Santiago, 31 de Mayo 2007

Sentencia diloclaro.cl

VISTOS:

PRIMERO: por Of. 06952 de 14 de Diciembre de 2006, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (Nic Chile) designo a la suscrita Juez Árbitro para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio diloclaro.cl, surgido entre las partes litigantes, **NETLINE TELECOMUNICCIONES CHILE S.A.,** sociedad del giro telecomunicaciones, domiciliada en Los Conquistadores 2430, Providencia, Santiago y **ADMINISTRADORA DE MARCAS R.D., S. de R. L. de C.V.** representada en estos autos por el Estudio Albagli & Zaliasnik, ambas con domiciliado en Miraflores 130, piso 25, Santiago. Que por resolución de 18 de Dic. de 2006 la suscrita acepto el cargo y juro desempeñarlo en el menor tiempo posible y cito a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fs. 5 de autos, el que se efectuó en la oficina del Árbitro el día 9 de Enero 2007, a las 15 hrs. según consta a fs. 18 de autos, con asistencia de ambas partes, la primera representada por don Joel Bendersky, y asistido por su abogado don Marcelo Brodsky Linetzky, y la asistencia del abogado del segundo solicitante Sr. Rafael Pastor, con poder delegado de la abogado Sra. Loreto Bresky Ruiz.

SEGUNDO: La parte demandante u opositora, ADMINISTRADORA DE MARCAS R.D., S. de R.L de C.V. expuso a fs. 19 y siguientes:

1.- Que la sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. de R.L. de C.V. es una subsidiaria indirecta de la empresa mexicana AMERICA MOVIL, S.A. de C.V., proveedor líder de servicios de telecomunicaciones para celulares en México, y otorga servicios en diversos otros países; que la subsidiaria es controlada por el empresario mexicano Carlos Slim, dueño de Telmex y de su filial América Móvil, con más de 50 millones de suscriptores en diversos países, manteniendo hoy una supremacía en la industria de la telefonía inalámbrica. El grupo AMERICA MOVIL, y por ende, sus subsidiarias además de ser líderes en el mercado mexicano en el área de la telefonía celular, constituyen un holding pionero en la incorporación de éste servicio y de otros tales como telefonía fija e Internet inalámbrica, poseyendo hoy 25,6 millones de clientes. 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. Así concretó la compra de Smartcom, perteneciente al grupo Endesa, 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, que opera desde Estados Unidos hasta la Patagonia argentina, ha ingresado también a distintos mercados como Brasil, Argentina y Perú.

El grupo AMERICA MOVIL, ha creado la marca CLARO, con el objeto de ingresar gradualmente bajo una sola bandera al mercado latinoamericano. Actualmente utiliza dicha marca comercial en Chile, Brasil, Perú, Honduras, Guatemala, y El Salvador, y pretende continuar expandiendo su cobertura. En este contexto de dinamismo comercial, impulsado por el grupo económico del cual es parte la solicitante, que el término CLARO ha cobrado gran fama y notoriedad a nivel latinoamericano. Debido a la enorme cantidad de recursos económicos que se han invertido en marketing y publicidad, no cabe duda que cualquier persona que reside en Chile, o en los mercados antes mencionados, al escuchar el término CLARO, lo va a relacionar especialmente con la solicitante.

2.- Que la solicitante posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de las siguientes solicitudes y registros marcarios en Chile que incluyen el término CLARO:

MARCA:	COBERTURA:	CLASE:	SOLICITUD:	REGISTRO:
CLARO	SERVICIOS	38	659.895	731.212;
CLARO	PRODUCTOS	9	689.628	746.072;
CLARO	PRODUCTOS	9	689.630	746.073;
PORTAL CLARO	PRODUCTOS	9	689.632	746.074;
CLARO WAP	PRODUCTOS	9	689.634	746.075;

CLARO SIGA-ME	PRODUCTOS	9	689.636	746.076;
CLARO ON-LINE	PRODUCTOS	9	689.638	746.077;
CLARO PCS	PRODUCTOS	9	689.640	746.078;
CLARO	PRODUCTOS	25	719.930	760.763;
CLARO	SERVICIOS	41	719.727	760.764;
CLARO	PRODUCTOS	9	720.719	765.042;
CLARO	PRODUCTOS	9	720.723	765.043;
CLARO	PRODUCTOS	9	720.721	765.044;
CLARO	PRODUCTOS	9	720.717	765.045;
CLARO	PRODUCTOS	9	720.715	765.046;
CLARO	SERVICIOS	9	720.711	765.047;
PUNTOS CLARO	PRODUCTOS	9	720.708	765.048;
CIRCULO CLARO	PRODUCTOS	9	720.706	765.049;
CLARO EMPRESAS	PRODUCTOS	9	720.630	765.050;
PASATIEMPO CLARO	PRODUCTOS	9	720.628	765.051;
SERVICIOS MOVILES CLARO	PRODUCTOS	9	720.626	765.052;
CLARO DIRECTO	PRODUCTOS	38	720.620	765.053;
DIRECTO DE CLARO	PRODUCTOS	9	720.618	765.054;
BUZON INTELIGENTE EMPRESARIAL CLARO	PRODUCTOS	9	720.616	765.055;
BUZON INTELIGENTE EMPRESARIAL CLARO	SERVICIOS	38	720.617	765.056;
CLARO DUO	PRODUCTOS	9	720.614	765.057;
CLARO FACIL Y RAPIDO	PRODUCTOS	9	720.612	765.058;
ROAMING AUTOMATICO CLARO	PRODUCTOS	9	720.608	765.059;
MENSAJES MULTIMEDIA	PRODUCTOS	9	720.606	765.060;
CLARO CHIP	PRODUCTOS	9	720.603	765.061;
TERRITORIO CLARO	PRODUCTOS	9	720.601	765.062;
FOTO CLARO	PRODUCTOS	9	720.599	765.063;
CLARO QUE TIENES MAS	PRODUCTOS	9	720.597	765.064;
PUNTOS CLARO	PRODUCTOS	9	720.590	765.065;
CLARO PUNTOS	PRODUCTOS	9	720.588	765.066;
CIRCULO CLARO	PRODUCTOS	9	720.586	765.067;
ROAMING UNIVERSAL CLARO	PRODUCTOS	9	720.584	765.068
TODO CHILE ES TERRITORIO CLARO	PRODUCTOS	9	720.576	765.076
PRODUCTIVIDAD MOVIL CLARO	PRODUCTOS	9	728.277	766.785
CLARO	SERVICIOS	38	689.629	
CLARO	SERVICIOS	38	689.631	
PORTAL CLARO	SERVICIOS	38	689.633	
CLARO WAP	SERVICIOS	38	689.635	
CLARO SIGA-ME	SERVICIOS	38	689.637	
CLARO ON-LINE	SERVICIOS	38	689.639	
CLARO PCS	SERVICIOS	38	689.641	
CLARO	SERVICIO	35	719.726	
CLARO	PRODUCTOS	16	719.929	
TODO CHILE ES TERRITORIO CLARO	SERVICIOS	38	720.577	
CLARO MOVIL TV	PRODUCTOS	9	720.578	
CLARO MOVIL TV	SERVICIOS	38	720.579	
MOVIL TV CLARO	PRODUCTOS	9	720.580	
MOVIL TV CLARO	SERVICIOS	38	720.581	
*IDEAS CLARO	PRODUCTOS	9	720.582	
*IDEAS CLARO	SERVICIOS	38	720.583	

