Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio webclaro.cl

Santiago, 4 de enero de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº OF11510 de fecha 14 de octubre de 2009 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "webclaro.cl";

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Claudio Gonzalo Carrasco Lobos, con domicilio en calle Visones,Temuco, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 10 de julio de 2009 a las 22:39:33 GMT y en representación de Administradora de Marcas R.D.S. de R.L. de C.V. (Soc. de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada), representada por Rafael Pastor, con domicilio en Miraflores 130, Piso 25, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 17 de julio de 2009, a las 21:10:38 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 14 de octubre de 2009, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio webclaro.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 21 de octubre de 2009 a las 12:50 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 14 de octubre de 2009 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por correo certificado de fecha 16 de octubre de 2009, según consta de los comprobantes de fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el día 21 de octubre de 2009 tuvo lugar el comparendo decretado a fojas 6, con la asistencia de doña Enrique Weisselberger Brilovich, por la segunda solicitante, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 25 de autos.

SEXTO: Que con fecha 21 de octubre de 2009 se notificó a las partes lo obrado en la audiencia de fojas 25, según consta del estampado de fojas 27.

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 27 de octubre de 2009, rolante a fojas 29, la parte de Administradora de marcas RD,S de RL de C.V. dedujo demanda de mejor derecho, manifestando lo siguiente: Que la parte es una subsidiaria indirecta de la empresa Mexicana AMERICA MOVIL, SA de CV., quien es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones para celulares en México, y otorga servicios en otros países, como Guatemala, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y España. Que por resolución del 16 de octubre de 2003, emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia de México, correspondiente al expediente CNT-81-2003, se autorizó la fusión entre DIPSA MARCAS, SA DE CV y la parte ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE CV (en su calidad de fusionante), confirmando que la parte es una compañía subsidiaria de compañía internacional AMERICA MOVIL, SA de CV. Que Por otro lado, cabe mencionar que dicha empresa subsidiaria es controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, quien posee el dominio sobre la empresa Telmex y su filial América Móvil, que cuentan con 52,2 millones de suscriptores en los países detallados, manteniendo hoy una supremacía en la industria de la telefonía inalámbrica. Que el grupo América Móvil, y por ende, sus subsidiarias (entre la que se encuentra la parte) además de ser líderes en el mercado mexicano en el área de la telefonía celular, constituyen un holding pionero en la incorporación de este servicio y de otros tales como telefonía fija e Internet inalámbrica, poseyendo hoy 157,3 millones de clientes. Que con este antecedente es que la empresa, 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 Chile. Que es así como concretó su finalidad mediante la compra de la compañía chilena Smartcom, perteneciente al grupo Endesa, por 472 millones de dólares, adjudicándose de esta manera un mercado de 1,7 millones de abonados al servicio 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. Que en su misión de expansión, América Móvil (y por ende la parte), que opera desde Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina, ha ingresado también a distintos mercados como son, entre otros, Brasil, Argentina y Perú. Que en Brasil, el grupo económico del cual es parte la parte, adquirió la primera operadora de larga distancia Embratel, con una inversión que le significó US $400 millones, sumando 11,6

