Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **claroweb.cl**
Oficio OF11405

VISTOS:

1. Que con fecha 25 de junio de 2009, don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS solicita la inscripción del nombre de dominio **claroweb.cl**. Posteriormente, con fecha 8 de julio de 2009, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., representada en calidad de contacto administrativo por don RAFAEL PASTOR BESOAÍN, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **claroweb.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF11405, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 23 de septiembre de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 2 de octubre de 2009, a las 12:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 2 de octubre de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don ENRIQUE WEISSELBERGER BRILOVICH, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. y, asimismo, consigna en el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste a la audiencia el Primer Solicitante, don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS, por lo que se fijan las normas de procedimiento;

5. Que con fecha 8 de octubre de 2009, don ENRIQUE WEISSELBERGER BRILOVICH, en representación del Segundo Solicitante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., presenta demanda de mejor derecho, argumentando que es una subsidiaria indirecta de la empresa mexicana AMÉRICA MÓVIL, SA 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. Con el objeto de acreditar lo anterior, el Segundo Solicitante, acompaña copia de 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 R.L. DE C.V. (en su calidad de fusionante), y confirma que es una compañía subsidiaria de compañía internacional AMÉRICA MÓVIL, SA de C.V.

   ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. es controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, quien posee el dominio sobre la empresa TELMEX y de su filial AMÉRICA MÓVIL, la cual cuenta con 52,2 millones de suscriptores en los países detallados, manteniendo hoy una supremacía en la industria de la telefonía inalámbrica. El grupo AMÉRICA MÓVIL y, por ende, sus subsidiarias, como ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., 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 157,3 millones de clientes. Agrega el Segundo Solicitante que, 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 nuestro país. Indica el Segundo Solicitante que 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 servicios 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.

En su misión de expansión, AMÉRICA MÓVIL y, por ende, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., opera desde Estados Unidos hasta la Patagonia argentina, y ha ingresado también a distintos mercados, entre otros, Brasil, Argentina y Perú. Agrega el Segundo Solicitante, que en Brasil, el grupo económico del cual es parte ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., adquirió la primera operadora de larga distancia EMBRATEL, con una inversión que le significó US $400 millones, sumando 11,6 millones de nuevos suscriptores. También se incorporó en el mercado argentino, lo que implicó un nuevo incremento de su base de suscriptores celular, como asimismo en el mercado peruano.

Añade el Segundo Solicitante, que el hecho más relevante respecto a lo señalado, 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 dicho marca comercial en Chile, Brasil, Perú, Honduras, Guatemala, y El Salvador, y pretende continuar expandiendo su cobertura. Señala el Segundo Solicitante que como consecuencia de este contexto de dinamismo comercial impulsado por el grupo económico del cual es parte ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., el término "CLARO" ha cobrado gran fama y notoriedad a nivel latinoamericano.

En vista de lo expuesto y a la enorme cantidad de recursos económicos que ha invertido ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. en marketing y publicidad, no le cabe duda al Segundo Solicitante que cualquier persona que resida en Chile, o en los mercados antes mencionados, al escuchar el término "CLARO", lo va a relacionar especialmente con ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.

El Segundo Solicitante actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio **claroonline.cl** en disputa, toda vez que es titular de las siguientes solicitudes y registros marcarios en Chile que incluyen el término "CLARO":

- **"CLARO"**, Registro N° 731.212, para distinguir servicios de la clase 38;
- **"PUNTOS CLARO"**, Registro N° 765.048, para distinguir productos de la clase 9;
- **"PUNTOS CLAROS"**, Registro N° 765.065, para distinguir productos de la clase 9;

- **“CLARO PUNTOS”**, Registro N° 765.066, para distinguir productos de la clase 9;
- **“PORTAL CLARO”**, Registro N° 746.074, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO WAP”**, Registro N° 746.075, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO SIGA-ME”**, Registro N° 746.076, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO ON-LINE”**, Registro N° 746.077, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO PCS”**, Registro N° 746.078, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO”**, Registro N° 760.763, para distinguir productos de la clase 25;
- **“CLARO”**, Registro N° 760.764, para distinguir servicios de la clase 41;
- **“CLARO”**, Registro N° 765.042, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO”**, Registro N° 765.043, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO”**, Registro N° 765.044, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO”**, Registro N° 765.045, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO”**, Registro N° 765.046, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO”**, Registro N° 765.047, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CIRCULO CLARO”**, Registro N° 765.049, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO EMPRESAS”**, Registro N° 765.050, para distinguir productos de la clase 9;
- **“PASATIEMPO CLARO”**, Registro N° 765.051, para distinguir productos de la clase 9;
- **“SERVICIOS MOVILES DE DATOS CLARO”**, Registro N° 765.052, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO DIRECTO”**, Registro N° 765.053, para distinguir servicios de la clase 38;