MARCA:	COBERTURA:	CLASE:	SOLICITUD:	REGISTRO:
ROAMING UNIVERSAL CLARO	SERVICIOS	38	720.585	
CIRCULO CLARO	SERVICIOS	38	720.587	
CLARO PUNTOS	SERVICIOS	38	720.589	
PUNTOS CLAROS	SERVICIOS	38	720.591	

IDEAS CLARO	PRODUCTOS	9	720.592
IDEAS CLARO	SERVICIOS	38	720.593
CLARO IDEAS	PRODUCTOS	9	720.594
CLARO IDEAS	SERVICIOS	38	720.595
CLARO DATUM	SERVICIOS	38	720.596
CLARO QUE TIENES MAS	SERVICIOS	38	720.598
FOTO CLARO	SERVICIOS	38	720.600
TERRITORIO CLARO	SERVICIOS	38	720.602
CLARO CHIP	SERVICIOS	38	720.604
RECARGA CLARO	SERVICIOS	38	720.605
MENSAJES MULTIMEDIA CLARO	SERVICIOS	38	720.607
ROAMING AUTOMATICO CLARO	SERVICIOIS	38	720.609
MOVIL NET CLARO	PRODUCTOS	9	720.610
MOVIL NET CLARO	SERVICIOS	38	720.611
CLARO FACIL Y RAPIDO	SERVICIOS	38	720.613
LARO DUO	SERVICIOS	37	720.615
DIRECTO DE CLARO	SERVICIOS	38	720.619
CLARO DIRECTO	SERVICIOS	38	720.621
IDEAS CLARO DIRECTO	PRODUCTOS	9	720.622
IDEAS CLARO DIRECTO	SERVICIOS	38	720.623
MOVIL DATOS CLARO	PRODUCTOS	9	720.624
MOVIL DATOS CLARO	SERVICIOS	38	720.625
SERVICIOS MOVILES DE DATOS CLARO	SERVICIOS	38	720.627
PASATIEMPOS CLARO	SERVICIOS	38	720.629
CLARO EMPRESAS	SERVICIOS	38	720.631
OFICINA MOVIL CLARO	PRODUCTOS	9	720.632
OFICINA MOVIL CLARO	SERVICIOS	38	720.633
IDEAS TV CLARO	PRODUCTOS	9	720.634
IDEAS TV CLARO	SERVICIOS	38	720.635
AMIGO CLARO	SERVICIOS	38	720.636
CIRCULO CLARO	SERVICIOS	38	720.707
PUNTOS CLARO	SERVICIOS	38	720.709
CLARO	SERVICIOS	38	720.712
CLARO	SERVICIOS	38	720.716
CLARO	SERVICIOS	38	720.718
CLARO	SERVICIOS	38	720.720
CLARO	SERVICIOS	38	720.722
CLARO	SERVICIOS	38	720.724
MI PRIMER CLARO	PRODUCTOS	9	736.914
MI PRIMER CLARO	SERVICIOS	38	736.915
MI PRIMER CLARO	PRODUCTOS	14	738.255
MI PRIMER CLARO	PRODUCTOS	16	738.256
MI PRIMER CLARO	PRODUCTOS	25	738.257
MI PRIMER CLARO	SERVICIOS	35	738.258
MI PRIMER CLARO	SERVICIOS	41	738.259
MI PRIMER CLARO	SERVICIOS	42	738.260
CLARO QUE PUEDES MAS	PRODUCTOS	9	740.117
CLARO QUE PUEDES MAS	PRODUCTOS	16	740.118
CLARO QUE PUEDES MAS	SERVICIOS	38	740.119
CLARO QUE PUEDES MAS	PRODUCTOS	9	740.362
CLARO CARRIER	SERVICIOS	38	740.363

Además, la solicitante es titular de los siguientes nombres de dominio, a saber: 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, tiempoclaro.cl, clarogsm.cl, hablaclaro.cl, todos los que demuestran las reales intenciones de esta solicitante en proteger las marcas comerciales y nombres de dominio que contienen el término CLARO.

3.- Que debido a la campaña de publicidad que la solicitante está realizando en Chile y el exterior, no cabe duda que los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio DILOCLARO.CL, esta relacionado con la empresa, puesto que al incluir el término CLARO, deducirán que se trata de uno más de sus tantos dominios o una extensión de su campaña de marketing, lo que es importante, por un tema de prestigio, y de derechos de los consumidores, que consisten en encontrar en la página Web a la que ingresan, los servicios o productos que ellos buscan. En este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica entre los dominios DILOCLARO.CL y todos los del solicitante como asimismo sus sendas marcas comerciales, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar a su sitio.

