RENATO ARTURO WASTAVINO POBLETE
con ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA)

elclaro.cl
Causa Rol N° 82-2013

Santiago, 26 de diciembre de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**elclaro.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **RENATO ARTURO WASTAVINO POBLETE** y, como segundo solicitante, **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA).**

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida compareció el primer solicitante personalmente y el segundo solicitante, debidamente representado por don

Ramón Andrés Rojas de Azevedo. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 15 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el primer solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 37 alegando en lo medular lo siguiente:

- Elclaro.cl es un diario electrónico local, enfocado en la VI región, con la finalidad de informar con una mirada abierta y objetiva, acerca de la actualidad regional y actividades sustentables o recreativas de la zona, actuando come una plataforma de difusión y generando un espacio para los emprendedores, al crear una vitrina para sus ideas y proyectos en tanto aporte al desarrollo de los alrededores del río Claro, y principalmente a la comunidad de Rengo.
- Se comenzó a hacer uso del nombre de dominio inmediatamente después de haberlo solicitado, encargando la construcción de su página web, la que actualmente se encuentra en pleno funcionamiento y en constante actualización de sus contenidos.
- En el uso efectivo del dominio se ejerce una actividad del todo diversa a la que efectúa la segunda solicitante, quien resguarda los derechos de la empresa de telecomunicaciones Claro, toda vez que esta última se dedica a prestar servicios y realizar negocios en el área de las telecomunicaciones; la producción, comercialización, compra, venta, arriendo y leasing de toda clase de bienes, productos y servicios de telecomunicaciones, y la compra y venta y, en general, la adquisición y enajenación de acciones, bonos, debentures, efectos de comercio y toda clase de títulos de crédito o inversión, abstrayéndose por tanto de dar a

conocer noticias e información de carácter periodístico, cultural y educacional de interés local, como es el objetivo principal del diario electrónico.

- Claro Comunicaciones S.A., es una empresa ampliamente reconocida en el mercado nacional dentro del ámbito de las telecomunicaciones, pero ello no le da la exclusividad en la explotación de la palabra "claro". Y si bien, ellos tuviesen dicha titularidad, esta debiese ser protegida en el ámbito efectivo de su aplicación, y no para proteger todos aquellos registros de dominio que en su denominación utilicen la palabra genérica "claro", para la prestación de servicios de índoles diversas a la actividad desarrollada por dicha compañía, por lo que no se le genera ningún perjuicio.
- Las telecomunicaciones corresponden a un sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y demás análogos. Es decir, centran su desarrollo en el medio empleado para transmitir un mensaje, y no en el contenido que este pudiera tener. Por otra parte, un diario electrónico se refiere a la publicación de noticias de forma periódica a través de una página web, siendo su núcleo el contenido entregado, lo que en este caso se circunscribe a un público específico de la VI región. Es así como no podría generarse confusión alguna entre los usuarios, que los induzca a creer erróneamente que, a través del dominio elclaro.cl, se ofrezca algún servicio relacionado a la empresa de telecomunicaciones Claro.
- Se está haciendo uso de un derecho legítimo, y por tanto pretendiendo solo el aprovechamiento lícito de dicho dominio en el ejercicio de una actividad, ello sin afectar de forma alguna los derechos de terceros.
- Con respecto a las marcas, existe la llamada Regla de la Especialidad. Según esta regla o principio, es posible que dos o más marcas comerciales idénticas o semejantes, pertenecientes a distintos empresarios, puedan coexistir pacíficamente en el mercado si distinguen a productos, servicios o establecimientos perfectamente diferenciados o que operan en sectores distintos de la actividad económica mercantil. El fundamento de esta regla reside en que al

operar los signos en referencia a servicios o sectores comerciales diferentes, no existe riesgo de que los consumidores se vean inducidos a error o confusión alguna. Dicho principio es del todo aplicable en la especie, ya que con mayor razón pueden coexistir un nombre de dominio que contenga la palabra genérica "claro" como parte de una actividad que no afecta a la reclamante Claro Comunicaciones.