- **"DIRECTO DE CLARO"**, Registro N° 765.054, para distinguir productos de la clase 9;

- **"BUZON INTELIGENTE EMPRESARIAL CLARO"**, Registro N° 765.055, para distinguir productos de la clase 9;

- **"BUZON INTELIGENTE EMPRESARIAL CLARO"**, Registro N° 765.056, para distinguir servicios de la clase 38;

- **"CLARO DUO"**, Registro N° 765.057, para distinguir productos de la clase 9;

- **"CLARO FACIL Y RAPIDO"**, Registro N° 765.058, para distinguir productos de la clase 9;

- **"ROAMING AUTOMATICO CLARO"**, Registro N° 765.059, para distinguir productos de la clase 9;

- **"MENSAJES MULTIMEDIA CLARO"**, Registro N° 765.060, para distinguir productos de la clase 9;

- **"CLARO CHIP"**, Registro N° 765.061, para distinguir productos de la clase 9;

- **"TERRITORIO CLARO"**, Registro N° 765.062, para distinguir productos de la clase 9;

- **"FOTO CLARO"**, Registro N° 765.063, para distinguir productos de la clase 9;

- **"CLARO QUE TIENES MAS"**, Registro N° 765.064, para distinguir productos de la clase 9;

- **"CIRCULO CLARO"**, Registro N° 765.067, para distinguir productos de la clase 9;

- **"ROAMING UNIVERSAL CLARO"**, Registro N° 765.068, para distinguir productos de la clase 9;

- **"TODO CHILE ES TERRITORIO CLARO"**, Registro N° 765.076, para distinguir productos de la clase 9;

- **"PRODUCTIVIDAD MOVIL CLARO"**, Registro N° 766.785, para distinguir productos de la clase 9;

- **"CLARO"**, Solicitud N° 689.629, para distinguir servicios de la clase 38;

- **"CLARO"**, Solicitud N° 689.631, para distinguir servicios de la clase 38;

- **"PORTAL CLARO"**, Solicitud N° 689.633, para distinguir servicios de la

clase 38;

- **"CLARO WAP"**, Solicitud N° 689.635, para distinguir servicios de la clase 38;
- **"CLARO SIGA-ME"**, Solicitud N° 689.637, para distinguir servicios de la clase 38;
- **"CLARO ON-LINE"**, Solicitud N° 689.639, para distinguir servicios de la clase 38;
- **"CLARO PCS"**, Solicitud N° 689.641, para distinguir servicios de la clase 38;
- **"CLARO"**, Registro N° 772.213, para distinguir servicios de la clase 35;
- **"CLARO"**, Registro N° 774.944, para distinguir productos de la clase 16;
- **"TODO CHILE ES TERRITORIO CLARO"**, Solicitud N° 720.577, para distinguir servicios de la clase 38;
- **"CLARO MOVIL TV"**, Solicitud N° 720.578, para distinguir productos de la clase 9;
- **"CLARO MOVIL TV"**, Solicitud N° 720.579, para distinguir servicios de la clase 38;
- **"MOVIL TV CLARO"**, Solicitud N° 720.580, para distinguir productos de la clase 9;
- **"MOVIL TV CLARO"**, Solicitud N° 720.581, para distinguir servicios de la clase 38;
- **" * IDEAS CLARO"**, Solicitud N° 720.582, para distinguir productos de la clase 9;
- **" * IDEAS CLARO"**, Solicitud N° 720.583, para distinguir servicios de la clase 38;
- **"ROAMING UNIVERSAL CLARO"**, Registro N° 773.293, para distinguir servicios de la clase 38;
- **"CLARO PUNTOS"**, Registro N° 773.291, para distinguir servicios de la clase 38;
- **"PUNTOS CLAROS"**, Registro N° 773.290, para distinguir servicios de la clase 38;
- **"IDEAS CLARO"**, Solicitud N° 720.592, para distinguir productos de la clase 9;

- **“IDEAS CLARO”**, Solicitud N° 720.593, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“CLARO IDEAS”**, Solicitud N° 720.594, para distinguir productos de la clase 9;

- **“CLARO IDEAS”**, Solicitud N° 720.595, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“CLARO DATUM”**, Registro N° 773.289, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“CLARO QUE TIENES MAS”**, Registro N° 773.288, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“FOTO CLARO”**, Registro N° 770.670, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“TERRITORIO CLARO”**, Solicitud N° 720.602, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“CLARO CHIP”**, Registro N° 773.287, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“RECARGA CLARO”**, Registro N° 773.286, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“MENSAJES MULTIMEDIA CLARO”**, Registro N° 773.285, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“ROAMING AUTOMATICO CLARO”**, Registro N° 773.284, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“MOVIL NET CLARO”**, Solicitud N° 720.610, para distinguir productos de la clase 9;

