arbitral dictada en autos rol 6547, con fecha 4 de diciembre de 2006, autos por dominio “tiempoclaro.cl”, por el Arbitro Sr. Ruperto Pinochet Olave (fs. 190 a 196.

Por la parte de Carlos Manuel Reyes Mondaca no se rindieron pruebas.

UNDÉCIMO: Que por resolución de fecha 14 de junio de 2007, notificada a las partes con esa misma fecha, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la documental referenciada en el acápite décimo de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fue objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal la tiene por reconocida.

SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio “nocheclaro.cl”, y según consta del mérito de autos y de lo alegado por la demandante, la posición de los litigantes de este juicio en relación con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer solicitante, Carlos Manuel Reyes Mondaca, ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción, que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Fuera de dicha presunción, el primer

solicitante no alegó otros motivos de derecho o interés en el nombre de dominio, ni rindió prueba alguna, manteniéndose en rebeldía durante todo el proceso. En cuanto a la segunda solicitante, Administradora de Marcas RD, S de RL de CV, acreditó ser titular de numerosas marcas comerciales con la expresión "Claro", presentadas y concedidas con anterioridad a la solicitud de nombre de dominio formulada por la demandada (documentos de fojas 34 y siguientes), así como del nombre de dominio clarochile.cl, con el cual desarrolla un sitio web (fs. 188 a 189), y haber realizado en el pasado y en el presente una activa campaña comercial y publicitaria de productos y servicios de telefonía móvil con la expresión "Claro" (fs. 90 a 189), la cual ha aseverado se prolongará en el futuro, extremo que no fue controvertido. Por otra parte, la expresión "Claro", para el rubro de telefonía celular ha devenido en nuestro país en una expresión famosa y notoria. Todo lo anterior, a juicio de este Juzgador, justifica los puntos de prueba de la resolución de fojas 198 respecto de la expresión "Claro", la cual distingue de un modo principal la denominación en disputa, y debe tenerse en consideración que los puntos de prueba fijados en dicha resolución, los que no fueron objeto de controversia, decían relación tanto con la denominación en disputa como con sus partes componentes. Por otra parte, y para finalizar en este orden de considerandos, el Tribunal estima plausibles los riesgos de confusión y dilución marcarios, y de lesión a su identidad comercial, que fueron oportunamente denunciados por la demandante.

TERCERO: Que, por las razones antes consideradas, este Juzgador estima que la parte de Administradora de Marcas RD, S de RL de CV acreditó tener un mejor derecho a la denominación nocheclaro.cl, al tenor de los hechos substanciales y pertinentes controvertidos fijados a fojas 198, anteriores y superiores a la mera presunción de mejor derecho y de buena fe de que goza el demandado, razón por la cual dará lugar a su demanda, en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Administradora de Marcas RD, S de RL de CV en contra de Carlos Manuel Reyes Mondaca, y se asigna el nombre de dominio nocheclaro.cl a favor de Administradora de Marcas RD, S de RL de CV, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.