- Otro criterio utilizado es el de la buena fe o justo motivo, que se presume a favor de los primeros solicitantes. Dicho criterio implica reconocer que en la primera solicitud de dominio no existen razones económicas desleales que atenten contra derechos válidamente adquiridos por terceros. Existe buena fe de parte del segundo solicitante, toda vez que existe un interés legitimo, como se ha señalado precedentemente. Se ha obrado siempre de buena fe y sin contrariar los principios de la competencia y de la ética mercantil, hacienda un legítimo uso de la palabra "claro".
- La palabra "claro" tiene en la actualidad varias acepciones, siendo además de un adjetivo, un nombre que, entre otros, designa un río ubicado en la comuna de Rengo, VI región. El río Claro es uno de las principales afluentes del río Cachapoal, el que da nombre a la provincia y que además conforma el principal sistema hidrográfico de la región al converger con el río Tinguirica .
- La ciudad de Rengo, se funda a orillas del río Claro. Además constituye un aporte económico en la zona, el impulso turístico del lugar, se han desarrollado múltiples actividades culturales y sociales en torno al mismo; siendo en definitiva, parte importante de la identidad cultural del público al cual el diario electrónico está dirigido.
- El primer solicitante, en la calidad de profesor del Liceo Municipal Luis Urbina Flores, imparte clases a un número considerable de estudiantes que viven en los alrededores del rio Claro. Basándose en que ellos son el principal público al que se apunta, y precisamente por tener el diario electrónico entre otras cosas, fines culturales y educativos, es un aspecto determinante el que ellos pudieran sentirse

identificados con el diario y así encontraran en él un espacio cultural y social. La palabra "claro", entendida en el contexto como un sustantivo propio que hace referencia al afluente de la zona, y no como adjetivo que califique una comunicación limpia, precisa o sin problemas, permite diferenciar sin dificultades el rubro en que se desarrolla el diario electrónico de la compañía Claro Comunicaciones. Además, el dominio que utiliza la compañía como plataforma principal es "clarochile.cl" y no "claro.cl". Esta conjunción también resulta determinante para identificar la compañía de telecomunicaciones, al ser buscada en internet por sus usuarios y público en general, no existiendo inducción a error o engaño con el dominio "elclaro.cl".

- En estas materias resulta de especial importancia la fonética y la presencia de un artículo definido en la frase que se construye. Así, al anteponer a "claro" la voz "el", se genera además una distinción de fondo en el sentido de la frase. En el hablar común, las personas se refieren a la compañía de telecomunicaciones como "claro" y no "el claro", adquiriendo una percepción del objeto referido por completo distinto en el caso de utilizar una u otra forma.
- Por otro lado, "claro" es una designación genérica y no circunscrita al ámbito de las telecomunicaciones. Nos enfrentamos a una solicitud de nombre de dominio genérico, o bien de una palabra de aquellas que forman parte del bagaje conceptual de los consumidores. Al ser de esta forma, la palabra "claro" de carácter genérico, no corresponde el monopolio de dicha palabra, ni en dominio ni en su uso a Claro Comunicaciones, y el asignarlo al segundo solicitante solo por el hecho de que su razón social lo contenga implicaría una práctica desdeñable, abusiva y contraria a derecho.
- El registrar una palabra o frase como marca no habilita, al ser un genérico, a tener el dominio absoluto de la misma, así como tampoco genera un derecho favorable. Cabe añadir, que la tendencia actual apunta a que no se podrán registrar las denominaciones genéricas. Sin embargo, para los nombres de dominio no existe esta limitación, pero ello no implica que, con posición abusiva, se pretenda por la

segunda solicitante hacerse dueña o titular de una expresión en cualquier contexto.

- Interferir con los derechos del titular de un nombre de dominio creado y registrado en forma legítima, que no perjudica los intereses y derechos de la segunda solicitante, implicaría aceptar una conducta contraria a las normas y principios de competencia leal y ética mercantil.
- De esta forma, atribuir todo dominio de internet que contenga la palabra "claro" a Claro Comunicaciones, como si este fuese el único y exclusivo titular de la palabra "claro", implicaría no solo un absurdo, sino que también establecería ilegítimamente una barrera de entrada para el desarrollo de actividades económicas lícitas, siendo un arbitrio que tendría por finalidad eliminar la libre competencia. Es por esta razón que si se atribuyera prima facie al segundo solicitante únicamente por el hecho de tener registrado en su nombre o razón social la palabra "claro", estaríamos en presencia de una práctica de abuso de posición dominante.
- El hecho el segundo solicitante pida que se le adjudique el dominio objeto del presente litigio, impide y perturba la actividad del primer solicitante, toda vez que el nombre de dominio en disputa, no implica asociar ni relacionar de manera automática a la empresa de telecomunicaciones, muy por el contrario, el nombre de dominio es tan amplio que podría ser asociado a cualquier empresa, como es nuestro caso.
- Los nombres de dominio acclaro.cl, activaclaro.cl, amigoclaro.cl, canalclaro.cl, claro-chile.cl, chileclaro.cl, clarocarrier.cl, claro-empresas.cl, clarochilepcs.cl, clarochileportabilidad.cl, entre otros, están a nombre de Claro Chile S.A, sin embargo ninguno de ellos se encuentra actualmente en funcionamiento, ni tampoco redireccionan a su página principal que es clarochile.cl, en circunstancias que todos ellos fueron inscritos en 2012 . Por esta razón, resulta dudoso que de adjudicárseles el dominio en disputa vaya a realizarse un uso efectivo de éste, a diferencia del legítimo uso que le está dando el primer solicitante. Además, si la