4.- Que en definitiva, el mejor derecho sobre el nombre de dominio diloclaro.cl corresponde a este segundo solicitante, por lo que le debe ser asignado, en consideración a los antecedentes de hecho recién reseñados, y los antecedentes de derecho que también invoca, así como a los criterios de asignación que señala, de la relación entre marcas comerciales con los nombres de dominio; el criterio de la notoriedad del signo pedido; el criterio del mejor derecho -buena fe o justo motivo; la inaplicabilidad del principio "first come, first served"; el principio del daño efectivo causado al oponente; el criterio de las inversiones o proyectos desarrollados; y finalmente, porque tanto las marcas comerciales como los nombres de dominio participan del denominado "orden público económico" cuyas coordenadas fundamentales tienen que ver con un sistema económico que premie y estimule a los actores económicos que desarrollan actividades comerciales y se arriesgan, perspectiva en la que resulta injusto que un tercero capitalice la visibilidad y ventajas de una marca registrada de una empresa sin haber contribuido en nada a la consolidación de la fama y notoriedad de dicha marca.

TERCERO: Por su parte, el primer solicitante, NETLINE TELECOMUNICACIONES CHILE S.A., representada por don Joel Bendersky Alter, con fecha 23 de enero allegó su demanda, la que en síntesis señala:

a) Que el Principio del First Come, First Served tiene plena aplicación en estos antecedentes para que en definitiva el nombre de dominio "diloclaro.cl" le sea asignado considerando especialmente la buena fe que ha mediado en su petición, efectuada el 16 de Agosto de 2006 siendo de esta manera el primer solicitante. Que esta solicitud cumple con todos los requisitos del Reglamento para la asignación de los nombres de dominio CL elaborado por NIC Chile, no contraría normas vigentes sobre abusos de publicidad, respeta los principios de competencia leal y de ética mercantil, así como los derechos válidamente adquiridos por terceros. A modo de complementar el actuar de buena fe de esta parte al solicitar el nombre de dominio ahora en conflicto, señala que cumple con todos y cada uno de los requisitos que establece la reglamentación propia de la materia, para que se le asigne el nombre de dominio pedido. En segundo término, comprende dos circunstancias esenciales: haber efectuado el pago o tasa a que se encuentra afecta la solicitud para la asignación de nombres de dominio establecido por NIC Chile, y la relación existente entre el nombre de dominio pedido y la actividad empresarial y comercial desarrollada por esta empresa, puesto que el propósito o fin último de aquellos tiene por objeto la identificación del productos o servicios que ofrece su titular en el ámbito real, y que son servicios de telefonía sobre protocolo IP. La campaña publicitaria para la venta de equipos de telefonía IP, denominados "DILOIP", usa diversas frases de identificación de dicho producto y servicios, tales como: "dilo fácil, dilo IP", donde lo más importante es la manera de decir las cosas. De otra parte, destaca que Netline Telecomunicaciones Chile S.A., desarrolla el negocio de su nombre, desde hace más de una década, buscando la diversidad en su oferta al público, pasando por la conectividad a Internet, correos electrónicos, e incluyendo la telefonía larga distancia nacional e internacional. La factibilidad de desarrollar desde hace algún tiempo la telefonía IP, es posible gracias a la experiencia y diversificación lograda con los años en el área de las telecomunicaciones.

b) Que el origen o fundamento que da nacimiento al conflicto por el nombre de dominio "diloclaro.cl", planteado por el segundo solicitante, está representado en los hechos porque el nombre de dominio incorpora la expresión "claro", que correspondería a una marca comercial del Grupo América Móvil, con presencia en nuestro país. Pero lo que no puede el segundo solicitante es arrogarse como propia cualquier uso o combinación de palabras en la que se incluya la palabra "claro", más cuando a nombres de dominio se refiere, toda vez que la misma, en el contexto y vista de la manera cómo la solicitó y usa Netline, ninguna relación tiene con la del

segundo solicitante. En efecto, en el nombre de dominio solicitado, la palabra "claro", sólo cobra relevancia y adquiere sentido a partir de palabra que la antecede, esto es "dilo", lo relevante para la primera solicitante es la forma de decir las cosas, la forma de efectuar y recibir la comunicación, en que lo relevante y característico, es decir las cosas de manera clara. La palabra "dilo", asociada a la telefonía IP, es lo que Netline ha solicitado a los organismos pertinentes a fin de que se le reconozca el derecho de propiedad que tiene como creador y primer adoptante del signo marcario "diloip", para distinguir diversos productos y servicios. Al efecto citó los siguientes registros de marcas comerciales:

1.- Marca "DILOIP", Denominación, Registro Nº756.679, clase 38.
2.- Marca "DILOIP.COM", Mixta, clase 36, Registro Nº762.757.
3.- Marca "DILOIP", Mixta, clase 36, Registro Nº762.758.
4.- Marca "DILOIP", Denominación, clase 36, Registro Nº762.759.
5.- Marca "DILOIP.COM", Mixta, clase 16, Registro Nº764.831.
6.- Marca "DILOIP", Mixta, clase 16, Registro Nº764.832.
7.- Marca "DILOIP", Denominación, clase 16, Registro Nº764.833.
8.- Marca "DILOIP.COM", Mixta, clase 38, Registro Nº773.519.
9.- Marca "DILOIP", Mixta, clase 38, Registro Nº773.520.
Y también citó las siguientes solicitudes de marcas comerciales en trámite:
10.- Marca CLUBIP.COM, Solicitud Nº752.301, clase 16.
11.- Marca CLUBIP.COM, Solicitud Nº752.302, clase 35.
12.- Marca CLUBIP.COM, Solicitud Nº752.303, clase 36.
13.- Marca CLUBIP.COM, Solicitud Nº752.304, clase 38.
Finalmente señala que es dueña de los siguientes nombres de dominio:
1.- diloclaro.cl; 2.- dilofacil.cl; 3.- diloip.cl; 4.- dilogratis.cl; 5.- diloip.com; 6.- diloclaro.com; y 7.- dilofacil.com
Por último, expresa que el nombre de dominio en conflicto le debe ser asignado a Netline Telecomunicaciones Chile S.A., como primer solicitante, lo ha hecho de buena fe, respetando el Reglamento, en especial el artículo 14 del referido Estatuto, sin contrariar las normas vigentes sobre abusos de publicidad, respetando principios de competencia leal y de ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros; que oportunamente canceló la tasa que fija NIC Chile para solicitar la asignación de nombres de dominio; que, el interés de Netline Telecomunicaciones Chile S.A. se encuentra avalado por cuanto el nombre de dominio "diloclaro.cl", permite que tanto la empresa solicitante como el producto y servicios que ofrece, sea identificado o individualizado en el mercado de las telecomunicaciones y especialmente en el servicio de telefonía e internet, en relación con los servicios que desde hace varios años brinda y que no hay conflicto con las marcas de la segunda solicitante, y que, Netline Telecomunicaciones Chile S.A. es el creador, primer adoptante y continuador de la expresión "diloip" que en parte importante y principal integra el nombre de dominio en disputa, apareciendo que el sentido y alcance de la expresión gramatical secundaria "claro" en tal nombre de dominio, lo es como adjetivo y no reviste la distintividad que sí posee el primer elemento del conjunto como es la expresión "dilo" que forma parte de sendos conjuntos marcarios ya otorgados y otros en proceso de acceder a ello.
CUARTO: Que por resolución de fs. 53, de 25 de Enero de 2007, notificada a las partes con esa misma fecha, el Tribunal confirió traslado de sendas demandas a la contraria, por un plazo de 5 días hábiles para observaciones. Ambos solicitantes evacuaron dicho traslado.
QUINTO: Que consta a fs. 54, que el segundo solicitante presentó observaciones a la demanda de la contraria, y en lo sustancial señaló:
Que discrepa de la parte contraria que señala que debe aplicarse el principio *first come first served,* puesto que en la especie habría una clara infracción al mismo, toda vez que hay derechos de terceros, válidamente adquiridos, que estarían siendo vulnerados; lo que se confirma en esta caso es la existencia de una solicitud de nombre de dominio compuesta por dos elementos, que corresponden a los términos DILO y CLARO; o sea, estamos frente a un nombre de dominio que ha sido creado uniendo los términos antes mencionados para formar el nombre de dominio DILOCLARO.CL. De los antecedentes ya aportados, se puede claramente concluir que el término CLARO, corresponde a una marca famosa y notoria, tanto en Chile como en el extranjero, para distinguir una serie de productos y servicios relacionados al mundo de la telefonía móvil. Resulta curioso, en consecuencia, que la contraparte no le reconozca a la contraria, que posee derechos válidamente

adquiridos respecto al signo CLARO, toda vez que el mismo posee sendos registros marcarios y nombres de dominio sobre dicho término, que hacen de su derecho sobre el término CLARO sea absolutamente real y efectivo. A mayor abundamiento, no cabe dude que el origen empresarial del contradictor esta estrictamente relacionado al segundo solicitante, puesto que ambos se dedican al mundo de la telefonía, uno por vía de telefonía IP y otro por vía de telefonía celular. Lo anterior, confirma que los mismos son competidores directos, y que la telefonía IP resulta ser un servicio sustituto a los servicios de telefonía celular que el segundo solicitante ofrece en el mercado, con lo que resulta insólito que el primer solicitante, siendo un empresa de un rubro muy relacionado al del segundo, no haya conocido la marca de la contraria antes de pedir el nombre de dominio en disputa, por lo que no nos cabe duda alguna, que el mismo al solicitar el nombre de dominio DILOCLARO.CL, ha actuado negligentemente, no respetando los derechos válidamente adquiridos por el segundo solicitante, en base a lo que regula la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, el Código Civil y la Constitución Política del Estado de Chile. Asimismo, el primer solicitante ha pedido negligentemente un nombre de dominio que esta compuesto por una marca de su propiedad (DILO, que no es famosa y notoria) y el signo distintivo del segundo solicitante, CLARO, que es altamente famoso y notorio en Chile, y en otros países, conformando un nombre de dominio que claramente va producir error y engaño respecto al origen de la página de Internet que sea montada usando dicho nombre de dominio, y perjudicará los intereses de segundo solicitante. A continuación, explicita argumentos para desvirtuar en la especie la aplicación del principio "*first come first served"* para resolver este caso, para finalmente señalar que las alegaciones de la contraria se refieren a la marca DILOIP, pero no a DILOCLARO. Lo anterior, sólo le confirma un mejor derecho respecto al término DILO, pero no sobre el término CLARO. Concluye por último, que los argumentos esgrimidos avalan la pretensión del segundo solicitante respecto del mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, y que el primer solicitante no ha cumplido cabalmente con lo que prescribe el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

SEXTO:

a) Que NETLINE TELECOMUNICACIONES CHILE S.A., primer solicitante de autos, señala y solicita en su escrito de observaciones, que se rechace la demanda de la contraria en todas sus partes, por improcedente, ya que la Administradora de Marcas al indicar que poseería un hipotético mejor derecho para que el referido nombre de dominio le sea asignado a su representada, no es efectivo; que con el fin de justificar tal pretensión hace alarde in extenso, en primer término, respecto del gran poderío económico que exhibe su representada. Seguidamente señala, como argumentos secundarios, la circunstancia que su representada es titular de marcas comerciales y nombres de dominio que incorporan el término "claro" y que forman una "familia de productos o servicios relacionados". Agrega que existe identidad entre los nombres de dominio de que es propietaria su representada que incluye la marca Claro v/s Diloclaro.cl . Finalmente argumenta sobre las razones de derecho que existirían para que el nombre de dominio "diloclaro.cl", le sea asignado a su representada, señalando al efecto disposiciones de la Constitución Política de la República y de nuestro Código Civil, así como también la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN.
b) Luego, desvirtuando los argumentos de la contraria, señala que en general se sostiene que en la disputa por nombres de dominio, tiene importante preeminencia quien acredite poseer un "mejor derecho" y si existe relación entre un nombre de dominio y la actividad que desarrolla su titular, incluyéndose como argumento principal para dilucidar tal conflicto, el conocido principio first come, first served.

