

4-80-2010 claropyme.cl Oficio NIC Chile 12222 Comercial y Servicios Megadealer Limitada v. Administradora de Marcas, R.D.S. de R.L. de C.V.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 10 de diciembre de 2009, Comercial y Servicios Megadealer Limitada, domiciliada para estos efectos en Santo Domingo 755, departamento 1511, Santiago, en adelante también denominada el «Primer Solicitante», representada en autos por don Alberto Grilli Gatica, solicitó la inscripción del nombre de dominio <claropyme.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Administradora de Marcas, R.D.S. de R.L. de C.V., domiciliada en Miraflores 130, Piso 25, Santiago, representada en dicha solicitud por Soc de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Matías Somarriva Labra, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <claropyme.cl> con fecha 5 de enero de 2010, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 12222, de fecha 20 de abril de 2010, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <claropyme.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

claropyme.cl 1 - 16



Con fecha 20 de abril de 2010, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 30 de abril de 2010, a las 18:15 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado digitalmente.

Con fecha 30 de abril de 2010 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de don José Ignacio Juárez, representante del Segundo Solicitante Administradora de Marcas, R.D.S. de R.L. de C.V., en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, por inasistencia de una de las parte, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas.

El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Nuestra empresa inscribió y pagó el sitio en asunto según las políticas y procedimientos del NIC, con el fin de desarrollar un proyecto integral de apoyo a la Pyme en Chile, el cual tendrá como dominio en Internet www.claropyme.cl. El concepto buscado bajo esta denominación es desarrollar transparencia y claridad en la relación de las Pymes frente a su entorno de clientes, proveedores e instituciones, y en especial ante las actitudes monopólicas de la gran empresa y conglomeradas.

claropyme.cl 2 - 16



- (B) La palabra"claro" en nuestro país es de uso común y está presente repetidamente en las más comunes conversaciones de todo tipo con variadas significados y aplicaciones en un contexto general de acuerdo y transparencia, y por lo mismo no creemos que esta palabra sea de patrimonio de nadie en particular y menos de una Compañía trasnacional. Por ejemplo hoy vemos como la Compañía Móvil Claro Chile ha desplegado una compaña comunicacional con su marca dando un significado e interpretación general, ellos dicen en su publicidad "Habla de verdad, habla Claro", es decir son concepto universales que no pueden ser patrimonio de nadie. Hoy en día en el NIC están inscritas los más variados sitios utilizando la palabra "claro", entre ellos la familia claro cuyo apellido coincide, no obstante ni así se puede atribuir propiedad a ellos por este motivo. Por otro lado, se observa en el NIC que muchos de los sitios inscritos con la palabra "claro" han sido inscritos o "tomados" por la contraparte en una clara intención de sólo apropiar la denominación y proteger su marca, y sin lo que a nuestro juicio es la esencia del NIC en cuanto a desarrollar el sitio en cuestión y ponerlo a disposición de los usuarios.
- (C) A la fecha y dado la contingencia hemos congelado el desarrollo de nuestro proyecto ya que nos preocupa que nuestra inversión se vea afectada, sin embargo ya hemos avanzado de diseño y conecto (sic.) del cual haremos con nuestro sitio.
- (D) Por último somos categóricos en señalar que nuestra inscripción descarta cualquier intención de lucrar ante un posible acuerdo por ceder a nuestra solicitud, y por lo tanto desde ya descartamos cualquier oferta al respecto ni compensación alguna. Sólo insistimos que el sitio debe ser asignado por el NIC a nuestra Empresa.

En apoyo de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó un documento denominado "desarrollo avance claropyme.cl".

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. es una reconocida empresa mexicana de AMERICA MOVIL dedicada al registro y protección de las marcas comerciales de ésta última. Para este caso en particular, es necesario especificar que mi representado es titular de las marcas de la compañía de telecomunicaciones CLARO, también de propiedad de AMERICA MOVIL, que con presencia en 18 países de Latinoamérica, se ha posicionado como la empresa más

claropyme.cl 3 - 16



importante de su rubro en el continente. CLARO cuenta hoy con más de 200 millones de clientes y presencia efectiva en 18 países, en lo que sus marcas son ampliamente difundidas y reconocidas por los usuarios y consumidores que ven en esta empresa a una compañía de confiabilidad y calidad garantizada. CLARO, ha logrado un amplio crecimiento en el mercado y un aumento exponencial de clientes no sólo en Chile,