- **“MOVIL NET CLARO”**, Solicitud N° 720.611, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“CLARO FACIL Y RAPIDO”**, Registro N° 773.283, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“CLARO DUO”**, Registro N° 773.282, para distinguir servicios de la clase 37;

- **“DIRECTO DE CLARO”**, Registro N° 773.281, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“CLARO DIRECTO”**, Registro N° 773.280, para distinguir servicios de la

clase 38;

- **“IDEAS CLARO DIRECTO”**, Solicitud N° 720.622, para distinguir productos de la clase 9;
- **“IDEAS CLARO DIRECTO”**, Solicitud N° 720.623, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“MOVIL DATOS CLARO”**, Solicitud N° 720.624, para distinguir productos de la clase 9;
- **“MOVIL DATOS CLARO”**, Solicitud N° 720.625, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“SERVICIOS MOVILES DE DATOS CLARO”**, Registro N° 773.279, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“PASA TIEMPO CLARO”**, Registro N° 773.278, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“CLARO EMPRESAS”**, Registro N° 773.277, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“OFICINA MOVIL CLARO”**, Solicitud N° 720.632, para distinguir productos de la clase 9;
- **“OFICINA MOVIL CLARO”**, Solicitud N° 720.633, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“IDEAS TV CLARO”**, Solicitud N° 720.634, para distinguir productos de la clase 9;
- **“IDEAS TV CLARO”**, Solicitud N° 720.635, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“AMIGO CLARO”**, Solicitud N° 720.636, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“CIRCULO CLARO”**, Registro N° 773.276, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“PUNTOS CLAROS”**, Registro N° 770.681, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“CLARO”**, Registro N° 770.682, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“CLARO”**, Registro N° 770.679, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“CLARO”**, Registro N° 770.680, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“CLARO”**, Registro N° 770.705, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“CLARO”**, Registro N° 770.677, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“CLARO”**, Registro N° 770.688, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“MI PRIMER CLARO”**, Registro N° 773.185, para distinguir productos de la clase 9;
- **“MI PRIMER CLARO”**, Registro N° 773.184, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“MI PRIMER CLARO”**, Registro N° 776.026, para distinguir productos de la clase 14;
- **“MI PRIMER CLARO”**, Registro N° 776.025, para distinguir productos de la clase 16;
- **“MI PRIMER CLARO”**, Registro N° 776.024, para distinguir productos de la clase 25;
- **“MI PRIMER CLARO”**, Registro N° 776.023, para distinguir servicios de la clase 35;
- **“MI PRIMER CLARO”**, Registro N° 776.022, para distinguir servicios de la clase 41;
- **“MI PRIMER CLARO”**, Registro N° 776.021, para distinguir servicios de la clase 42;
- **“CLARO QUE PUEDE MAS”**, Registro N° 776.070, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO QUE PUEDE MAS”**, Registro N° 776.071, para distinguir productos de la clase 16;
- **“CLARO QUE PUEDE MAS”**, Registro N° 776.072, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“CLARO CARRIER”**, Registro N° 776.073, para distinguir productos de la clase 9;
- **“CLARO CARRIER”**, Registro N° 776.074, para distinguir servicios de la clase 38.

El Segundo Solicitante acompaña en su escrito, copias simples de algunos de los certificados de registro de las marcas mencionadas que incluyen el término “CLARO” en distintas clases, emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial a nombre de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V..

Por otro lado, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. es titular de los siguientes nombres de dominio:

- **claroempresas.cl**
- **claroenlinea.cl**
- **claromms.cl**
- **claromundo.cl**
- **claronline.cl**
- **clarotienda.cl**
- **fotoclaro.cl**
- **mmsclaro.cl**
- **tiendaclaro.cl**
- **telcel.cl**
- **clarochile.cl**
- **chileclaro.cl**
- **ideasclaro.cl**
- **claroideas.cl**
- **datumclaro.cl**
- **clarodatum.cl**
- **amigoclaro.cl**
- **claromoviles.cl**
- **claromobile.cl**
- **claromovil.cl**
- **puntosclaro.cl**
- **pasatiempoclaro.cl**
- **circulorojoclaro.cl**
- **recargasclaro.cl**
- **claropcs.cl**
- **clarocomunicaciones.cl**
- **claró.cl**
- **clarotelefoniamovil.cl**
- **claroclub.cl**
- **klaro.cl**
- **claroonline.cl**
- **guiaclaro.cl**
- **claroguia.cl**
- **tiempoclaro.cl**
- **puntoclaro.cl**
- **rclaro.cl**
- **clarodigital.cl**
- **acclaro.cl**
- **digitalclaro.cl**