contraria se propuso utilizar el dominio "elclaro.cl' parece ilógico que no haya instado por él con anterioridad. El hecho de intentar obtener ahora el dominio en disputa implica desconocer el acto que ellos mismos efectuaron, siendo ambos claramente contradictorias e incoherentes, pues tomando en cuenta todos los dominios inscritos a su nombre bien podría la empresa haber inscrito antes el dominio en disputa, si resultaba tan relevante dentro de sus intereses.

- Es preciso señalar también que existen otros dominios relativos a la compañía de telecomunicaciones que Sargent & Krahn tienen inscritos en razón de ser sus representantes, tales como: celularesclaro.cl, clarochileempresas.cl, claro-empresa.cl, clarocentrosur.cl, clarochileportabilidad.cly clarochileventa.cl, entre otros. De estos ninguno se encuentra en funcionamiento, ni redirecciona a otra que esté en uso, tal como ocurre en las dominios inscritos a nombre de Claro Chile S.A.
- Además existen numerosas solicitudes en trámite de Claro Chile S.A. entre las que "clarocultura.cl", "clarofutbol.cl", "claroconciertos.cl", "claroconcursos.cl", "clarodeportes.cl", "claroentretenimiento.cl", "clarokids.cl', "cfarolibros.cl", "clarolicensing.cl", "claroliteratura.cl", "claromedianetworks.cl", "claromusic.cl", "claromusica.cl", "claronews.cl", "claroninos.cl", "claronoticias.cl" "claroolimpiadas.cl", "clarosalud.cl", "clarotecnologfa.cl", "claroviajes.cl", "clarotravel.cl" y "clarovideojuegos.cl". Todas las solicitudes realizadas día 19 de septiembre de 2013, es decir cinco días después de la audiencia de mediación y, además, no se encuentran en funcionamiento. Actos de esta índole constituyen barreras a quienes legítimamente buscan desarrollar una actividad, comercial e imposibilitan ejercer un derecho que no contraviene ni merma de ninguna forma el derecho de la segunda solicitante, por lo que no debería negarse a priori la posibilidad de desarrollar una actividad sin que medie un uso legítimo del dominio registrado por una compañía.
- Podemos inferir, de lo señalado anteriormente, que lo que puede diferenciar o generar confusión entre una y otra parte es que la denominación "el claro" no está

en caso alguno relacionada, ni en el vulgo, ni en el mercado, con la reclamante de autos, la Empresa Claro Chile S.A. o Claro Comunicaciones S.A., no pudiendo reclamarse por ella que generaría confusión; y la actividad que realiza con el dominio "elclaro.cl", no induce a confusión ya que se ofrecen distintos productos o servicios, y por lo tanto, son ajenos al rubro de la empresa en cuestión, ergo, la titularidad del dominio también les es ajeno.

- El principio First Come First Served implica que el primer solicitante se encuentra en una mejor posición en cuanto a la asignación, siempre y cuando ambos solicitantes se encuentren en igualdades de condiciones en cuanto al derecho que se alega. Pues bien, sin perjuicio de dicho principio, el primer solicitante detenta un mejor derecho en razón de lo antes expuesto, por lo que su aplicación sólo es un antecedente más para la resolución del presente litigio a favor del primer solicitante.

El primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Certificado de funcionamiento sitio web http://elclaro.cl, por el Notario titular de la trigésima Notaría de Santiago, don Gaston Iván Santibáñez Soto.
2. Documento que contiene un Informe del Instituto Nacional de Estadísticas acerca de la división política, administrativa y censal de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en el que consta la ubicación del Río Claro dentro de la hidrografía regional.
3. Impresión página web: http://www.minagri.gob.cl/gobierno-entrego-informe-de-prefactibilidad-para-el-desarrollo-de-embalse-rio-claro/, la cual da cuenta de la prefactibilidad del futura embalse Río Claro de Rengo y su importancia para la agricultura del sector.
4. Fotografía calle Río Claro, Rengo.
5. Fotografía Junta de Vigilancia del Río Claro, Rengo.
6. Fotografía Radio Río Claro FM, Rengo.