- (B) CLARO comienza sus operaciones en nuestro país en el año 2006, tras la compra por parte de AMERICA MOVIL a la compañía eléctrica española ENDESA de la licencia de telefonía movil Chilesat PCS. A partir de ese momento, la empresa pasa a ser reconocida a través de la marca CLARO, tal como lo hacía desde hace algunos años en el resto de Latinoamérica y el Caribe. Desde entonces, la penetración que ha tenido CLARO en el mercado nacional es evidente, aumentando su clientela en más de un millón de usuarios en menos de 3 años. Mención aparte merece su innovadora campaña publicitaria, la cual a través de una importante inversión le ha permitido consolidar la marca CLARO en todo el territorio nacional en un corto periodo. Es tal el reconocimiento que ha alcanzado la marca de mi mandante, que frases como "si hablas CLARO, CLARO que tienes mas" han quedado en la retina de gran parte de la población, quienes reconocen y asocian dicha expresión a los servicios de telefonía móvil, televisión por cable e Internet que ofrece CLARO en el mercado nacional.
- (C) Mi representada cuenta con una serie marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Dichas marcas se detallan a continuación:
 - Registro № 774.944, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 16.
 - Registro № 731.212, "CLARO", denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
 - Registro Nº 746.072, "CLARO", denominativa, para distinguir productos, en clase
 9.
 - Registro Nº 746.073, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 9.
 - Registro Nº 772.713, "CLARO", mixta, para distinguir servicios, en clase 35.
 - Registro Nº 765.042, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 9.
 - Registro № 765.043, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 9.
 - Registro № 765.044, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 9.
 - Registro Nº 765.045, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 9.
 - Registro № 770.677, "CLARO", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
 - Registro № 765.046, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 9.

claropyme.cl 4 - 16



- Registro Nº 770.678, "CLARO", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro № 765.047, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 770.679, "CLARO", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 770.680, "CLARO", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 770.682, "CLARO", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro № 770.705, "CLARO", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 760.763, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 25.
- Registro Nº 760.764, "CLARO", mixta, para distinguir servicios, en clase 41.
- Registro Nº 834.804, "CLARO", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 834.806, "CLARO", denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro № 776.073, "CLARO CARRIER", denominativa, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 776.074, "CLARO CARRIER", denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 765.061, "CLARO CHIP", denominativa, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 773.289, "CLARO DATUM", denominativa, para distinguir servicios, en clase 38
- Registro № 765.053, "CLARO DIRECTO", denominativa, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro № 765.057, "CLARO DUO", denominativa, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro № 765.050, "CLARO EMPRESAS", denominativa, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 773.283, "CLARO FACIL Y RAPIDO", denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 861.329, "CLARO IDEAS", denominativa, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 792.944, "CLARO IDEAS MUSIC STORE", denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 792.941, "CLARO IMS", mixta, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 832.999, "CLARO MOVIL TV", denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 746.077, "CLARO ON-LINE", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 834.764, "CLARO PCS", denominativa, para distinguir servicios en

claropyme.cl 5 - 16



clase 38.

- Registro № 765.066, "CLARO PUNTOS", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 776.071, "CLARO QUE PUEDE MAS", denominativa, para distinguir productos en clase 16.
- Registro Nº 776.072, "CLARO QUE PUEDE MAS", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 765.064, "CLARO QUE TIENE MAS", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 773.288, "CLARO QUE TIENE MAS", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 837.389, "CLARO SIGA-ME", mixta, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro № 819.124, "CLARO TV", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro № 819.121, "CLARO TV AVANZADO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 819.122, "CLARO TV BASICO", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 746.075, "CLARO WAP", mixta, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 792.917, "CLARO Y RAPIDO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 765.054, "DIRECTO DE CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 770.676, "FOTO CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 874.533, "ICLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 861.330, "IDEAS CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 861.326, "IDEAS CLARO DIRECTO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 873.245, "IDEAS MUSIC STORE CLARO", mixta, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro № 864.484, "IDEAS TV CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 860.843, "INTERNET CLARO3G", mixta, para distinguir servicios en clase 38.

claropyme.cl 6 - 16



- Registro № 765.060, "MENSAJES MULTIMEDIA CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 773.184, "MI PRIMER CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro № 773.185, "MI PRIMER CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 776.021, "MI PRIMER CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 42.
- Registro № 776.022, "MI PRIMER CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 41.
- Registro Nº 776.023, "MI PRIMER CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 35.
- Registro № 776.024, "MI PRIMER CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 25.
- Registro № 776.025, "MI PRIMER CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 16.
- Registro № 776.026, "MI PRIMER CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 14.
- Registro Nº 797.057, "MI PRIMER CLARO", mixta, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 833.005, "MOVIL DATOS CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro № 833.002, "MOVIL NET CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 833.001, "MOVIL TV CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro № 828.181, "MOVILCAM CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 833.006, "OFICINA MOVIL CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 765.051, "PASATIEMPO CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro № 837.388, "PORTAL CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 766.785, "PRODUCTIVIDAD MOVIL CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro № 765.048, "PUNTOS CLARO", mixta, para distinguir productos en clase
 9.