El Segundo Solicitante indica que lo anterior demuestra la real intención de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. de proteger ampliamente sendas marcas comerciales y nombres de dominio que contienen el término “CLARO”. Añade el Segundo Solicitante 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 puede 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 el Segundo Solicitante que respecto a las similitudes existentes entre el dominio pedido y aquellos de los cuales es titular, como asimismo, de sus marcas comerciales, sólo cabe manifestar que debido a la inmensa campaña de publicidad que está realizando ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. en Chile y en otros países, no cabe duda que los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio **claroweb.cl** está relacionado con ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., puesto que al incluir el término “CLARO”, deducirán que se trata de uno más de los tantos dominios de ésta o una extensión de su campaña de marketing. Lo anterior es de enorme importancia para el Segundo Solicitante, por cuanto ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. tiene un prestigio que guardar, el que pudiera ser desacreditado por el uso que haga el Primer Solicitante del nombre de dominio en disputa, lo que invalida los derechos de ésta y el de los cibernautas. Asimismo, según el Segundo Solicitante, 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. En este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica entre los dominios **claroweb.cl** y todos los de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. como asimismo sus sendas marcas comerciales, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar al sitio de ésta.

En cuanto a los antecedentes de derecho sobre los cuales basa su demanda el Segundo Solicitante, señala:

a. Respecto a las marcas comerciales y la relación con los nombres de dominio, el Segundo Solicitante indica que el sinnúmero 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. En razón de lo anterior, agrega el Segundo Solicitante, debe aplicarse el principio doctrinal que considera que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, 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.

   En este sentido, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. es titular de una familia de marcas comerciales y nombres de dominio que comprenden el elemento identificador común CLARO. Es por ello, según el Segundo Solicitante, 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".* El Segundo Solicitante 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.

b. Respecto al criterio de la Fama y Notoriedad del signo pedido; el Segundo Solicitante indica que la marca **"CLARO"** de propiedad a nombre de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., 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, siendo ampliamente reconocida en el mundo de la telefonía inalámbrica.

   A juicio del Segundo Solicitante, a este respecto, es aplicable la

Sentencia dictada por el árbitro don Juan Agustín Castellón Munita, en relación al conflicto sobre asignación del dominio **scotianhomes.cl**, dictada con fecha 27 de agosto del año 2004, copia de la cual acompaña, en que se asignó el dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA, por cuanto, en conformidad a los antecedentes acompañados, se logró demostrar la fama y notoriedad de las marcas comerciales de dicha empresa bancaria, que incluyen el término SCOTIA. Tal conclusión se acredita a través de los considerandos noveno y décimo de dicha sentencia, que señalan lo siguiente:

"Noveno: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.

"*Décimo: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "SCOTIANHOMES", cuyo componente principal se identifica con su propio nombre o razón social, a marcas comerciales inscritas a su favor y al logo con el cual desarrolla parte importante de sus negocios y proyectos, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente".*

En el caso de autos, señala el Segundo Solicitante, se dan los mismos supuestos que en el conflicto **scotianhomes.cl**, pues claramente la marca de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. es reconocida en el mercado de las telefonía celular e inalámbrica a nivel

internacional y especialmente en el latinoamericano, donde cuenta con 52,2 millones de suscriptores en distintos países, manteniendo hoy un rol muy importante en dicho rubro, con lo cual si se designa el nombre de dominio al Primer Solicitante se estará debilitando los derechos de propiedad de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., que están garantizados por el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile.

Agrega el Segundo Solicitante, que la fama y notoriedad del signo **"CLARO",** se debe tener por acreditada, por lo siguiente:

i. La existencia de solicitudes de registros marcarios; siendo todos estos anteriores a la fecha de inscripción por parte del demandado del nombre de dominio en disputa.

ii. Presencia en el mercado, puesto que ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. ha operado en el mercado latinoamericano, abarcando países tales como Guatemala, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y España.

Por tanto, para el Segundo solicitante corresponde la aplicación de este criterio a la resolución del conflicto y asignar el nombre de dominio en disputa a ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.