En el evento que dicho principio no fuere suficiente para tener por acreditado el dominio de una persona sobre un nombre de dominio, se estará a razones distintas de aquel que den las partes para acreditar tal mejor derecho y su relación con la actividad que ejercen; que en este orden de ideas, acreditado en autos que Netline ha solicitado en forma anticipada, es decir, como primer solicitante el nombre de dominio en disputa, sólo resta acreditar el mejor derecho que le asiste para que en definitiva el nombre de dominio "diloclaro.cl" le sea asignado.

Por otro lado, en el presente conflicto la demandante ha argumentado, sin tomar en cuenta por supuesto el gran poderío económico que ostenta, como razones de fondo para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa, el hecho o circunstancia que poseería un hipotético mejor derecho por cuanto existiría relación entre el nombre dominio "diloclaro.cl" y la marca comercial registrada a su nombre, esto es, la expresión "claro", así como diversos nombres de dominio de su propiedad que incorporan dicho término.
c) Adiciona que Netline es una sociedad anónima del giro telecomunicaciones que opera en Chile, quizás desde antes que el grupo América Móvil, titular de la marca "Claro". En su actividad comercial, ha desarrollado una serie de productos para ofrecer servicios a la comunidad, entre los cuales se encuentra el de acceso a Internet, telefonía y también el de la telefonía IP. La campaña publicitaria para la venta de equipos de telefonía IP, denominados "DILOIP", usa diversas frases de identificación de dicho producto y servicios, tales como: "dilo fácil, dilo IP", donde lo más importante es la manera de decir las cosas y que la factibilidad de desarrollar desde hace algún tiempo la telefonía IP, es posible gracias a la experiencia y diversificación lograda con los años en el área de las telecomunicaciones; y reitera la mención a sus registros marcarios y a sus nombres de dominio.
d) Y agrega además que el nombre de dominio "diloclaro.cl" se encuentra estructurado en un orden secuencial por las expresiones dilo y claro, donde "dilo" representa la unión de las unidades gramaticales "di" y "lo", el primero de los cuales corresponde a la forma imperativo afirmativo del verbo irregular decir, y el segundo a la forma átona del neutro pronominal personal o pronombre personal átona "lo" como lo es también "le".

Respecto de la expresión "claro" que forma parte y en segundo término del nombre de dominio en disputa corresponde, según la Real Academia de la Lengua Española, a muy diversas acepciones, indicándonos a texto completo, su contenido, y señalando que se refiere a un adjetivo. Así, se aprecia a simple vista que dicho término o expresión "claro" tiene diversas acepciones, sin perjuicio, según sabemos, que también corresponde a un patronímico. O sea, en ningún caso la expresión "claro" -, corresponde o representa lo que en doctrina y derecho marcario se denomina "CREACION INTELECTUAL", puesto que dicha palabra es genérica, indicativa y de uso común para designar una importante cantidad de servicios, productos o establecimientos. Al no tener la palabra o expresión "claro" un cierto grado de creación, no puede impedirse, que terceros la utilicen también para formar expresiones marcarias o nombres de dominio como es el caso del nombre "diloclaro.cl".

En segundo término, la expresión o partícula gramatical "claro" ocupa el tercer lugar en la secuencia del nombre de dominio "di lo claro.cl", lo que es de vital importancia, pues no resulta entonces atendible la objeción de la segunda solicitante en el sentido que de asignarse el nombre de dominio al primero, el público creerá que se trata de productos y servicios que ofrece su representada en consecuencia, agrega, que serían proporcionados por Netline. Tal aseveración es antojadiza; cualquier error que se cometiere al escribir tal nombre hará inaccesible al usuario la referida página web, y de hacerlo correctamente accederá sin lugar a dudas a la página web creada por Netline y que de ninguna forma pretenderá asimilarse a los colores, diseños, estructura, imagen corporativa, etcétera de propiedad de la demandante.

De otra parte señala que de aplicarse el criterio de la relación entre marcas comerciales y nombres de dominio, resulta que el nombre de dominio en disputa, "diloclaro.cl", representa un conjunto indivisible, estructurado en base a doce elementos de cuatro sílabas, donde el elemento que logra imprimir un cierto grado de distintividad en comparación con la serie de marcas y nombres de dominio que cita la demandante, lo representa la incorporación de la expresión "DILO", que en un orden secuencial se ubica en primer término seguido de la expresión secundaria "CLARO". En este orden de cosas, la doctrina universal en materia de análisis como el que nos ocupa, respecto de expresiones de conjunto, señala que aquel debe hacerse atendiendo a dichas expresiones como un todo. Es decir un nombre de dominio como el pedido, y hoy en disputa, estructurado como conjunto no es, como erróneamente cree la demandante, la suma de los elementos que componen dicho conjunto.

De lo expuesto inferimos que no es aceptable, como hace la demandante, bisectar el nombre de dominio pedido por mi parte, DILOCLARO.CL aislando, en este caso, la expresión CLARO y seguidamente compararla con la serie de marcas y nombres de dominio de su propiedad, atribuyendo, de ésa manera, un cierto grado de importancia dentro de ése conjunto que tal expresión no tiene.