7. Impresión página web:https://www.facebook .com/pages/Elclarocl/388831504562676?fref=ts
8. Impresión página web: https ://twitter.com/elclarocl
9. Impresiones páginas web cuyo dominio se encuentra a nombre de Claro Chile S.A.: acclaro.cl, activaclaro.cl, amigoclaro.cl, canalclaro.cl, claro-chile.cl, chileclaro.cl, clarocarrier.cl, claro-empresas.cl, clarochilepcs.cl, y clarochileportabilidad.cl.
10. Impresiones páginas web cuyo dominio se encuentra a nombre de Sargent y Krahn: celularesclaro.cl, clarochileempresas.cl, claro-empresa.cl, clarocentrosur.cl, clarochileportabilidad.cl y clarochileventa.cl.
11. Impresiones páginas web, cuya solicitud de dominio se encuentra a nombre de Claro Chile S.A.: claroconciertos.cl, claroconcursos.cl, clarocultura.cl, clarodeportes.cl, claroentretenimiento.cl, clarofutbol.cl, clarokids.cl, clarolibros.cl, clarolicensing.cl, claroliteratura.cl, claromedianetworks.cl, claromusic.cl, claromusica.cl, claronews.cl, claroninos.cl, claronoticias.cl, claroolimpiadas.cl, clarosalud.cl, clarotecnologfa.cl, claroviajes.cl, clarotravel.cl y clarovideojuegos.cl.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 137 alegando en lo medular lo siguiente:

- Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V. es una empresa mexicana filial de America Movil, dedicada al registro y protección de las marcas comerciales de ésta última. El segundo solicitante es titular de las marcas de la compañía de telecomunicaciones Claro, también de propiedad de America Movil, se ha posicionado como la empresa más importante de su rubro en el continente, cuenta hoy con más de 200 millones de clientes y presencia efectiva en 18 países, en los que sus marcas son ampliamente difundidas y reconocidas por los usuarios y consumidores.

- Claro comenzó sus operaciones en nuestro país en el año 2006, a partir de ese momento la empresa pasó a ser reconocida a través de dicha marca, tal como lo hacía desde hace algunos años en el resto de Latinoamérica y el Caribe. Desde entonces, la penetración que ha tenido Claro en el mercado nacional es evidente, aumentando su clientela en más de un millón de usuarios en menos de 3 años a través de una importante expansión en la red de cobertura de sus señales de cable y telefonía móvil, así como la implementación de cobertura 3G a nivel nacional y la instalación de 1700 antenas dentro del territorio, producto de una inversión de más de $US 500 millones.
- Mención aparte merece su innovadora campaña publicitaria, que le ha permitido consolidar la marca Claro en todo el territorio nacional, que ha logrado convertir la marca Claro en un signo de reconocimiento nacional, que goza de fama y notoriedad y con gran poder de recordación entre los usuarios y población en general.
- El segundo solicitante cuenta con una familia de marcas comerciales que corresponden o bien se estructuran en la expresión “claro”: “claro facil y rapido”, “presta facil claro” y “claro“.
- El segundo solicitante es titular de una serie de nombres de dominio estructurados en la expresión “claro”: clarochile.cl, claro-chile.cl, chileclaro.cl, clarotv.cl, amigoclaro.cl, clubclaro.cl, digitalclaro.cl, gpsclaro.cl, hablaclaro.cl, ideasclaro.cl, miprimerclaro.cl, mmsclaro.cl, pasatiempoclaro.cl, pcsclaro.cl, planetaclaro.cl, puntosclaro.cl, y recargaclaro.cl.
- El nombre de dominio en disputa es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales de propiedad del segundo solicitante tanto gráfica, fonética y conceptualmente. Se procedió a solicitar como nombre de dominio la marca “claro”, incorporando únicamente la partícula “el”, cuestión que no confiere distintividad alguna al dominio en conflicto respecto de los nombres de dominio del segundo solicitante, de sus marcas comerciales y del nombre por el cual es conocida en el mercado la filial del segundo solicitante.