claropyme.cl 7 - 16



- Registro № 770.681, "PUNTOS CLARO", mixta, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 765.065, "PUNTOS CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9
- Registro Nº 773.290, "PUNTOS CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 773.286, "RECARGA CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 765.059, "ROAMING AUTOMATICO CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro Nº 773.293, "ROAMING UNIVERSAL CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 765.052, "SERVICIOS MOVILES DE DATOS CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- (D) Los registros previamente individualizados, demuestran el mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa, "CLAROPYME.CL", toda vez que este es virtualmente IDENTICO a las marcas comerciales, servicios y productos de mi mandante. Así las cosas, es posible concluir que mi representado es titular de marcas comerciales para la expresión "CLARO", las cuales tienen por objeto distinguir e identificar sus productos, como lo son los reconocidos servicios de telefonía móvil, televisión por cable e Internet, que mi mandante comercializa en el mercado, de modo tal que el público consumidor las asocie fácilmente con CLARO.
- (E) Por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "CLAROPYME.CL" con una página Web relativa a los servicios de telefonía móvil, televisión por cable e Internet que se distinguen bajo la expresión "CLARO" y de los cuales es propietario mi mandante. Además, cabe destacar que mi mandante es titular de una familia de nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión "CLARO". Entre dichos nombres de dominio destacan: clarochile.cl, clarocomunicaciones.cl, clarodatum.cl, clarodigital, claroenlinea.cl, claroideas.cl, claroempresas.cl, claro-chile.cl, claromovil, claromundo.cl, claropcs.cl, claroteconecta.cl, clarotelefoniamovil, clarotv.cl, amigoclaro.cl, chileclaro.cl, clubclaro.cl, digitalclaro.cl, diloclaro.cl, gpsclaro.cl, hablaclaro.cl, ideasclaro.cl, miprimerclaro.cl, mmsclaro.cl, pasatiempoclaro.cl, pcsclaro.cl, planetaclaro.cl, puntosclaro.cl y recargaclaro.cl. Resulta evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y mi mandante, toda

claropyme.cl 8 - 16



vez que el dominio es virtualmente idéntico al nombre con el cual se identifican los reconocidos servicios de telecomunicaciones, a sus marcas comerciales además de ser virtualmente idéntico al nombre por el cual es reconocido mi mandante en el mercado.

(F) Como se aprecia fácilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa CLAROPYME.CL, se limitó a tomar la expresión con la cual se distinguen la empresa filial de mi mandante y sus servicios en el mercado y agregar únicamente las siglas "PYME", lo cual no puede ser considerado bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Es importante resaltar que la expresión PYME corresponde a una expresión genérica, lo cual no aporta distintividad, ni permite diferenciar el nombre de dominio en disputa de mi mandante, la reconocida empresa de telecomunicaciones CLARO. En efecto, como será de su conocimiento, la expresión "PYME" corresponde a la sigla de Pequeñas Y Medianas Empresas.

En apoyo de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó copias de los certificados de registro de marcas y de los nombres de dominio

- 1.Copia de certificados de registros marcarios de las marcas en que sustenta su pretensión.
- 2.Copias de los documentos de NIC Chile que dan cuenta de su titularidad respecto de los nombres de dominio señalados en su presentación.
- 3.Impresión de un set de imágenes sobre uso de la expresión CLARO para productos y servicios en el mercado e Internet.
- 4.Impresión de páginas del sitio web www.clarochile.cl, del buscador de Internet Google, www.mipymedigital.com, www.wikipedia.org y www.ripley.cl.
- 5. Copia de articulo emitido por Logo comunicación y copias de sentencias arbitrales sobre nombres de dominio.

Se confirió traslado de las demandas y únicamente el Segundo Solicitante contestó, quien básicamente reitera los argumentos expuestos en su demanda y agrega que la demandada sólo ha formulado declaraciones, meras apreciaciones personales que

claropyme.cl 9 - 16



no cuentan con documentación u otro medio probatorio que las acrediten, a diferencia de los hechos en que se sustenta su pretensión.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

- 1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL 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».
- 2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

claropyme.cl 10 - 16



- 3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque no existen antecedentes en autos que acrediten el tipo de actividad que desarrollaría el Primer Solicitante. Y si bien éste ha presentado una hoja en la cual se hace alusión a supuestos servicios de consultoría y capacitación a pequeñas y medianas empresas, se trata de un documento emanado de dicha parte y sin fecha.
- 4.-) Que, en tercer lugar, en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:
 - a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y
 - b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.
 - c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.
- 5.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses

claropyme.cl 11 - 16



legítimos pertinentes.