Siguiendo esta línea de argumentación, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. señala haber defendido de manera tajante su marca **"CLARO"** para dominios de Internet, ya sea a través de transacciones ante NIC Chile, o en arbitrajes donde se ha reconocido la fama y notoriedad de la marca **"CLARO"**. A este respecto, el Segundo Solicitante señala que es aplicable al caso de autos la sentencia dictada con fecha 4 de diciembre de 2006 por el árbitro don Ruperto Pinochet Olave, en relación al conflicto sobre asignación del dominio **tiempoclaro.cl**, la sentencia dictada por este sentenciador con fecha 26 de junio de 2008, en relación al conflicto sobre asignación del dominio **claroonline.cl**, la sentencia dictada por el juez árbitro don Felipe Bahamondez Prieto con fecha 6 de noviembre de 2008, en relación al conflicto sobre asignación del dominio **puntoclaro.cl**, el fallo dictado por el juez árbitro don Felipe Bahamondez Prieto con fecha 19 de enero de 2009, en relación al conflicto de asignación del dominio **rclaro.cl**, el fallo dictado por la juez árbitro doña Janett Fuentealba Rollat con fecha 18 de junio de 2009, en relación al conflicto de asignación del dominio **clarodigital.cl**, el fallo dictado por la juez árbitro doña Janett Fuentealba Rollat con fecha 7 de agosto de 2009, en relación al conflicto de asignación del dominio **acclaro.cl**, en todos los cuales se asignaron los dominios a ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., por cuanto, en conformidad a los antecedentes acompañados, se logró demostrar la fama y notoriedad de sendas marcas comerciales de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE

R.L. DE C.V., que incluyen el término “CLARO”, por lo que se le asignó cada uno de estos dominios. Tal conclusión se acredita a través del teniendo presente primero y segundo de la sentencia relativa a la asignación del dominio **tiempoclaro.cl**, que señala lo siguiente:

“Primero: Que, se puede dar por acreditado que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión CLARO, y ha confirmado ser titular de una gran variedad de marcas y nombres de dominio que incluyen dicha expresión, lo que quede de manifiesto en los documentos acompañados en su presentación.¨

“Segundo: Que, tanto los numerosos registros marcarios como los múltiples nombres de dominio individualizados en la parte expositiva de la titularidad del segundo solicitante logran configurar el carácter de renombrada de la marca CLARO, lo que supone una cuantiosa inversión en una actividad legitima que debe ser protegida, puesto que, tal como ha afirmado el segundo solicitante, cualquier usuario de la red de Internet, pudiera caer en confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa.”

c. Respecto al principio doctrinal del “*first come, first served*”, el Segundo Solicitante indica que sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio. De este modo es que debe ser aplicado en su calidad de “*Ultima Ratio*” o alternativa, por cuanto no se logra acreditar ninguna de las circunstancias indicadas.

Añade el Segundo Solicitante que en la actualidad este principio ha dejado sustantivamente de ser aplicado por la Jurisprudencia arbitral, por cuanto el sólo hecho de presentar con anticipación una solicitud de registro, no puede imperar sobre los principios generales del derecho. Al respecto, el señor Árbitro don HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, en el fallo recaído en la asignación del dominio **123telefonos.cl**, señaló lo siguiente:

“SEXTO: Que la segunda solicitante, la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., tiene registrada a su nombre en distintas clases del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, entre otros servicios de telecomunicaciones vía Internet, etc., de la clase 38 y entre otras, la marca comercial "123" en Chile según la documentación acompañada en autos, desde el año 2000, es decir cuatro años de antigüedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante NIC Chile.

“SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer

un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa ***123telefonos.cl****".*

El mismo criterio fue utilizado al fallar el conflicto sobre asignación del dominio **portalmelon.cl**, que en su considerando sexto, indicó;

"SEXTO: Que la denominación "melón" de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo solicitante y de su producto "Cemento Melón" y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en NIC Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

"SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa ***portalmelon.cl****".*

Indica el Segundo Solicitante que se hace imperativo la aplicación de este criterio, por cuanto de otra manera se estarían violando los derechos generales de nuestra legislación, que con toda lógica hace prevalecer derechos previamente constituidos por terceros, por sobre la circunstancia de que un tercero solicite primero un dominio.

d. Respecto a atentar a la competencia leal actuando de mala fe, el Segundo Solicitante indica que la conducta tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es idéntico a una marca comercial ajena, debe catalogarse como contraria a la buena fe, puesto que la misma consiste en la utilización de un identificador que resulta ser más que una copia exacta de una marca comercial registrada a nombre ajeno. El derecho común se ha preocupado de sancionar la mala fe en toda clase de situaciones, incluso en aquellas como las del presente caso, por cuanto si bien son prácticas modernas derivadas de las nuevas tecnologías, son conductas que transgreden principios de todos los tiempos.

