**FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO**

**<clarox.cl>**

**– ROL 12323–**

**Santiago, 7 de septiembre de 2010**

**VISTOS**

**PRIMERO:** Que por oficio 12323 de fecha 26 de mayo de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<clarox.cl>.**

**SEGUNDO:** Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

**TERCERO:** Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante ADIEL ALEXIS AYALA IBARRA, RUT: 17.248.028-4, Pje. Los Baguales 991, Maipú, Santiago y como segundo solicitante SOC. DE PROFESIONALES ALBAGLI ZALIASNIK LIMITADA, RUT: 78.141.380-1, representando a Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., Miraflores 130, piso 25, Santiago.

**CUARTO:** Que como consta a fojas 4, con fecha 26 de mayo de 2010, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 07 de junio de 2010, a las 09:40 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

**QUINTO**: Que con fecha 07 de junio de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don José Ignacio Juárez, en representación del segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

**SEXTO**: Que con fecha 11 de junio de 2010, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 25 de junio de 2010.

**SÉPTIMO**: Que, a fojas 32, con fecha 22 de junio de 2010, don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que 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 el segundo solicitante 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 importante de su rubro en el continente.
b) Que esta compañía nace en el año 2000 y desde sus inicios, AMERICA MOVIL ha mostrado un gran protagonismo en el rubro de las telecomunicaciones, específicamente en lo que respecta a telefonía fija y telefonía celular, posicionándose fuertemente en el mercado mexicano, para ya en el año 2003 comenzar una fuerte expansión hacia el resto del continente. Ya el año 2004 se transformaba en una de las empresas más importantes de Centro y Sudamérica, principalmente gracias a sus filiales TRACFONE WIRELESS en Estados Unidos, COMCEL en Colombia y CLARO en el resto de Latinoamérica y el Caribe, situándose como una empresa de amplio reconocimiento e identificación con los productos y servicios asociados a la telefonía móvil.
c) Que 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, sino que en todo el continente. Amparado en innovadoras campañas y slogans publicitarios, la compañía se ha vuelto notoriamente reconocida por su denominación principal CLARO, resultando inmediata la asociación que realizan los usuarios y público consumidor en general entre dicha expresión y la empresa filial del segundo solicitante.
d) Que el segundo solicitante controla y administra las marcas comerciales de la empresa mexicana de telecomunicaciones AMERICA MOVIL. Entre éstas, se encuentras aquellas marcas que distinguen a su filial más importante en Latinoamérica y cuya presencia se extiende a 13 países entre América del Sur y el Caribe, sumando alrededor de 80 millones de usuarios: se refiere a la reconocida empresa de telefonía celular CLARO. CLARO comienza sus operaciones en Chile en el año 2006, tras la compra por parte de AMERICA MOVIL a la compañía eléctrica española ENDESA de la licencia de telefonía móvil 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.
e) Que 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, a través de un importante aumento en la red de cobertura de sus señales de cable y telefonía móvil, así como de la implementación de cobertura 3G a nivel nacional y la instalación de 1700 antenas dentro del territorio nacional, producto de una inversión de más de $US 500 millones. 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. Desde su aparición en el mercado en el año 2006, han existido numerosos spots publicitarios a través de radio, televisión, revistas y carteles publicitarios que han logrado convertir la marca CLARO en una marca de reconocimiento nacional, que goza de fama y notoriedad y la cual es rápidamente asociada por

los usuarios y población en general a la empresa de telecomunicaciones del segundo solicitante.
f) Que es tal el reconocimiento que ha alcanzado la marca del segundo solicitante, que frases como "si hablas CLARO, CLARO que tienes más" 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.
g) Que sumado a lo anterior, el segundo solicitante cuenta con una serie de 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"). Dentro de ellas se encuentran las marcas comerciales que corresponden o bien se estructuran precisamente en la expresión "CLARO", virtualmente idéntica al nombre de dominio disputado, y las que se encuentran asociadas al segundo solicitante. Dichas marcas se detallan a continuación: Registro Nº 774.944, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 16. Registro Nº 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 Nº 765.043, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 9. Registro Nº 765.044, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 9. Registro Nº 765.045, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 9. Registro Nº 770.677, "CLARO", mixta, para distinguir servicios, en clase 38. Registro Nº 765.046, "CLARO", mixta, para distinguir productos, en clase 9. Registro Nº 770.678, "CLARO", mixta, para distinguir servicios, en clase 38. Registro Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 765.053, "CLARO DIRECTO", denominativa, para distinguir productos, en clase 9. Registro Nº 765.057, "CLARO DUO", denominativa, para distinguir productos, en clase 9. Registro Nº 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 clase 38. Registro Nº 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 Nº 819.124, "CLARO TV", denominativa, para distinguir productos en clase 9. Registro Nº 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 Nº 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. Registro Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 776.024, "MI PRIMER CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 25. Registro Nº 776.025, "MI PRIMER CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 16. Registro Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 765.048, “PUNTOS CLARO”, mixta, para distinguir productos en clase 9. Registro Nº 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.