- Resulta evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y el segundo solicitante, toda vez que su elemento distintivo y funcional es idéntico al signo con el cual se identifican los reconocidos servicios de Claro, además de ser confusamente similar a sus marcas registradas.
- Cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio elclaro.cl esperará con toda lógica encontrar información de los conocidos servicios de telecomunicaciones y telefonía móvil de la empresa del segundo solicitante, más aun considerando que, los productos y servicios que se distinguen bajo la marca claro cuentan con una efectiva y real presencia en Internet y mercado en general, lo que ciertamente incrementa el riesgo de confusión entre los usuarios y reafirma la asociación que estos realizarán.
- La marca “claro” corresponde a una marca famosa y notoria a nivel internacional.
- 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. El segundo solicitante cuenta con marcas comerciales registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial para la denominación “claro”.
- La normativa de ICANN, OMPI y NIC Chile reconocen este criterio.
- El segundo solicitante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., por medio de sus diversas empresas y filiales, ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de la familia de marcas “claro”, a través de publicaciones en diversos medios como periódicos, radio, televisión e internet, además de grandes campañas publicitarias y patrocinio a eventos deportivos a nivel nacional e internacional, todos las cuales han permitido facilitar y simplificar el acceso a los productos y servicios de una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del mundo.
- 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, el segundo solicitante ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, y sin embargo, el nombre con el cual son conocidos sus servicios y productos en el mercado sigue siendo uno de sus activos más importantes. El signo “claro” identifica y distingue la reconocida filial del segundo solicitante, así como sus productos y servicios en Chile, entre los que se encuentra una amplia gama de servicios de telecomunicaciones.

- El titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio a dicho signo. 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. La aplicación de este criterio obliga a concluir que el segundo solicitante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio elclaro.cl, toda vez que es titular de la marca “claro”.
- El Convenio de París establece que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas que corresponden a la expresión “claro”, 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.
- 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. 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”, así como nombres de dominio virtualmente idénticos al disputado.
- Otro elemento a considerar es que la expresión “claro” se utiliza efectivamente en Internet vinculada al segundo solicitante y a su empresa filial.

- Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., es la titular de un mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa.
- La asignación del dominio “elclaro.cl” al primer solicitante induciría a error, causando confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresión de los certificados de registro marcario singularizados en la presentación.
2. Impresión de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad de los nombres de dominio singularizados en la presentación.
3. Impresión del sitio Web www.clarochile.cl.
4. Impresión del sitio Web www.cioal.cl.
5. Impresión del sitio Web www.wikipedia.org.
6. Impresión de la página Web de El Mercurio http://diario.elmercurio.com/ en donde aparece una noticia titulada “Claro celebró la llegada de la portabilidad”.
7. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “Premium-essiac-tea-4less.cl”.
8. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “easyservice.cl”.
9. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “promain.cl”.
10. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”.
11. Copia de fallo arbitral recaído sobre los nombres de dominio “sisleyparis.cl” y “sisley-paris.cl”.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas las demandas de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del primer y segundo solicitante, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de las presentaciones al solicitante respectivo.

OCTAVO: Que, el primer solicitante evacuó el traslado conferido de conformidad a las bases del procedimiento de autos, el que consta a fojas 309, señalando en lo medular lo siguiente:

- La fama que invoca el segundo solicitante se circunscribe exclusivamente al rubro de la telefonía móvil, y en menor medida fija. El dominio en disputa, "elclaro.cl", corresponde a un diario electrónico local, en pleno funcionamiento y actualizado permanentemente, que contempla diversas secciones informativas enfocadas, principalmente, en la VI región; actividad que resulta ser del todo diversa a la desarrollada por el segundo solicitante.
- Los consumidores reconocen y asocian la expresión “claro” a los servicios de telefonía móvil, televisión por cable e internet que ofrece la empresa Claro en el mercado nacional, esa situación no le da la exclusividad en la explotación de la palabra "claro", la que debe ser protegida en el ámbito efectivo de su aplicación, vale decir, el de las telecomunicaciones, no correspondiendo ampliar dicha protección a actividades del todo distintas a la desarrollada en su giro.
- No podría generarse confusión alguna entre los usuarios que los induzca a creer erróneamente que a través del dominio "elclaro.cl" se ofrezca algún servicio relacionado a la empresa de telecomunicaciones, ya que la actividad es sustancialmente diversa a la desarrollada por la compañía. Además, sostener el argumento contrario implicaría establecer barreras a la actividad lícita de otros actores en el mercado que de ninguna manera perjudican la actividad de la compañía de telecomunicaciones, más bien, parece haber un interés ciego en contra de cualquier labor que se relacione con la palabra "claro".

