Santiago, 18 de Junio de 2009.

Juicio arbitral clarodigital.cl
Rol 19 – 2009.

VISTOS:

Que mediante Of 10579 de Nic Chile, de 23 de Abril de 2009 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **clarodigital.cl .**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 24 de Abril de 2009, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 12 de Mayo de 2009, a las 12.30 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Enrique Weisselberger Brilovich, habilitado de derecho del Estudio Albagli y Zaliasnik Abogados, por el segundo solicitante **Administradora de Marcas RD, S. de RL de C.V.,** en rebeldía del primer solicitante del dominio de autos, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan sólo el segundo solicitante allegó al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, atendido el mérito de autos y especialmente lo dispuesto a fojas 122 vuelta, este Tribunal citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que a fojas 23, con fecha 28 de Mayo de 2009, don Rodrigo Albagli Ventura, abogado, en representación de **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE C.V.,** como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de mejor derecho sobre el nombre de dominio que indica, en la cual allega al procesos sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

a. Señala ser una subsidiaria indirecta de la empresa mexicana América Móvil, S.A de C.V., proveedor líder de servicios de telecomunicaciones para celulares en México, y otorga servicios en otros países como Guatemala, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y España. Su mandante 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 señalados anteriormente. Es así como el grupo América Móvil, ha proyectado una estrategia destinada a ampliar su presencia geográfica en diversos mercados. Es así como en Chile, esto se concretó mediante la compra de la compañía Smartcom, así como en diversos países, principalmente de América se han hecho inversiones,
b. Como corolario de lo anterior, el grupo América Móvil creó entonces la marca CLARO, con el objeto de ingresar gradualmente bajo una sola bandera al mercado latinoamericano, cobrando dicha marca gran fama y notoriedad a ese nivel, no quedando dudas que cualquier persona que reside en los mercados señalados, incluido Chile, al escuchar el término CLARO, lo va a relacionar especialmente con su cliente.
c. Luego, y para demostrar su mejor derecho con respecto al nombre de dominio, señala ser titular de 108 registros marcarios – entre solicitudes y marcas ya inscritas – que contienen la expresión “CLARO” en ellas. Asimismo, señala poseer inscritos 35 nombres de dominio que se relacionan íntimamente con la expresión “CLARO”, o sus derivadas, todo lo cual demuestra que la existencia de un dominio como el que se disputa, es decir, **clarodigital.cl,** no puede dejar de relacionarse directamente con las marcas de su representada, sus dominios y por sobre todo con la fama y notoriedad que posee en el mercado, el cual es un hecho indudable e indesmentible entre los consumidores, ya que todos ellos forman parte de una familia de productos o servicios relacionados, que debe ser protegida con mayor celo, puesto que cualquier usuario de Internet puede caer preso de errores y confusiones respecto al origen comercial de servicios, productos o información que se promueva mediante el dominio en disputa.
d. A mayor abundamiento, señala que respecto a las similitudes entre el dominio pedido y los signos de los cuales es titular su representado, manifiesta que debido a la inmensa campaña de publicidad realizada por éste, los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio en disputa se trata de uno más de los dominios de su cliente, o una extensión de su campaña de marketing, lo cual es importante, puesto que su representada tiene un prestigio que guardar y que puede verse afectado por el mal uso del dominio en disputa por la contraparte. Asimismo, señala que se vulneran los derechos de los consumidores, que consisten en encontrar en la página Web que ingresan, los servicios o productos que definitivamente estén buscando.

e. Luego de hacer alusión en su escrito, como antecedentes de derecho, a la relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, el segundo solicitante alude a criterios aplicables al presente conflicto, tales como el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, el Criterio de Fama y Notoriedad del Signo Pedido, a la inaplicabilidad del principio “first come, first served”, al atentado a la competencia leal y Mala Fe, el Criterio del Mejor Derecho y Buena Fe o Justo Motivo, señalando entre ellos las normas aplicables al conflicto, que derivan tanto del Código Civil, de la Ley 20.169 sobre Competencia Desleal, así como

también de las normas dictadas por los organismos rectores en materia de nombres de dominio, a saber: ICANN, OMPI y en último término, el Reglamento de Nic Chile, por el cual se rige el presente conflicto.

3°. Que, en la misma presentación, el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos con citación, no impugnados por la parte contraria:

1. Copia de sentencia dictada por el árbitro Juan Agustín Castellón Munita, en relación al conflicto sobre asignación del dominio **SCOTIANHOMES.CL**, dictada con fecha 27 de agosto del año 2004, en que se asignó el dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA.
2. Copias simples de los certificados de registro, emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial a nombre de su mandante, que corresponden a la marca CLARO, como asimismo otros signos registrados que poseen el término CLARO, en distintas clases, como PORTAL CLARO, CLARO EMPRESA, CIRCULO CLARO, CLARO WAP, CLARO ONLINE, entre otros.
3. Un legajo compuesto por sendas fotos de distintas letreros de publicidad correspondiente a la marca de su mandante CLARO, que están repartidos por todo Santiago. Estos se encuentran en gigantografías, micros, paraderos de micro, en calles, y en edificios.
4. Copia de sentencia dictada por el árbitro Ruperto Pinochet Olave, en relación al conflicto sobre asignación del dominio **TIEMPOCLARO.CL**, dictada con fecha 4 de diciembre de 2006, en que se asignó el dominio a su mandante.
5. Copia de sentencia dictada por el juez árbitro Christian Ernst Suarez, el 26 de junio de 2008, en relación al conflicto sobre asignación del dominio **CLAROONLINE.CL,**
6. Copia de sentencia dictada por el juez árbitro Felipe Bahamondez Prieto, el 6 de noviembre de 2008, en relación al conflicto sobre asignación del dominio **PUNTOCLARO.CL**
7. Copia de sentencia dictada por el juez árbitro Felipe Bahamondez Prieto, el 19 de enero de 2009, en relación al conflicto sobre asignación del dominio **RCLARO.CL**
8. Copia de página Web www.clarochile.cl

4°. Que consta en el proceso que la primer solicitante, doña **María Carolina Rodríguez Bobadilla,** no asistió a la audiencia de conciliación decretada por este Tribunal, como tampoco adjuntó dentro de plazo documento alguno en el cual haya hecho llegar sus alegaciones y probanzas, por lo cual este Tribunal no tiene más medios de convicción que los señalados precedentemente, hecho certificado a fojas 122 vuelta.

5°. Que atendido al mérito de los antecedentes, y teniendo en especial consideración el certificado antes ya aludido, con fecha 17 de Junio de 2009, este tribunal cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de

las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **clarodigital.cl .**

SEGUNDO: Que doña **MARÍA CAROLINA RODRÍGUEZ BOBADILLA** es la primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparada por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este Tribunal hace presente que dicho principio no es de aplicación inmediata, sino que debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante del dominio disputado se encuentra **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE C.V.,** quien para sostener sus pretensiones ante este Tribunal, señala en síntesis ser una subsidiaria indirecta de la empresa mexicana América Móvil, S.A de C.V, empresa que pertenece al grupo Telmex, propiedad de Carlos Slim, con vasta presencia en Estados Unidos, México, España y Latinoamérica, entre ellos incluido nuestro país. Señala que América Móvil creó la marca "CLARO", como una estrategia de penetración al mercado latinoamericano, contando con amplia fama y notoriedad entre los consumidores de dicha región. Es así que como para resguardar dicha marca, ha solicitado y registrado más de 108 marcas comerciales y 35 nombres de dominio que se relacionan directa o indirectamente con el vocablo "CLARO", y que en ese entendido, la asignación del nombre de dominio a un tercero distinto del segundo solicitante provocaría un riesgo de error y confusión a ojos de los usuarios de Internet, además de provocar otros riesgos asociados, tales como vulneración de los derechos de los propios consumidores, y otros mencionados en su libelo.

CUARTO: Que como lo ha señalado reiteradamente este Tribunal, en el caso sometido a decisión no se poseen otros elementos de convicción que los señalados precedentemente por el segundo solicitante, toda vez que la parte demandada y primer solicitante no concurrió a la audiencia de conciliación decretada al efecto, como asimismo no presentó al proceso probanza alguna que permitiese informar a este Tribunal sobre los alcances de sus pretensiones en torno al dominio solicitado, motivo por el cual no se poseen mayores antecedentes a su respecto que el principio del primer solicitante, también llamado "first come, first served", ampliamente discutido y aceptado en doctrina, principio que como ya se ha señalado en otras oportunidades, es de última ratio.

QUINTO: Que así las cosas, este Tribunal tiene a bien reconocer los argumentos y probanzas señalados por el segundo solicitante, en razón de que posee diversos nombres de dominio y marcas comerciales que contienen la expresión "CLARO" de forma directa o indirecta, expresión que satisface lo requerido por la norma, ya que reviste los caracteres de fama y notoriedad que exige el Reglamento de Nic Chile, siguiendo las directrices de ICANN y la OMPI para este tipo de conflictos. Entonces, este Tribunal entiende que dicho signo posee caracteres tales que, en caso de su utilización por un tercero distinto del segundo solicitante, inducirían a confusión y error entre los usuarios de internet, y en último término provocarían una corrupción de las bases sobre las cuales

descansa el propio sistema de nombres de dominio, y que dio origen entre otras al Reglamento que rige para tales efectos.

SEXTO: Que entonces, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión **clarodigital.cl ,** ya que su elemento diferenciador, es decir el vocablo "CLARO", ha sido utilizado profusamente por el segundo solicitante para ofertar sus productos y servicios en el tráfico económico, por lo cual reviste caracteres de notoriedad tales para solicitar la protección que no emana sólo del derecho marcario, sino también del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **clarodigital.cl** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

OCTAVO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **clarodigital.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que a la primer solicitante en derecho correspondan.

NOVENO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **clarodigital.cl,** presentada por la primer solicitante, doña **MARÍA CAROLINA RODRÍGUEZ BOBADILLA.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **clarodigital.cl** al **segundo solicitante,** esto es, **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE C.V.**

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.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.