h) Que los registros previamente individualizados, demuestran el mejor derecho del segundo solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, “CLAROX.CL”, toda vez que este es virtualmente idéntico a las marcas comerciales, servicios y productos del segundo solicitante. Así las cosas, es posible concluir que el segundo solicitante 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 el segundo solicitante comercializa en el mercado, de modo tal que el público consumidor las asocie fácilmente con CLARO.

i) Que 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 “CLAROX.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 el segundo solicitante.

j) Que además, cabe destacar que el segundo solicitante 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; CLAROEMPRESAS.CL; CLAROENLINEA.CL; CLAROIDEAS.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; RECARGACLARO.CL

k) Que resulta evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y el segundo solicitante, toda 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 el segundo solicitante en el

mercado. Como se aprecia fácilmente, el primer solicitante del nombre de dominio en disputa CLAROX.CL, se limitó a tomar la expresión con la cual se distinguen la empresa filial del segundo solicitante y sus servicios en el mercado. En este sentido, cree que es evidente la intención del primer solicitante del dominio en disputa de aprovecharse del reconocimiento y asociación que los usuarios de Internet y consumidores en general hacen de la expresión "CLARO" a los reconocidos productos y servicios relacionados con la telefonía móvil ofrecidos, publicitados y comercializados por el segundo solicitante.

l) Que para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores. La comparación es elocuente y no merece mayores comentarios: CLARO (Marca del segundo solicitante) CLAROX.C (Nombre de dominio en disputa) CLARO (Nombre de la conocida empresa del segundo solicitante). Como se aprecia, el primer solicitante de autos se ha limitado a tomar el nombre de los servicios, empresa filial y marca comercial del segundo solicitante, CLARO, agregando solamente la letra "X", la cual no aporta distintividad alguna al nombre de dominio en disputa ni puede ser considerada como un elemento diferenciador suficiente y adecuado.

m) Que así las cosas, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio CLAROX.CL esperará con toda lógica encontrar información de los conocidos servicios de telecomunicaciones y telefonía móvil del segundo solicitante, más aún considerando que, los productos y servicios que se distinguen bajo la marca CLARO del segundo solicitante cuentan con una efectiva y real presencia en Internet y mercado en general. Al respecto, es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente 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".

n) Que a este respecto, cree que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: "…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa." A mayor abundamiento, cabe destacar que la marca "CLARO" del segundo solicitante corresponde a una marca famosa y notoria a nivel nacional e internacional. Lo anterior acarrea una serie de consecuencias, tal como lo establece la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio easyservice.cl dictada con fecha 2 de junio de 2010; "OCTAVO: Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos". Cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducirá que se trata de un sitio Web con información

sobre los múltiples productos y servicios de telecomunicaciones ofrecidos por el segundo solicitante asociándolo en forma inmediata a CLARO Chile.
ñ) Que a mayor abundamiento, cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo. En razón de todo lo anteriormente expuesto, corresponde rechazar la solicitud del primer solicitante respecto del nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es utilizada por el segundo solicitante en Internet, que es reconocido por el público consumidor así como por los usuarios de Internet, todo lo cual llevaría a una inevitable confusión del mismo.
o) Que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en la referida red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, SAVORY, APPLE o PANASONIC, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.
p) Que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, cabe señalar que en Derecho Comparado, así como la uniforme jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando así el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos.
q) Que por otra parte, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo la marca. Conforme a lo señalado, la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Pues bien, el

segundo solicitante cuenta con marcas comerciales registradas ante el INAPI para la denominación "CLARO", las cuales fueron detalladas anteriormente. Por lo tanto, y según lo señalado, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para el segundo solicitante, toda vez que constituye una herramienta de gran utilidad para publicitar y promocionar sus productos y servicios ofrecidos en Chile y el resto de América.
r) Que a continuación se hará referencia a una serie de normas legales que confirman el criterio sostenido en la presente demanda: ICANN. Con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios: a) "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." ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. OMPI. El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.
s) Que NIC – CHILE., dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento señala en su primer párrafo, letra a), que: "Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido." En el caso particular de autos, el nombre de dominio en conflicto es virtualmente idéntico a las marcas comerciales del segundo solicitante que corresponden precisamente a la expresión "CLARO", sin agregar ningún elemento diferenciador suficiente y adecuado, lo que en definitiva no permite desvincular la marca del segundo solicitante con dicho dominio, sino por el contrario, aumenta el grado de confusión. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente aceptado, y por lo tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso,