- Una marca se caracteriza por ser un signo que distingue un producto frente al público, y si el producto es distinto, no podría considerarse que hay una identidad entre ambas, ni que implique riesgo de que los consumidores se vean inducidos a error o confusión alguna. Por el contrario, ambas marcas podrían convivir sin problemas en virtud de la Regla de la Especialidad, puesto que además de tratarse de rubros distintos, existe una fuerza distintiva suficiente que permite no generar dudas en el usurario acerca del origen de la actividad realizada, y que por tanto, no puede perjudicar la actividad de ninguna de las partes.
- "Claro" es una designación genérica y no circunscrita al ámbito de las telecomunicaciones, por lo que no corresponde el monopolio de dicha palabra, ni en dominio ni en su uso a Claro Comunicaciones, y que tengan un registro marcario al respecto, no implica que, con posición abusiva, la segunda solicitante sea dueña o titular de una expresión en cualquier contexto.
- La segunda solicitante señala que los usuarios de internet ingresan a los sitios mediante nombres que les son familiares, y que en tal contexto han inscrito una serie de dominios web que contienen expresiones que pueden ser asociadas a Claro Comunicaciones. Sin embargo, ninguno de esos dominios se encuentra en funcionamiento, y menos hay redireccionamiento a la página de oficial asociado a Claro, la compañía, con la excepción de "clarochile.cl" que corresponde a su página principal.
- Por lo demás, estos no son los únicos sitios web inscritos por Claro Chile; existen otros mencionados en el escrito antes presentado, y que a la fecha tampoco se encuentran en uso. A esto se suma una serie de inscripciones realizadas el día 19 de septiembre de 2013, es decir cinco días después de la audiencia de mediación, los que tampoco se encuentran en funcionamiento. Resulta dudoso que de adjudicárseles el dominio en disputa vaya a realizarse un uso efectivo de éste, a diferencia del legítimo uso que tiene en la actualidad. Lo anterior es relevante, dado que la contraria, mediante una gestión artificiosa procuró inscribir otros

dominios con la palabra "claro", lo que responde a una mala fe, o en el mejor de los casos, a un modo de entorpecer la actividad comercial legítima de esta parte.

- La segunda solicitante además hace referencia a lo resuelto en la sentencia recaída sobre el dominio de "Premium-essiac-tea-4less.cl", sin embargo, en el caso en particular, existe identidad en cuanto a los significados, dado que Essiac (segundo solicitante) corresponde a una infusión de distintas hierbas, por lo que el sentido del dominio en disputa alude claramente a un té Essiac más barato, induciendo a error al usuario. La situación de elclaro.cl es completamente distinta, puesto que el dominio en disputa no hace referencia alguna al servicio que presta la empresa telefónica; además, en la especie no existe identidad, ni fonética ni visual, entre el diario electrónico regional "elclaro.cl" y la marca de telecomunicaciones Claro Chile.
- El concepto de nombre de dominio implica la posibilidad de que el usuario de internet pueda identificar entre varias entidades, comerciales o no, dentro del espacio cibernético. No obstante, de lo anterior no se desprende una exigencia respecto a asignar los nombres de dominio atendiendo al criterio de la marca que distingue a una entidad, organización o empresa. En efecto, si dos marcas cuyo nombre sea similar pueden coexistir en el mercado, atendiendo a la diferencia entre los productos o servicios a los que apuntan, el criterio para asignar el dominio a un sujeto no puede reducirse a verificar sencillamente si existe o no un derecho marcario.
- Este mismo criterio se recoge en la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio "simpleyclaro.cl" dictada con fecha 21 de enero de 2013.
- Los criterios adoptados por la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN, señalan que deberá asignarse al segundo solicitante si el nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos. Como ya se ha señalado hay forma de inducir a error a los usuarios, haciéndolos creer que el diario electrónico regional "elclaro.cl" se

relacione de alguna manera con la marca que posee la empresa de telecomunicaciones.

- Como ya se ha indicado, el segundo solicitante no utiliza los múltiples dominios que tiene registrados, lo que muestra que no hay interés real de valerse de dichos dominios.
- Por el contrario, el interés en "elclaro.cl" se basa en el uso efectivo y de buena fe del dominio, ofreciendo un servicio de información de la actualidad de la zona sin confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión, criterios que son utilizados por la misma normativa para demostrar el derecho que se tiene sobre el dominio.
- Este mismo criterio es el seguido por OMPI y NIC-Chile en los artículos 20, 21 y 22 de su reglamento, al indicar que en la Ley de Propiedad Industrial respecto a las marcas que contengan elementos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados; como sería en el caso de adjudicar a la empresa de comunicaciones la titularidad del dominio web "elclaro.cl" sólo por el hecho de compartir una parte del nombre que los identifica, pero que en realidad difieren totalmente en su contenido, rubro, diseño y significado.
- No es cierto que el nombre de dominio del diario electrónico "elclaro.cl" haga referencia a la marca inscrita por la compañía o su signo, ya que tal nombre dice relación con el río de la zona y cuya denominación identifica el lugar donde el diario electrónico enfoca su trabajo. Así, a la distinción de las actividades que realiza la empresa de telefonía, debe sumarse el elemento geográfico y de identidad local que busca hacer referencia el dominio, permitiendo que consumidores distingan sin problemas entre ambos; además de la evidente diferencia que existe entre la imagen de uno y otro.

