SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
recargaonline.cl

Santiago, jueves once de marzo de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 9 de junio de 2009, don Claudio Alejandro Orellana Pozo, domiciliado en calle 6 Oriente Nº 1035, comuna de Talca, Talca, solicitó la inscripción del nombre de dominio "recargaonline.cl".

Posteriormente, con fecha 24 de junio de 2009, en representación de Administradora de Marcas RD. S. de R.L. de C.V., la sociedad Albagli Zaliasnik Limitada, ambos domiciliados en Miraflores 130, piso 25, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "recargaonline.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 11347 de 23 de septiembre de 2009 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro 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 las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas 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 art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambos solicitantes sin que se produjera avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 38 sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

A fs. 57 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 58, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "recargaonline.cl".

A fojas 68, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 9 de junio de 2009, don Claudio Alejandro Orellana Pozo, solicitó la inscripción del nombre de dominio "recargaonline.cl". Que posteriormente, con fecha 24 de junio de 2009, en representación de Administradora de Marcas RD. S. de R.L. de C.V., la sociedad Albagli Zaliasnik Limitada, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "recargaonline.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas 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 art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación

para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en la etapa de discusión, hizo valer sus derechos y defensas señalando que es una subsidiaria indirecta de la empresa mexicana América Móvil, SA de CV, quien sería 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. Agrega que sería controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, quien poseería el dominio sobre la empresa Telmex y de su filial América Móvil, que contarían con 52,2 millones de suscriptores en los países mencionados y que mantendría hoy una supremacía en la industria de la telefonía inalámbrica. Que serían un holding pionero en la incorporación a la telefonía celular, de otros servicios como telefonía fija e Internet inalámbrica. Que habría ampliado su presencia geográfica a través de la introducción en diversos mercados, entre los cuales estaría Chile, Argentina, Brasil y Perú, a través de su marca “Claro”, la que habría cobrado gran fama y notoriedad a nivel latinoamericano.

Expresa además, que es titular de la marca comercial “Recarga Claro”, registro 773.286, que distingue servicios de la clase 38, la cual formaría parte de una altamente renombrada familia de productos o servicios relacionados, la cual debería ser protegida con mayor celo, ya que cualquier usuario de la red de Internet, podría caer preso 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.

Agrega además, respecto de los antecedentes de derecho, en primer lugar la relación estrecha existente entre las marcas comerciales y los nombres de dominio. Señala que estos últimos, fuera de su función técnica, tendrían un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet y que por lo mismo los conflictos por asignación de nombres de dominio deben ser resueltos, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio. Agrega que sería titular de una familia de marcas

comerciales y nombres de dominio, que comprenderían el elemento identificador “Claro”, y que la expresión “Recarga Claro”, aludiría directamente a una campaña promocional por sus servicios de telefonía celular, los cuales serían idénticos a aquellos pretendidos por el primer solicitante. Señala que por lo expresado, debería aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN.
Además cita el criterio de la fama y notoriedad del signo pedido, y al respecto afirma que la marca “Claro” y “Recarga Claro” como especie de su propiedad, está amparada por el art. 584 del Código Civil, la Constitución Política y la ley 19.039.
También cita jurisprudencia sobre asignación de nombres de dominio.
Luego se refiere a la inaplicabilidad en la especie, del principio doctrinal “first come, first served”, el cual debe ser aplicado sólo cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho y que habría dejado de ser aplicado por la jurisprudencia arbitral.
Alega también, que el primer solicitante no habría participado en ninguna de las instancias previas en este conflicto, en la audiencia de mediación y en el primer comparendo arbitral y que de proseguir dicha inactividad, esta debe ser considerada como falta de interés.
Afirma que la conducta del primer solicitante en cuanto a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es idéntica a una marca comercial ajena, debe catalogarse como “contraria a la buena fe” y al efecto desarrolla un concepto de mala fe, cita al efecto el art. 1546 del Código Civil y el art. 14 del Reglamento de Nic Chile y cita también el principio del “daño efectivo causado al oponente”. Agrega que dicho riesgo es conocido por la doctrina como la “dilución de marca o imagen comercial”, y a continuación realiza un análisis psicológico de dicho concepto y cita la ley sobre competencia desleal.
También cita el criterio del “Mejor derecho”, “buena fe o justo motivo”; y que el signo pedido en manos del primer solicitante, producirá dudas en los usuarios de Internet sobre el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la página Web “recargaonline.cl”, ya que se identificaría plenamente con sus marcas comerciales y dominios, lo que sería contrario al orden público económico, que debe imperar en el comercio.
Por último esgrime que le causaría un perjuicio irreparable el hecho de que exista en la

red una página Web que tenga un nombre de dominio muy similar y con directa relación a sus marcas comerciales, la que sería identificada con los servicios que presta y que por lo mismo le sea signado el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que el segundo solicitante durante el período de prueba acompañó a los autos y sin objeción de contrario: 1) Copia de sentencia dictada en juicio arbitral por la asignación del nombre de dominio scotianhomes.cl; 2) Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del registro de la marca inscrita a su nombre "Recarga Claro"; 3) Copia de la página Web en disputa www.recargaonline.cl; 4) Copia de la página Web www.clarochile.cl.

CUARTO: Que según consta a fs. 67, se tuvieron por no presentados los documentos acompañados por el primer solicitante a fs. 65, por haber sido presentados fuera de plazo.

QUINTO: Que según consta en autos el primer solicitante de autos, es don Claudio Alejandro Orellana Pozo, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio "recargaonline.cl" y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante para probar su mejor derecho, sólo acreditó que es titular de la marca comercial "Recarga Claro", y que la marca "Claro" sería la marca o nombre identificador que la identifica y por la cual es conocida en el mercado, y no otra, de lo contrario habría registrado también a su nombre el nombre de dominio en disputa "recargaonline", por lo que sus derechos se encuentran debidamente resguardados. Además, el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre la denominación "recarga", la cual además es un genérico, no le otorga un derecho exclusivo y excluyente sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra y menos impedir que terceros lo puedan solicitar.

SEPTIMO: Que la semejanza alegada entre dichos nombres, debe ser desechado, ya que en esta materia no son aplicables las normas sobre propiedad industrial, por tener los nombres de dominios principios y un estatuto jurídico propio. Que tampoco son aplicables en la especie, las disposiciones sobre revocación de nombres de dominio, por tratarse este un juicio sobre asignación de un nombre de dominio.

OCTAVO: Que respecto del fallo acompañado sobre la asignación del nombre de dominio scotianhomes.cl, basta con señalar que el principio legal que impera en nuestro derecho es el efecto relativo de las sentencias.

NOVENO: Que el hecho que el segundo solicitante este en rebeldía, salvo excepciones, cuyo no es el caso, en nuestro derecho no es argumento para sostener que existe un desinterés de su parte respecto de su solicitud o renuncia a algún derecho, por lo que dicha alegación será rechazada.

DÉCIMO: Que cualquier otro conflicto alegado relativo al uso indebido de marcas comerciales, competencia desleal u otro, no es de competencia de este Juez árbitro y debe ser alegado ante quien corresponda.

DÉCIMOPRIMERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante, mala fe en el primer solicitante y el sólo hecho de pedir un nombre de dominio genérico similar a una marca comercial, no constituye fundamento alguno para configurarla.

DÉCIMOSEGUNDO: Que por lo expuesto, este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “recargaonline.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “recargaonline.cl” al primer solicitante don Claudio Alejandro Orellana Pozo.

II.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante Administradora de Marcas RD. S. de R.L. de C.V.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 53 - 2009.