Tan cierto es lo anterior para el Segundo Solicitante, que la buena fe es uno de los pilares o principios básicos que inspiran el derecho civil. Ahora bien, la única forma de entender la noción de la mala fe, implica delimitar bien el concepto de la buena fe, ya que es este principio general el que tiene existencia en sí, y no la mala fe que existe solamente de forma accidental, es decir, porque es el contraste o la negación de la noción de la buena fe. Mencionar la buena fe es evocar la idea de rectitud, corrección o lealtad. Este principio está consagrado en el artículo 1546 del Código Civil que prescribe lo siguiente*: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la*

costumbre pertenecen a ella". La buena fe objetiva impone el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas desde el inicio de los tratos preliminares y hasta la terminación o consumación de la celebración de un acto jurídico. Ahora bien, añade el Segundo Solicitante, ¿qué menos rectitud, corrección y lealtad puede haber (causa ilícita), en una empresa que copia literalmente un nombre de domino y marca ajena sobre las que no posee derecho alguno? Señala el Segundo Solicitante que es necesario recordar que el otorgamiento de un nombre de dominio es producto de un contrato de adhesión entre NIC Chile y el Primer Solicitante, don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS. Agrega el Segundo Solicitante que estamos frente a un contrato de adhesión en el que una de las partes ha actuado de mala fe, solicitando como nombre de dominio un nombre idéntico a una marca ajena. Esto implica el incumplimiento del principio básico que consagra la forma como deben ejecutarse los contratos en Chile, es decir, de buena fe. Indica el Segundo Solicitante que el obrar de don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS ha estado y está totalmente desprovisto de rectitud, corrección y lealtad con NIC Chile. Señala ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. que tan cierto es lo anterior, que el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, prescribe 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".*

Por otro lado, el Segundo Solicitante encuentra que don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS ha actuado negligentemente al tenor de lo que prescribe el artículo 2314 del Código Civil, al solicitar un nombre de dominio que es idéntico a la afamada marca **"CLARO"**, perteneciente a ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. y que debido a ello ha infringido los derechos marcarios válidamente adquiridos por ésta, no cumplimento con la responsabilidad contractual que le impone el artículo 14 antes mencionado.

A lo anterior, indica el Segundo Solicitante, se debe sumar el hecho de que don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS ha solicitado también el dominio **webclaro.cl**, y previamente ha tomado contacto telefónico con esta parte para intentar vender los dominios en disputa tratando así de evitar los arbitrajes en desarrollo, argumentando que hace aproximadamente un año esta parte había accedido a pagarle por su desistimiento de los dominios **guiaclaro.cl** y **claroguia.cl**, tomando en cuenta lo anterior es evidente que estas solicitudes solo tienen un fin lucrativo por parte del Primer Solicitante.

Además, según el Segundo Solicitante, se debe tener presente que de no asignarse el nombre de dominio en disputa, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. podría verse expuesto a un daño real en su patrimonio, por cuanto don CLAUDIO GONZALO CARRASCO

LOBOS podría menoscabar la calidad de los servicios y productos que protege la marca **"CLARO"**, que ha logrado desarrollar ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. en el transcurso del tiempo, y que ofrece actualmente en el mercado. Agrega el Segundo solicitante que el riesgo antes mencionado es conocido en doctrina como "*Dilución de Marca o Imagen Comercial*", que comienza en la mente de los consumidores, y genera un daño imperceptible. La dilución de marca o nombre comercial ha sido definida como "*una infección que, si la dejas expandirse, destruirá inevitablemente el valor comercial de una marca*" (Mortellito v. Nina, 1972); otra es "*un cáncer que crece alimentándose de la reputación de una marca ya establecida*" (Allied Maint. Corp. v. Allied Mech. Trades Inc., 1977). La dilución, para el Segundo Solicitante, puede producir daños irreversibles en el valor de una marca o imagen comercial, llevando a que los consumidores no la distingan de la competencia. El hecho anterior no es menor, puesto que para alcanzar un sitial de privilegio en la mente de los consumidores, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. ha efectuado importantes inversiones en publicidad, generando una recordación y fidelización de sus clientes, usuarios y operadores.

Señala el Segundo Solicitante que la dilución afecta directamente a las marcas en diversos ámbitos. Dentro del ámbito psicológico, tiene implicancias en variables como el reconocimiento, la recordación, las asociaciones y la fidelidad:

i. Reconocimiento: Este factor determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Este concepto es esencial, dado que si el cliente no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo realizado será en vano. Por ejemplo, la dilución causada por una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultará la capacidad del consumidor para distinguir una de otra. Con esto, el consumidor puede experimentar un sentimiento de frustración al darse cuenta que el producto que adquirió no era el que estaba buscando.

ii. Recordación: Se trata de ser el primero de la lista en una determinada categoría de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se utiliza por terceros en otras categorías de productos, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoría de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia.

iii. Asociaciones: Atributos que surgen en la mente de los consumidores cuando se menciona una marca, sean ellos positivos o negativos. Por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoría de productos una marca asociada a productos de alta calidad y fabrica productos de baja calidad, perjudica

la imagen percibida por los consumidores de la marca original.

iv. Fidelidad: Elección de una marca por el consumidor ante alternativas de características similares. Claramente un consumidor que no puede distinguir entre dos productos, no podrá ser fiel a uno de ellos, por lo que la dilución también afecta indirectamente a esta variable.