- El logo que distingue el diario electrónico no presenta similitud alguna con el logo de Claro Chile, difiriendo en cuanto a los colores y figuras utilizadas, que buscan hacer una referencia directa al caudal del río ya mencionado. Incluso, la diagramación de los contenidos, la disposición de nuestras secciones y el producto que ofrecemos, a saber, información y contenidos de interés para los habitantes de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, y de Rengo en especial, no tienen ninguna semejanza con lo ofrecido por clarochile.cl.
- Resulta erróneo considerar que los usuarios de internet asocien inmediatamente el dominio "elclaro.cl" con la información sobre productos y servicios ofrecidos por la compañía de telecomunicaciones Claro Chile, dado que a pesar de la fama o notoriedad que pueda tener la marca del segundo solicitante, ésta dice relación con el servicio de proveer telefonía móvil, fija, televisión e internet; y no ser un diario electrónico con información de las zonas aledañas al río Claro. De esta forma, no es posible que se produzca error o engaño, toda vez que existe una evidente distinción entre "clarochile.cl" y "elclaro.cl", permitiendo a cualquier usuario distinguir que no existe relación alguna con la empresa de telecomunicaciones.
- Existen investigaciones, mediales y de comportamiento de audiencias que buscan contenidos en internet, que han revelado que los sitios web cuentan con un tiempo máximo de cinco segundos de duración para captar la atención de los visitantes antes de que estos migren a otro sitio (Camus, Juan Carlos. (2009): Tienes 5 segundos. Santiago, http://www.tienesSsegundos.cl /). Si pensamos en el caso de quienes visitan el sitio web, de no ser lectores de "elclaro.cl", y que efectivamente estén en busca de otros productos, un usuario promedio abandonaría dentro de esos cinco segundos el sitio, al percatarse que no es lo que busca, especialmente considerando las evidentes diferencias gráficas, visuales y de contenido existente entre ambos sitios. Sin embargo, las estadísticas de Google Analytics revelan que los visitantes del diario electrónico "elclaro.cl" se quedan, en promedio, un tiempo de 4 minutos y 25 segundos en la web, muestra clara de que, visitan el sitio con

una evidente intención de leer los contenidos allí publicados y que no es una se trata de una visita fundada en error o confusión de los consumidores de Claro Chile ya que, de ser así, habrían abandonado de inmediato la página y habrían continuado con su navegación.

- Además, hay un porcentaje importante de visitantes que retornan al sitio (34.3%). Mientras que la cifra de visitantes nuevos (65.7%), no pueden ser atribuida arbitrariamente a visitas de usuarios que buscaban contenidos de telefonía ofrecidos por Claro Chile, tanto por el tiempo promedio de navegación en cada noticia (de 4 minutos y medio aproximadamente), como por el hecho de que en promedio, cada usuario visita 2,7 de nuestras secciones.
- No es efectivo que el diario electrónico "elclaro.cl" esté haciendo uso de la marca de la empresa de telecomunicaciones Claro Chile. Tampoco es efectivo que se esté realizando una explotación no autorizada de ella que derive en su dilución, ni un aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad.
- Se le está dando un uso legítimo y de buena fe al dominio, que en nada se relaciona con la marca de la segunda solicitante y que además es incapaz de generar confusión alguna.
- En el mismo sentido, tampoco puede considerarse un acto de competencia desleal puesto que no es capaz de crear confusión según los criterios que el Convenio de Paris utiliza en su artículo 10 bis.
- La protección a los registros marcarios se basa en que no haya un aprovechamiento desleal del signo utilizado e inscrito por otros, y tal como ya se ha señalado, el diario electrónico "elclaro.cl" de ninguna forma realiza esta clase de actos contrarios a la ética y a la buena fe.
- Limitar actividades que no contravienen ni merman de ninguna forma el derecho de la segunda solicitante, implicaría crear barreras arbitrarias a emprendimientos que de forma legítima se esfuerzan en contribuir al desarrollo.

El primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "simpleyclaro.cl", de fecha 21 de enero de 2013.
2. Libro de Camus, Juan Carlos (2009): Tienes 5 segundos (Santiago, http://www.tienes5segundos.cl).

NOVENO: Que, el segundo solicitante evacuó el traslado conferido de conformidad a las bases del procedimiento de autos, el que consta a fojas 542, señalando en lo medular lo siguiente:

- El vínculo y mejor derecho que asiste al segundo solicitante respecto del nombre de dominio elclaro.cl, se encuentra ampliamente acreditado en este procedimiento. Es titular de derechos marcarios para la expresión “claro”, gozando este signo de fama, reconocimiento y gran prestigio entre el público usuario y consumidor, tanto en Internet como en el mercado real.
- El segundo solicitante tiene un interés real, concreto y legítimo respecto de este nombre de dominio que sin lugar a dudas configura su mejor derecho respecto del mismo, atendido a que el nombre de dominio se funda en base a una expresión que es idéntica a las marcas comerciales, las que han sido consideradas notorias y famosas en nuestro país, sin que se haya incluido ningún elemento diferenciador suficiente.
- El nombre de dominio en disputa no tiene identidad ni individualidad propia por lo que en manos de un tercero provocará una seria confusión en el público usuario y consumidor.
- La titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio, es un criterio que debiere considerarse a la hora de determinar a cuál de las partes en un procedimiento de asignación de dominio asiste un mejor derecho sobre el mismo.

DÉCIMO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.elclaro.cl.

CONSIDERANDO:

UNDÉCIMO: Que, atendido a que los documentos acompañados por los solicitantes no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DUODÉCIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de las presentaciones efectuadas y de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que ambos solicitantes han actuado de buena fe y motivados por un interés legítimo.

DÉCIMO TERCERO: Que, siendo efectivo que RENATO ARTURO WASTAVINO POBLETE es el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “first come, first served” es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO CUARTO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado, a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca “claro” y otras marcas que se conforman por dicha expresión. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su

interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de sus signos distintivos y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO QUINTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO SEXTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- “elclaro”: el primer resultado, obviando los anuncios, corresponde al diario electrónico ElClaro.cl. Los siguientes tres resultados que aparecen son de distintas páginas de facebook, y los últimos tres no se pudo determinar en forma precisa a qué hacen referencia.

b.- “renato arturo wastavino poblete”, el nombre del primer solicitante: dentro de los primeros diez resultados encontramos el directorio de empresas y dominios y otros sitios web que contiene información de la que no se puede inferir que se trate efectivamente del primer solicitante.

Por último, revisado el dominio www.elclaro.cl, este árbitro comprobó que el primer solicitante se encuentra haciendo un uso real y efectivo del nombre de dominio al disponer de un sitio web en el que da cuenta de sus actividades, relativas a un diario electrónico.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, asignar el nombre de dominio “elclaro.cl” al segundo solicitante con la sola finalidad de proteger sus signos distintivos, que se conforma por la expresión “claro” o se basan en la misma, el que protege distintos productos y servicios relativos a las telecomunicaciones, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de dilución marcaria o confusión, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada del vocablo “claro”, lo que no resulta prudente considerando que en el mercado pueden coexistir, como ocurre efectivamente, distintos agentes que ostenten la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporen la expresión “claro”. A mayor abundamiento, si cada uno de ellos efectúa su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real y lícita dentro de sus respectivos rubros, que se diferencia ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve el otro solicitante, ambos debieran tener derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, siendo la actividad que se encuentra desarrollando el primer solicitante diversa y amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima real.

DÉCIMO OCTAVO: Que, además, siendo el interés que alienta al primer solicitante el obtener un signo distintivo con el cual identificar en la web la actividad que desempeña en el rubro de la prensa electrónica, este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el fin que persigue con su solicitud el segundo solicitante, atendida las consideraciones precedentes, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés de por su contraparte.

DÉCIMO NOVENO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del segundo solicitante el hecho que el primero de ellos detente el nombre de dominio en cuestión, ya que sus rubros difieren ostensiblemente como se ha razonado. Así las cosas, la recta razón y prudencia se inclinan a otorgar

protección jurídica a la solicitud del primer solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"elclaro.cl"** al primer solicitante, **RENATO ARTURO WASTAVINO POBLETE.**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2013.12.26 16:10:13 -03'00'

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y María Angélica Aguilar Larrain.