Finalmente expresa que no es lo mismo tener "mejor derecho" que "cantidad" para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa. Refuta a su contraparte, indicando que sus fundamentos sobre el pretendido mejor derecho, dice relación con el gran poder económico que exhibe su representada. Los principios antes citados resultan ser vallas insalvables para, por la vía de citar y justificar inversiones, pretender un hipotético mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Netline es una compañía que ha logrado cimentar un importante sitial en el mercado de las telecomunicaciones en Chile, y que imputaciones vertidas en autos, señalando que Netline al solicitar la expresión DILOCLARO.CL como nombre de dominio no es otra que "colgarse" del prestigio de su representada, resultan ser arbitrarias y antojadizas, casi injuriosas. Además, desde el momento que el dominio solicitado tiene identidad propia de la marca "Claro", pues lo que transmite o significa, es la posibilidad de decir las cosas con claridad y no como pretende la otra parte, hacerlo como parte de un conglomerado CLARO, se produce inmediatamente una identidad propia totalmente diversa a la acusada por la demandante. Aquí no se ha unido la palabra "dilo" a la marca "claro", sino simplemente se usó como conjunto la frase de decir las cosas con claridad.

SEPTIMO: Que por resolución de 17 de Abril 2007, la cual rola a fs. 94 de autos, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: 1. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio diloclaro.cl y 2. Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación diloclaro.cl

OCTAVO:

Que durante el juicio se recibieron las siguientes pruebas:

Por la parte del primer solicitante, la documental constituida por los siguientes instrumentos, que rolan en el cuaderno de instrumentos: (fs/. 95)

1º Publicidad efectuada y aparecida en la página web de la empresa de retail, Almacenes Paris, en la que se publicita el kit para telefonía IP, "dilo IP";

2º Desde las letras A a la H, diversos folletos en apoyo a la expresiones publicitarias "diloIP"; "Dilo fácil";

3º Dibujos correspondiente a modelo de camisa corporativa y para publicidad, en la que aparecen en las expresiones "Dilo fácil" y "Dilo IP";

4º Tríptico para publicidad del productos, servicio y kit "DiloIP";

5º Díptico para publicidad e información del Kit "Dilo fácil", "Dilo IP";

6º Tres envases de cartón para el Kit "dilo IP", en los que además constan y aparecen las expresiones en orden secuencial: telefonía ip, dilo fácil, ***DILO CLARO***, dilo gratis;

7º Tres ediciones del diario ESTRATEGIA de los días 19, 23 y 25 de abril de 2007, donde aparece publicitado el Kit denominado diloIP, que forma parte de la campaña publicitaria iniciada hace varis meses;

8º Documento emitido on line por NIC Chile, respecto del nombre de dominio de propiedad de mi representada, "dilofacil.cl";

9º Documento emitido on line por NIC Chile, respecto del nombre de dominio de propiedad de mi representada, "dilogratis.cl.;

10º CD consistente en Driver para instalación y utilización del sistema de telefonía por internet diloIP;

11º Dos CD-R que contiene material gráfico y publicitario del producto y servicio diloIP;

De otra parte, reiteró toda la documental acompañada en su demanda de fs.33 de 15 de Marzo y que consiste en:

1.- Copia de la página web www.netline.cl.

2.- Copia de la página web www.diloip.com, a la que se es redireccionado cuando se ingresa a la página www.diloip.cl.

3.- Copia de constancia de registro de la marca diloip y diloip.com, obtenidos de la página web del DPI.
4.- Copia de constancia de solicitudes en trámite de la marca clubip.com., obtenidos de la página web del DPI.

Y finalmente, solicitó una audiencia con la finalidad de que fueran exhibidos y vistos tanto por el Tribunal como por la contraparte, el contenido de dos CD-R, con material publicitario y de video, del servicio y producto "diloip", audiencia que tuvo lugar el día 10 de Mayo pasado, en presencia de las partes, y el Tribunal con el Secretario.

Por el segundo solicitante, la documental constituida por los siguientes instrumentos: (fs. 99)

1. Informe Verificación Fotográfica de la marca CLARO, realizada por Power Graphics, que acerita el uso de la marca CLARO (mediante gigantografías) en todas las comunas de Santiago.

2. Diario la Tercera de fecha 30 de agosto de 2006, con publicidad de la marca CLARO (página 50).

3. Diario El Mercurio de 1 de septiembre de 2006, con publicidad de la marca CLARO (A 13).

4. Diario La Segunda de 23 de abril de 2007, con publicidad de la marca CLARO (última página).

Y además reiteró los medios probatorios acompañados en su demanda de mejor derecho, y que corresponden a los siguientes:

5. 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, autorizó la fusión entre DIPSA MARCAS, SA DE CV y ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE C.V. (en su calidad de fusionante), como asimismo, confirma que la actora es una compañía subsidiaria de compañía internacional AMERICA MOVIL, S.A. de C.V.

6. Copia de sentencia dictada por el árbitro J. A. Castellón M., por el nombre de dominio **SCOTIANHOMES.CL**, de 27 agosto 2004, en que se asignó el dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA.

7. Copias simples de los certificados de registro, emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial a nombre de la actora, que corresponden a la marca CLARO, como asimismo otros signos registrados que poseen el término CLARO, en distintas clases, como PORTAL CLARO, CLARO EMPRESA, CIRCULO CLARO, CLARO WAP, CLARO ONLINE, entre otros.

8. Copia de sentencias nombres de dominio kiwi.cl y tiempoclaro.cl

9. Copia de página Web www.clarochile.cl

10. Reporte Claro (Vía Pública-Campaña Bienvenida de la Marca Claro), en el cual se destacan fotos de publicidad de la marca CLARO, realizada por la firma Media Planning, en todo Chile.

NOVENO:
El Tribunal, y con fecha 22 de Mayo 2007 y en virtud lo dispuesto en el N 2 y siguientes de las Bases del Procedimiento Arbitral de fs. 7 y en virtud de lo dispuesto en el art. 432 del C.P.C. citó a las partes para oír sentencia definitiva, notificándoseles a las partes con igual fecha por correo electrónico.