Indica el Segundo Solicitante, que las variables explicadas anteriormente producen que una marca o imagen comercial como **"CLARO"**, sea la preferida por el mercado, es decir, la hacen distintiva. La dilución puede provocar que estas variables no sean fácilmente identificadas y, por lo tanto, disminuyen o eliminan la capacidad de distinción de las marcas como también la preferencia de los consumidores. Estos argumentos se hacen aún más latentes, cuando se tiene presente lo que prescribe la nueva Ley 20.169 sobre Competencia Desleal, que expresamente condena en su artículo 4 letra a), la siguiente conducta: *"a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero."*

Concluye el Segundo Solicitante que no le cabe duda alguna que se encuentra frente a un caso donde el titular del nombre de dominio ha infringido la norma anteriormente descrita, por el hecho de pedir un nombre de dominio idéntico a la marca de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.

e. Respecto al criterio del Mejor Derecho y la buena fe (justo motivo), el Segundo Solicitante indica que la marca y nombre de dominio **"CLARO"**, muy equivalente a **claroweb.cl**, es una expresión de fantasía, creada y desarrollada por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., a la cual le ha dado fama y notoriedad.

Agrega el Segundo Solicitante que existe un prestigio que debe ser resguardado con gran intensidad, por lo que, el hecho de que no se le asignara nombre de dominio en disputa, podría causar un daño irreparable a ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., pero lo que es más grave, existe el potencial de engañar y defraudar a los consumidores, comerciantes y público en general que usa Internet.

Indica además el Segundo Solicitante, que la imagen y trayectoria comercial de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. puede ser ampliamente afectada si se otorga el nombre de dominio solicitado a don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS. 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 **claroweb.cl**, ya que se identifica plenamente con los dominios y marcas comerciales registradas

por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., lo que es contrario al orden público económico que debe imperar en el comercio.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. concluye que le causaría un perjuicio irreparable el hecho que exista en la Red una página Web con un nombre de dominio muy similar a sus dominios y marcas comerciales **"CLARO"**, ya individualizados anteriormente, la que será identificada con los servicios y productos que ella presta y, por lo tanto, confundidos con los que presta la empresa del Primer Solicitante;

6. Que con fecha 22 de octubre de 2009, se provee el escrito presentado por don ENRIQUE WEISSELBERGER BRILOVICH en representación del Segundo Solicitante ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., y se da traslado, notificándose a las partes por correo electrónico;

7. Que con fecha 30 de octubre de 2009, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el nombre de dominio objeto de este arbitraje efectivamente está compuesto de dos palabras, a saber, "CLARO" y "WEB". La primera de dichas palabras, tiene numerosas acepciones establecidas por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, por lo que puede decirse que es una expresión de uso común

en nuestro lenguaje, y no tendría por qué ser necesaria e inmediatamente asociada con alguno de los solicitantes en particular. Por otro lado, la palabra "WEB", es una palabra del idioma inglés, cuya acepción más conocida a nivel general en nuestro país es "red" por lo que, si bien no corresponde a una palabra de nuestro lenguaje, es sin duda una palabra del idioma inglés ampliamente utilizada por el público chileno y, particularmente, por los usuarios de Internet;

7. Que tal como lo ha acreditado ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. mediante la documentación acompañada en estos autos, y no objetada por el Primer Solicitante, la marca **"CLARO"** se encuentra ampliamente registrada a su nombre en Chile para distinguir distintos productos y servicios, en particular, productos de la clase 9 y servicios de la clase 38, precisamente aquellas clases en las que se utiliza con más frecuencia la expresión "Web" que forma parte del nombre de dominio de autos;