dado que el segundo solicitante es titular de una familia de registros marcarios vigentes idénticos al nombre de dominio en disputa.
t) Que en segundo lugar, se debe tener presente que el segundo solicitante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, el segundo solicitante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., a través de sus diversas empresas y filiales ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de su familia de marcas estructuradas sobre la expresión famosa y notoria "CLARO", a través de publicaciones en diversos medios como periódicos, radio y televisión, además de grandes campañas publicitarias a nivel nacional. De esta forma, queda fehacientemente acreditado en estos autos que la solicitud competitiva del segundo solicitante obedece a su interés legítimo de identificar y distinguir sus productos y servicios a través de Internet, impedir la dilución de la marca y la confusión de los consumidores. En este sentido, y como es sabido, el segundo solicitante ha participado activamente desde hace ya varios años en el negocio de las telecomunicaciones y otros servicios relacionados con este rubro como la telefonía móvil, televisión por cable e Internet, siendo ampliamente reconocido precisamente por el signo CLARO, entre otros.
u) Que resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, mi mandante ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos los servicios, empresa y productos del segundo solicitante en el mercado uno de sus activos más importantes. En efecto, el signo "CLARO" identifica y distingue la reconocida empresa del segundo solicitante, así como sus productos y servicios en Chile, y de ese modo es reconocido por los usuarios de Internet así como por las diversas publicaciones en diversos medios de comunicación.
v) Que el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Evidentemente, la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio CLAROX.CL, toda vez que la expresión "CLARO", la cual es virtualmente idéntica al nombre de dominio en disputa, identifica a la empresa, los productos y servicios del segundo solicitante en Chile. Este criterio evidentemente no sólo debe aplicarse a las marcas comerciales, sino que también a las expresiones que se solicitan como nombres de dominio. En el caso de autos, la situación es más evidente si consideramos que, el segundo solicitante utiliza efectiva y profusamente la expresión "CLARO" en el mercado.
w) Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 septiembre de 1991, establece en su artículo 6 Bis que: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la

reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta." Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas que corresponden a la expresión "CLARO" del segundo solicitante, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Por lo demás, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarían dicho nombre al segundo solicitante, o deducirían lógicamente que se trata de un sitio de propiedad de éste incurriendo en un error y causando confusión ya que la demandada en nada se relaciona con ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.
x) Que además, el artículo 10 Bis del mismo convenio, relativo a la competencia desleal, prescribe lo siguiente: 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1.cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2.las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3.las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Por lo señalado precedentemente, es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con el segundo solicitante. En síntesis, parece claro que los usuarios de Internet enfrentados al dominio CLAROX.CL los asociarán inmediatamente con un sitio Web con información sobre la empresa, productos y servicios del segundo solicitante, protegidos por la marca "CLARO".Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley.
y) Que el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado al segundo solicitante, ya que es titular de una serie de registros marcarios para la expresión "CLARO". De esta manera, y razonando lógicamente, si el segundo solicitante ya es titular de marcas para la expresión "CLARO" además de participar activamente en el mercado nacional, ofreciendo sus reconocidos