FUNDAMENTOS DEL FALLO

PRIMERO: Que la Reglamentación de Nic Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la Republica, sin que se vulneren derechos de terceros. La cuestión a fallar – en este caso- consiste en determinar a quien de los litigantes le corresponde el nombre de dominio diloclaro.cl, esto es, si al primer solicitante **NETLINE TELECOMUNICCIONES CHILE S.A.** ó a

ADMINISTRADORA DE MARCAS R.D., S. DE R.L. DE C.V., segundo solicitante y demandante de autos y en determinar cuál de ellas posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el Nº 8 de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni observados, razón por la cual debe tenérselos por reconocidos.

TERCERO: Que consta de los referidos documentos y de lo alegado por la demandante, que no ha sido objeto de controversia, que la actora, la **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. de R.L. de C.V.,** es titular de la marca comercial Claro, y de innumerables otras que están compuestas o que incluyen la denominación "claro" para distinguir productos y servicios de las clases indicadas, todos referidos en la parte expositiva; que dicha marca sería notoria y famosa, en lo que a los productos y servicios antes indicados se refiere, cuestión que sustenta y avala con una masiva presencia en el mercado de la citada expresión; que además se encuentra acreditado su legitimo interés para ser titular del nombre de dominio en disputa, ya que indubitablemente se trata de un nombre que utiliza la palabra CLARO razón por la cual se encontraría en mejor posición de legitimación que el primer solicitante para ser titular del nombre de domino en disputa diloclaro.cl y que los consumidores asociarían el sitio con sus productos y servicios, al igual que lo hacen al digitar www.claro.cl e ingresan a los productos y servicios de la empresa, por lo que se aplicaría el criterio de la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales.

CUARTO: Que asimismo ha quedado demostrado en autos que **ADMINISTRADORA DE MARCAS R.D., S. de R.L. de C.V.,** subsidiaria indirecta de la empresa mexicana América Móvil S.A. de C.V., es muy destacada en el mercado, y que se ha distinguido por ser proveedora líder en servicios de telecomunicaciones, tanto en telefonía celular, como telefonía fija e Internet inalámbrica, especialmente en Latinoamérica y adquirió en Chile la empresa Smartcom, creando la marca CLARO, que ha invertido en su imagen corporativa, respecto a marcas comerciales y publicidad, razón por la cual el nombre de dominio diloclaro. cl se encuentra íntimamente asociado a los registros ya indicados, por lo que resultaría idónea la titularidad que reclama en su demanda de fs. 19.

QUINTO: Particularmente estrecha aparece la vinculación del nombre "diloclaro" con las voces claro fácil y rápido, claro chip, foto claro, claro que tienes más, claro siga-me, claro on-line, claro pcs, claro movil, ideas claro, claro datum, movil datos claro, etc., etc. entre muchas otras, inscritas como marcas comerciales a favor de la demandante, y con los sitios web datumclaro.cl, amigoclaro.cl, claromovil.cl., claropcs.cl, hablaclaro.cl, etc. etc. por lo que también aparece como que esta demandante ha tenido reales intenciones de proteger sus marcas y los nombres de dominio que contienen el término "claro"

SEXTO: Que a mayor abundamiento, concurre a favor de la demandante, un ostensible interés en el nombre diloclaro, el cual resulta justificado porque: a) el nombre diloclaro se constituye de una manera determinante por la voz claro, la cual figura vinculada con la demandante y sus numerosas marcas comerciales inscritas a su favor; y b) que la demandante realiza innumerables operaciones comerciales y publicitarias con el nombre claro y sus derivados y que hoy en día, es un hecho público y notorio que la palabra claro se asocia a proyectos y negocios de la demandante, especialmente en el ámbito de la telefonía, lo que además probó con la documental ya referida.

SEPTIMO: Que el primer solicitante ha demostrado, no obstante, tener un legítimo derecho a la inscripción efectuada con el nombre de dominio solicitado, por tener un proyecto de telefonía IP que desea promocionar y que se encuentra en el rubro de su actividad empresarial y comercial, puesto que su fin último es la identificación de sus productos o servicios con aquellos del ámbito real, precisamente los servicios de telefonía sobre protocolo IP; en que lo más destacable es la calidad del servicio y bajo costo vs. la telefonía tradicional y que la comunicación sea directa y clara. Para tal efecto, su campaña publicitaria ha sido enfocada a la venta de equipos de telefonía IP, denominados DILOIP, usando

diversas frases de identificación del producto y los servicios, tales como "dilo fácil", "dilo IP", siendo lo más importante, la manera de decir las cosas, lo que avaló con profusa documentación y la exhibición de CD`s. Que ha quedado demostrado también, que la palabra "claro" adquiere relevancia y sentido a partir de la palabra que la antecede, esto es, "dilo", puesto que el énfasis de la empresa ha sido la forma de decir las cosas, la forma de efectuar y recibir la comunicación, en que lo relevante y característico ha sido "decir las cosas de manera clara".

OCTAVO: Que de otra parte, la palabra "claro", usada en el nombre de dominio en disputa, tiene un sentido y alcance que dependerá de la palabra que la anteceda, al ser un adjetivo calificativo de un verbo. En cambio, la palabra "claro" usada por el segundo solicitante, se refiere a un sustantivo, al que se le asocian –en algunos casos- determinados calificativos, y cuando ella es usada en forma independiente, cuando es usada en forma aislada o sola, no tiene significado o alcance predefinitivo, no nos dice nada específico como marca comercial. Así entonces, también quedó demostrado en autos, que el primer solicitante sí tiene un efectivo interés y uso de la denominación, en especial de la palabra "dilo", asociada a la telefonía IP, y por ello ha obtenido diversos registros marcarios, para distinguir diversos productos y servicios, y entre otros se puede citar las marcas diloip, diloip.com, y otras en trámite, como clubip.com y varias como nombres de dominio, dilofacil.cl, diloip.cl, dilogratis.cl , diloip.com, diloclaro.com, dilofacil.com. De otra parte, ha sido este primer solicitante quien ha creado y utilizado la expresión "diloip" que en parte importante y principal integra el nombre de dominio en disputa, apareciendo que el sentido y alcance de la expresión gramatical secundaria "claro" en el nombre de dominio en disputa, lo es como adjetivo y no reviste la distintividad que sí posee el primer elemento del conjunto, la expresión "dilo", que sí tiene reconocimiento marcario en nuestro sistema.