8. Que, asimismo, las marcas que incluyen el término **"CLARO"** son considerablemente variadas, al estar registradas por el Segundo Solicitante marcas tales como **"CLARO"**, **"PORTAL CLARO"**, **"CLARO WAP"**, **"CLARO SIGA-ME"**, **"CLARO ON-LINE"**, **"CLARO PCS"**, **"PUNTOS CLARO"**, **"CIRCULO CLARO"**, **"CLARO EMPRESAS"**, **"PASATIEMPO CLARO"**, **"SERVICIOS MOVILES DE DATOS CLARO"**, **"CLARO DIRECTO"**, **"DIRECTO DE CLARO"**, **"CLARO DUO"**, **"CLARO FACIL Y RAPIDO"**, **"ROAMING AUTOMATICO CLARO"**, **"MENSAJES MULTIMEDIA CLARO"**, **"CLARO CHIP"**, **"TERRITORIO CLARO"**, **"FOTO CLARO"**, **"CLARO QUE TIENES MAS"**, **"ROAMING UNIVERSAL CLARO"**, **"TODO CHILE ES TERRITORIO CLARO"**, **"PRODUCTIVIDAD MOVIL CLARO"**, **"CLARO SIGA-ME"**, **"TODO CHILE ES TERRITORIO CLARO"**, **"CLARO MOVIL TV"**, **"MOVIL TV CLARO"**, **" * IDEAS CLARO"**, **"CLARO PUNTOS"**, **"PUNTOS CLAROS"**, **"IDEAS CLARO"**, **"CLARO IDEAS"**, **"CLARO DATUM"**, **"FOTO CLARO"**, **"TERRITORIO CLARO"**, **"CLARO CHIP"**, **"RECARGA CLARO"**, **"MENSAJES MULTIMEDIA CLARO"**, **"ROAMING AUTOMATICO CLARO"**, **"MOVIL NET CLARO"**, **"CLARO FACIL Y RAPIDO"**, **"MOVIL NET CLARO"**, **"IDEAS CLARO DIRECTO"**, **"MOVIL DATOS CLARO"**, **"SERVICIOS MOVILES DE DATOS CLARO"**, **"PASA TIEMPO CLARO"**, **"CLARO EMPRESAS"**, **"OFICINA MOVIL CLARO"**, **"IDEAS TV CLARO"**, **"AMIGO CLARO"**, **"MI PRIMER CLARO"**, **"CLARO QUE PUEDE MAS"** y **"CLARO CARRIER"**;

9. Que en virtud de los antecedentes y argumentos acompañados en autos por el Segundo Solicitante, puede inferirse que la marca **"CLARO"** de la cual es titular no es simplemente una marca más de propiedad de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., sino que la *housemark* o marca base de dicha empresa;

10. Que de la abundante prueba acompañada en estos autos, la cual no fue objetada en su oportunidad por don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS, además puede concluirse que la marca **"CLARO"** efectivamente es una marca con una amplia presencia en el mercado, específicamente en lo que dice relación con servicios de telefonía móvil, y que, además, puede ser considerada una marca renombrada respecto a dichos servicios;

11. Que la marca comercial **"CLARO"** es indudablemente un signo que se ha

posicionado fuertemente en el mercado chileno de la telefonía móvil, fruto de las importantes campañas publicitarias llevadas a cabo por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE C.V. en nuestro país, de tal forma que difícilmente podría ser una marca comercial desconocida para los consumidores chilenos;

12. Que el Primer Solicitante, don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS, ha solicitado también el dominio **webclaro.cl**, el cual está actualmente en litigio. A su vez, con anterioridad había pedido los dominios **guiaclaro.cl** y **claroguia.cl**, y en ambos casos el Segundo Solicitante interpuso solicitudes competitivas, siendo los dominios asignados en definitiva a ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE C.V. Al respecto, el Segundo Solicitante indica que llegó a acuerdos económicos con don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS en relación a los dominios **guiaclaro.cl** y **claroguia.cl**, sin que esta circunstancia haya sido acreditada en estos autos. Tampoco se ha acreditado en estos autos que el Primer Solicitante se haya contactado con ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE C.V. con la finalidad de llegar a un acuerdo económico en relación al nombre de dominio de autos y al dominio **webclaro.cl**, como lo ha señalado el Segundo Solicitante;

13. Que sin perjuicio de lo anterior, que el Primer Solicitante haya estado en conflicto con anterioridad con ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE C.V. en relación a nombres de dominio que incluyen la expresión "CLARO", es un antecedente de suma relevancia que necesariamente debe tenerse presente al fallarse este conflicto. En este sentido, es indudable que el Primer Solicitante conocía de la existencia de las marcas comerciales **"CLARO"** del Segundo Solicitante por lo que, si bien no se ha acreditado en estos autos que don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS haya tenido la intención de lucrar con la presente solicitud de nombre de dominio, ni con el dominio **webclaro.cl** que también se encuentra en conflicto, a juicio de este sentenciador, su conducta es, a lo menos, sospechosa y de muy difícil justificación;

14. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

15. Que por el mero hecho de que don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS haya solicitado primero el nombre de dominio **claroweb.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

16. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE C.V., así como la falta de ellos por parte de don CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **claroweb.cl** al Segundo Solicitante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE C.V., RUT N° 78.141.380-1.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Santiago, 17 de noviembre de 2009.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2