productos y servicios en el área de las telecomunicaciones y la telefonía móvil bajo el signo CLARO, claramente los usuarios enfrentados al dominio "CLAROX.CL" pensarán que éste también pertenece al segundo solicitante. Además, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" en el cual se sostuvo que "el criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…".Otro elemento a considerar es que la expresión "CLARO" que identifica a los reconocido productos y servicios comercializado por el segundo solicitante en el mercado, se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, basta ingresar la expresión "CLARO" en el buscador de Internet www.google.cl para páginas en Chile, para poder apreciar que todos los primeros resultados aluden al segundo solicitante. De este modo, si el buscador más famoso del mundo asocia la expresión sobre la que se estructura el dominio en disputa al segundo solicitante, ¿por qué los usuarios de Internet no debieran hacer lo mismo?.
z) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañados los siguientes documentos en la forma legal correspondiente.
1.- Copia de los certificados de registro marcario individualizados en el Nº 3 de la presentación.
2.- Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad del segundo solicitante respecto de los nombres de dominio señalados en el Nº 4 de la presentación.
3.- Impresión de un set de imágenes en las cuales se puede apreciar el uso recurrente de la expresión CLARO y sus símbolos distintivos, para distinguir los productos y servicios del segundo solicitante en el mercado e Internet.
4.- Copia del sitio Web www.clarochile.cl, en el cual se puede observar el uso recurrente del signo CLARO para distinguir sus productos y servicios, así como su fama y reconocimiento en el mercado nacional.
5.- Impresión del famoso buscador de Internet Google, en el cual al ingresar la expresión CLARO, los primeros resultados aluden directamente al segundo solicitante.
6.- Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una breve reseña histórica de CLARO Chile, dando cuenta de sus orígenes, fama y notoriedad en el mercado nacional.
7.- Copia de articulo emitido por Logo comunicación, en el que se destaca a CLARO como una de las mejores marcas del mundo, dando cuenta de su fama y notoriedad en el mercado e Internet.
8.- Impresión del sitio Web www.ripley.cl, en el cual se promocionan y ofrecen los celulares CLARO de mi representada, dando cuenta de su presencia efectiva en el mercado e Internet.
9.- Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl
10.- Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio easyservice.cl
11.- Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl
**OCTAVO:** Que, a fojas 214, con fecha 13 de julio de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio

por don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
**NOVENO:** Que, a fojas 215, con fecha 13 de julio 2010, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 21 de julio de 2010.
**DÉCIMO:** Que, a fojas 216, con fecha 20 julio de 2010, don Eduardo Lobos Vajovic, abogado, en representación del segundo solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que en primer lugar, resulta importante destacar que, habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho donde se hicieran valer los argumentos, sólo el segundo solicitante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva.
b) Que sin perjuicio de lo anterior, es necesario hacer presente que el criterio "first come, first served", en base al cual se pudo haber fundado la defensa de la contraria, no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso de autos, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., ha presentado diligentemente sus argumentos que dan cuenta de su mejor derecho sobre el nombre de dominio CLAROX.CL.
c) Que de lo contrario, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio". Lo anterior se ve corroborado por el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero que "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre…" sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante.
d) Que de este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.
e) Que considerando lo anteriormente señalado en relación al criterio "first come first served" y la nula argumentación del primer solicitante sobre su supuesto interés en el nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en el segundo solicitante quien ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales se funda su mejor derecho sobre el nombre de dominio CLAROX.CL
f) Que en síntesis, el criterio "first come, first served" tanto en doctrina como en la jurisprudencia nacional, ha sido reconocido como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un

determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le debe asignar el dominio en definitiva, se opta finalmente por asignar el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó. Ello no ocurre en el caso de autos: sostiene fundadamente que el mejor derecho del segundo solicitante se encuentra debidamente acreditado con la documentación acompañada en la demanda de mejor derecho.
g) Que en virtud de lo anteriormente expuesto, resulta evidente que quien tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa es el segundo solicitante, y que la inactividad del primer solicitante da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el mismo. Más aún, considerando que el primer solicitante no requiere patrocinio de un abogado para defenderse en la presente causa ni tampoco le ha significado un desembolso económico, esta inactividad de su parte debe ser considerada como un manifiesto desinterés en el nombre de dominio disputado.
h) Que este criterio ha sido sostenido en algunos fallos arbitrales que hacen aplicable, por interpretación analógica, la cláusula contenida en el Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de 28 de abril de 2004 para la asignación de nombres de dominio en la extensión .EU. En efecto, se ha sostenido que "la ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias de grupos de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria" (fallo 17/01/2005 "colocoloeschile.cl").
i) Que asimismo, en el fallo de fecha 30 de enero de 2009 recaído sobre el nombre de dominio "neptun.cl" se dispuso que "teniendo en especial consideración la inactividad procesal del primer solicitante y demandado de autos" se procedía a asignar dicho nombre de dominio al segundo solicitante.
j) Que así las cosas, insiste en que, el segundo solicitante ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., ha demostrado tener un interés legítimo sobre el nombre de dominio CLAROX.CL. En efecto, en la demanda de mejor derecho que el segundo solicitante presentó en tiempo en forma, se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignarse a éste. Como es posible concluir de dichos argumentos, el segundo solicitante es titular de una gran cantidad de registros marcarios para la expresión "CLARO" en Chile y el extranjero, marca que, como se puede a simple vista observar, se encuentra íntegramente contenida en el nombre de dominio disputado. La única modificación está dada porque el demandado de autos procedió a adicionar una letra "X", lo que en ningún caso puede estimarse como un elemento diferenciador suficiente y adecuado.
k) Que asimismo se debe considerar que, conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio CLAROX.CL, concluirán erradamente que éste corresponde al segundo solicitante y que en él se contiene información sobre sus productos y/o servicios; o bien, que cuenta con la autorización de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., para su uso, toda vez que es virtualmente idéntico, tanto gráfica como fonéticamente, a la marca con la cual se distinguen dichos productos y servicios, lo que evidentemente causará un perjuicio grave al segundo