- 6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, Comercial y Servicios Megadealer Limitada, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél.
- 7.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Administradora de Marcas, R.D.S. de R.L. de C.V., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca CLARO, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca CLARO, registro Nº 731.212, que distingue servicios de telecomunicaciones y otros, clase 38, de fecha 17 de agosto de 2005, además de diversos otros registros para la misma marca CLARO registrados en el año 2006 y posteriores. De los mismos documentos acompañados por dicha parte consta que ésta utiliza efectivamente la marca CLARO asociada a servicios de telefonía en nuestro país.
- 8.-) Que las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa en el mismo o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo.
- 9.-) Que cuando el contenido del nombre de dominio es "complejo" —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en nombre de dominio, prima facie ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.
- 10.-) Que, en la especie, la referida marca CLARO está contenida en el nombre de dominio disputado <claropyme.cl>, antecedente que lleva a presumir, en este estadio de análisis, que el nombre de dominio disputado resulta indiciario de un

claropyme.cl 12 - 16



potencial riesgo de confusión o asociación por los usuarios de la Red, hipótesis que podría ser contradicha o enervada si el Primer Solicitante hubiese acreditado ser titular de derechos preexistentes pertinentes para sostener su pretensión sobre el nombre de dominio disputado, o bien si las expresiones adicionales agregadas en el SLD fuesen de tal entidad que pudieran evitar o romper el aludido riesgo de confusión o asociación.

- 11.-) Que según se ha indicado más arriba, el Primer Solicitante carece —conforme al mérito de autos— de todo derecho pertinente que sea fundamento para su solicitud sobre el nombre de dominio litigioso, por lo cual es necesario determinar si, en el SLD del dominio en análisis, los elementos adicionales al vocablo «claro» permiten o no romper el riesgo de asociación y potencial confusión aludidos. La respuesta es evidentemente negativa, ya que el agregado «pyme» no logra diferenciar semánticamente el nombre de dominio en disputa de la marca CLARO, dado que es sabido que la expresión «pyme» corresponde al acrónimo de «pequeñas y medidas empresas», de manera que al agregar dicha sigla a la marca CLARO lo que se hace en definitiva es mantener la necesaria asociación que en nuestro medio puede razonablemente realizarse entre el nombre de dominio disputado y la marca del Segundo Solicitante. La situación en análisis es la misma que se plantearía frente a cualquier marca de servicios que se asocie a la sigla «pyme».
- 12.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial CLARO.
- 13.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que está íntegramente incluido en el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

claropyme.cl 13 - 16



- 14.-) Que cabe agregar además que el nombre de dominio en litigio, en la medida que fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante.
- 15.-) Que lo anterior se ve ratificado por el hecho de que el Segundo Solicitante de hecho presta servicios específicos destinados a las pymes, en particular, planes especiales de sitios web para dicho tipo de empresas, como ha sido acreditado en autos por el Segundo Solicitante mediante documentos no objetados.
- 16.-) Que no resulta aceptable el argumento esgrimido por el Primer Solicitante en el sentido que la expresión «claro», por corresponder a una palabra de nuestro idioma, podría ser libremente utilizada por cualquiera. Al contrario, cuando una palabra preexistente es protegida como marca comercial, su titular adquiere un derecho exclusivo para utilizarla en la identificación de los productos o servicios asociados a dicha marca, y en la especie, al no existir prueba acerca del rubro de actividades del Primer Solicitante, se genera entonces un potencial de afectación a la marca CLARO del Segundo Solicitante que no ha podido ser contradicho o desmentido por el Primer Solicitante.
- 17.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <claropyme.cl> presentada por Comercial y Servicios Megadealer Limitada contraría los derechos válidamente adquiridos por Administradora de Marcas, R.D.S. de R.L. de C.V. sobre su marca comercial «CLARO», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RNCL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.
- 18.-) Que el párrafo final de la regla 8 RNCL dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a

claropyme.cl 14 - 16



inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE RESUELVE:

- I.- Acoger la demanda deducida por Administradora de Marcas, R.D.S. de R.L. de C.V. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <claropyme.cl> presentada por Comercial y Servicios Megadealer Limitada, ordenándose además su eliminación.
- II.- Rechazar la demanda deducida por Comercial y Servicios Megadealer Limitada.
- III.- Asignar el nombre de dominio <claropyme.cl> a Administradora de Marcas, R.D.S. de R.L. de C.V., representada por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada, RUT 78.141.380-1.
- IV.- No condenar en costas a Comercial y Servicios Megadealer Limitada.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

claropyme.cl 15 - 16

TRIBUNAL ARBITRAL



Rol Nº 4-80-2010.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y don Marco Antonio Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad Nº 10.048.392-0.

claropyme.cl 16 - 16