millones de nuevos suscriptores. Que la compañía mexicana también se incorporó en el mercado argentino, lo que implicó un nuevo incremento de su base de suscriptores celular, como asimismo en el mercado peruano. Que el hecho más relevante respecto a lo que señala, es que el grupo América Móvil ha creado la marca Claro, con el objeto de ingresar gradualmente bajo una sola bandera al mercado latinoamericano. Que en la actualidad ya se encuentra utilizando dicho marca comercial en Chile, Brasil, Perú, Honduras, Guatemala, y El Salvador, y pretende continuar expandiendo su cobertura. Que es a consecuencia de este contexto de dinamismo comercial, impulsado por el grupo económico del cual es parte, que el término Claro ha cobrado gran fama y notoriedad a nivel latinoamericano. Que, en vista de lo expuesto y la enorme cantidad de recursos económicos que ha invertido la parte 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 parte. Que actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de numerosas solicitudes y registros marcarios en Chile que incluyen el término Claro, así como de nombres de dominio, que detalla en su libelo. Que tanto los registros marcarios como los nombres de dominio individualizados forman parte de una altamente renombrada familia de productos o servicios relacionados, que debe ser protegida con mayor celo, puesto que cualquier usuario de la red de Internet puede caer preso de errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa. Que existe una notoria similitud entre el nombre de dominio y sus marcas comerciales, que impide su coexistencia pacífica. Invoca los criterios de titularidad de marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, que recoge la UDRP desarrollada por ICANN; de fama y notoriedad del signo pedido, los artículos 584 del Código Civil, 19 N° 25 inciso 2° de la Constitución Política del Estado, la ley 19.039, de propiedad industrial, cita jurisprudencia, argumenta la inaplicabilidad en la especie del principio doctinal “first come, fisrst served”; arguye un atentado a la competencia leal y mala fe, que se demuestra, entre otros, por el hecho de que el demandado ha solicitado también el nombre de dominio claroweb.cl; denuncia riesgo de dilución marcaria o de imagen comercial; invoca el criterio

de mejor derecho, buena fe o justo motivo, en mérito de todo lo cual solicita sea acogida su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 2 de noviembre de 2009, rolante a fojas 139, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 6 de noviembre de 2009, la que rola a fojas 140 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "webclaro", y 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente y/o realizarán en el futuro, de la expresión "webclaro".

DECIMO: Que, durante el curso del juicio, las partes rindieron las siguientes pruebas.

La parte de En representación de Administradora de Marcas R.D.S. de R.L. de C.V. (Soc. de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada) la documental consistente en: 1) sentencias arbitrales para los dominios scotianhomes.cl, claroonline, puntoclaro.cl, clarodigital.cl, acclaro.cl y tiempoclaro.cl (fs. 59 a 123); 2) impreso de página web de Nic Chile para los dominios guiaclaro.cl y claroguia.cl (fs. 124 y 125); 3)) impreso de página web www.clarochile.cl (fs. 126); 4) copia de sentencia abitral dictada en juicio por dominio clarodigital.cl (fs. 127 a 132), 5) impresos de página web del Departamento de Propiedad Industrial (fs. 133 a 138).

La parte de Claudio Gonzalo Carrasco Lobos no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 1° de diciembre de 2009, rolante a fojas 141, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que la primera solicitante, la parte de Claudio Gonzalo Carrasco Lobos, justificó tal calidad, lo cual la ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en

contrario.

CUARTO: Que la oponente, la parte de En representación de Administradora de Marcas R.D.S. de R.L. de C.V. (Soc. de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada), demostró con la documental de fojas 133 a 138 ser la titular de la marca "Claro" desde el día 17 de agosto de 2005 (fs. 133), la cual goza de fama y notoriedad en el mercado nacional para el rubro de telecomunicaciones, merced a la intensa publicidad que ha desarrollado para posicionar sus servicios y productos, la que se demuestra, entre otros, con el documento de fojas 126, y a la tenaz defensa de la expresión "Claro", que se demuestra con las numerosas sentencias acompañadas y referenciadas en el resultando décimo de la parte expositiva.

QUINTO: Que sólo la oponente, la parte de En representación de Administradora de Marcas R.D.S. de R.L. de C.V. (Soc. de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada), concurrió a acreditar los dos puntos de prueba del auto de fojas 140, y los restantes antecedentes rolantes en autos no permiten deducir un interés del demandado más allá de su calidad de primer solicitante del dominio. Que si a ello se agrega que la pueba acompañada demuestra efectivos derechos de propiedad industrial a su favor sobre la expresión "Claro", y que la expresión que la antecede, "web", no denota sino la posición de la misma en la red internet, no puede sino acogerse la demanda, lo que tendrá lugar en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de En representación de Administradora de Marcas R.D.S. de R.L. de C.V. (Soc. de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada) en contra de Claudio Gonzalo Carrasco Lobos, y se asigna el nombre de dominio webclaro.cl a favor de En representación de Administradora de Marcas R.D.S. de R.L. de C.V. (Soc. de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada), con costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.