solicitante como consecuencia del ineludible error de los consumidores y usuarios de Internet.
l) Que sostiene fundadamente que un usuario enfrentado a este dominio lo asociará a ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., y no a ADIEL ALEXIS AYALA IBARRA. En este caso, se debe tener presente que el nombre de dominio "CLAROX.CL" reproduce íntegramente la marca del segundo solicitante; expresión con la cual se identifican sus productos y servicios, existiendo además publicidad e información sobre los mismos que dan cuenta de su uso efectivo en Internet y el mercado real.
m) Que en relación con lo anterior y sin perjuicio de los criterios señalados en la demanda de mejor derecho en virtud de los cuales el nombre de dominio CLAROX.CL debiera asignarse ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.,, cree que es importante reiterar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que: "…no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el 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 coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa." Como se desprende de dicho fallo, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia y parte distintiva de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cuál de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo.
n) Que asimismo, es importante mencionar que la marca "CLARO" del segundo solicitante corresponde a una marca famosa y notoria a nivel nacional e internacional, como ha sido probado por esta parte. Lo anterior acarrea una serie de consecuencias que fueron expresamente reconocidas en la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio easyservice.cl dictada con fecha 2 de junio de 2010; ya reproducida en líneas anteriores.
**DÉCIMO PRIMERO:** Que, a fojas 219, con fecha 27 de julio de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado traslado por don Eduardo Lobos Vajovic, abogado, en representación del segundo solicitante.
**DÉCIMO SEGUNDO:** Que a fojas 220, con fecha 02 de agosto de 2010, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
**TENIENDO PRESENTE**:
**PRIMERO:** Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

**SEGUNDO:** Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o *non likuet*, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

**TERCERO** Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

**CUARTO**: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

**QUINTO**: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.

**SEXTO**: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes,

para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.
**SEPTIMO**: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional.
**OCTAVO:** Que, el principio de adquisición procesal, indica que el proceso está formado por actos procesales que se desarrollan progresivamente para solucionar el conflicto jurídico. Estos actos, por mucho que emanen de una de las partes, al incorporarse al proceso adquieren autonomía en el sentido que no sólo surtirán efectos en el sentido que la parte que los promueve pretende, sino que incluso pueden volverse en su contra; en otras palabras ello significa que los actos procesales no sólo se conciben en beneficio de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino que también ésta pude verse beneficiada por ellos.
**NOVENO:** Que en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del proceso, el ámbito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con el ejercicio de sus facultades, queda entregado por entero al arbitrio de las partes. Es decir, puede que una persona se encuentre afectada en sus derechos por la conducta de un tercero, pero si ella no comparece ante tribunal competente deduciendo la acción, no se iniciará proceso alguno; por otra lado, serán sólo las partes las que podrán señalar expresamente la materia que desean que resuelva el tribunal, siendo además ellas las que a través de sus actuaciones van dando curso el proceso, debiendo aportar los antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la causa en estado de dictar sentencia, en forma tal que si permanecen inactivas el proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los derechos de las partes.
**DECIMO:** Que el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica su pretensión sobre el mejor derecho en el dominio en cuestión, así, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria internacional dedicada a la fabricación y venta de automóviles de lujo, poseer una serie de marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, como se ha acreditado a fojas 32 y siguientes de autos, fuera de ello posee MÁS DE 29 nombres de dominio en Internet que utilizan las expresiones similares ortográfica y fonéticamente al nombre de dominio en disputa.
**DECIMO PRIMERO**: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa

persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta que el primer solicitante no indica su giro ni actividad a que se dedica, por lo que no existen indicios sobre que uso dará al dominio en cuestión.

**DECIMO SEGUNDO:** El segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, el segundo solicitante ha actuado en armonía con nuestra Carta Fundamental y Legislación Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le pertenece.

**DECIMO TERCERO:** Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir*". Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

**RESUELVO:**

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio **clarox.cl** al SEGUNDO solicitante SOC. DE PROFESIONALES ALBAGLI ZALIASNIK LIMITADA, RUT: 78.141.380-1, representando a Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.