NOVENO: Que en base a las consideraciones anteriores, es posible concluir que las argumentaciones esgrimidas por el segundo solicitante, en el sentido que de asignar el dominio al primer solicitante podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, se desatenderán, puesto que la similitud no es ni tan evidente ni justificable. Este Arbitro, en consideración al razonamiento de equidad y sana crítica estima no atendibles las argumentaciones esgrimidas por el segundo solicitante, ya que no comparte las aseveraciones respecto a la similitud o estrecha vinculación que existiría entre el nombre de dominio solicitado **"diloclaro.cl"** y **"claro",** y la pretendida identidad conceptual es radicalmente distinta, ya que lo que determina, "lo que pertenece" a "dilo… " es precisamente la palabra que le sigue o sucede, esto es, claro y es esa denominación la que distingue una de la otra. Es precisamente la palabra "dilo" la que alude precisamente, a lo que dicho vocablo significa, esto es, diloclaro y es, en mi opinión, el elemento central y definitorio para configurar el nombre de dominio. Así, el dominio solicitado tiene identidad propia, aparte, de la marca "claro", pues lo que transmite o significa, es la posibilidad de decir las cosas con claridad y no es su objetivo hacerlo parte del conglomerado CLARO; se produce una identidad propia totalmente diversa a lo que ha señalado la demandante, o sea, aquí no se ha unido la palabra "dilo" a la marca "claro", sino simplemente se usó como conjunto la frase de decir las cosas con claridad.

DECIMO: A mayor abundamiento, todos los otros nombre de dominio que posee el segundo solicitante, y que ha esgrimido como argumentos que refuerzan su posición, tienen un definido indicio de referencias con "claro", entre otros claroempresas, claroenlinea, clarochile, clarononline, claroideas, etc. etc. en otras palabras, lo importante de todos estos nombres de dominio es la referencia a "claro", que lo hacen destacable, pero el nombre de dominio en disputa, comienza por **DILO**, que significa como ya hemos dicho, o pretende darle identidad al conjunto del vocablo, diloclaro, dilo bien, dilo con nitidez, etc… y por ende, difícilmente podría haber una confusión para los usuarios de querer buscar alguna referencia a la marca "claro", confundiéndole con diloclaro.

DECIMO PRIMERO: Que para resolver esta litis, corresponde confrontar los derechos e intereses de las partes y la utilización efectiva que han efectuado del nombre diloclaro, lo cual fue objeto preciso de la prueba decretada en autos, cuyos puntos de prueba no fueron objeto de impugnación ni observación por las partes. Obra a favor del primer solicitante el haber impetrado el nombre de dominio

diloclaro en primer lugar y con anterioridad a cualquier otro solicitante, lo que la posiciona con un interés indubitable respecto del nombre de dominio en conflicto.

DECIMO SEGUNDO: Que en este caso, cabe además aplicar el principio "first come, first served", pues durante el proceso el primer solicitante acreditó, como se ha venido señalando, su mejor derecho; y que su objetivo ha sido publicitar, promover, y promocionar la telefonía IP, que forman parte de un proyecto global de telefonía, que une la palabra "dilo" con otras, como lo indican los nombres de dominio relacionados que ésta parte ya posee –entre otros, **diloclaro.com**- y que se aprecia claramente al examinar el sitio web www.diloclaro.cl

DECIMO TERCERO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio diloclaro.cl al primer solicitante no vulnera los derechos del otro solicitante, puesto que no hay plena identidad con la marca registrada por el segundo solicitante, y que no cabe confusión alguna entre el nombre inscrito y la marca que explota el segundo. Hay una mera coincidencia con respecto a la palabra "claro", la que no puede servir de excusa para que al primer solicitante le esté vedado su uso, que es patrimonio común al resto de las personas de habla hispana y así, se desatenderá también la alegación del segundo solicitante, respecto a la fama y notoriedad de la marca "claro", puesto que tal fama y notoriedad no puede impedir razonablemente el ejercicio de una actividad similar o análoga por parte de terceros.

DECIMO CUARTO: Que como consecuencia, de lo expuesto en los considerandos anteriores, el Tribunal se ha formado el convencimiento y estima que ambas partes han justificado tener derechos e intereses sobre la denominación en disputa y realizado o pretender realizar, con fundamento en hechos concretos, una utilización efectiva del nombre de dominio; y en la necesidad de atribuir el nombre de dominio en disputa a una de las partes, el Tribunal preferirá la posición del primer solicitante en base a la presunción de mejor derecho y buena fe en la inscripción conocida como "first come, first served"; porque las pruebas rendidas acreditan que la palabra "claro" tiene carácter genérico, no siendo dable a nadie atribuirse su dominio exclusivo y excluyente y porque el primer solicitante manifestó reiteradamente su voluntad de no afectar en modo alguno los derechos de su contraparte, lo que conjura satisfactoriamente eventuales riesgos de confusión y de dilución marcaria denunciados por la segunda solicitante, todo lo cual inclina la recta razón y sana crítica a favor del primer solicitante.

En mérito de lo señalado, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación y a la prudencia y equidad, se resuelve no acoger la demanda de oposición de fs. 19 y por lo tanto **asignar el nombre de dominio diloclaro.cl** a **NETLINE TELECOMUNICACIONES CHILE S.A.** Rut 96.921.200-5

Devuélvanse a las partes, la documentación pertinente.

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

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza este fallo, PEDRO SADA AZAR**,** Notario Público de Santiago**,** Actuario.