Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **www-clarochile.cl**
Oficio Nº 17953

VISTOS:

1. Que con fecha 22 de noviembre de 2012, don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA solicita la inscripción del nombre de dominio **www-clarochile.cl**. Posteriormente, con fecha 21 de diciembre de 2012, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., representada en calidad de contacto administrativo por don FRANCISCO OJEDA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **www-clarochile.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio Nº 17953 de fecha 14 de mayo de 2013, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 17 de mayo de 2013, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 29 de mayo de 2013, a las 10:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 29 de mayo de 2013, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don CRISTÓBAL MATÍAS LEMA ABARCA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste a la audiencia el Primer Solicitante, por lo que se fijan las normas de procedimiento y se notifican a las partes por correo electrónico.

5. Que con fecha 31 de mayo de 2013, el Segundo Solicitante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 6 de septiembre de 2013.

6. Que con fecha 5 de junio de 2013, doña MARÍA LUISA VALDES STEEVES, en representación del Segundo Solicitante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., presenta demanda de mejor derecho, argumentando que es una reconocida empresa mexicana de AMERICA MOVIL, dedicada al registro y protección de las marcas comerciales de esta última. Es titular de las marcas de la compañía de telecomunicaciones “CLARO”, también de propiedad de AMERICA MOVIL, que con presencia en 18 países de Latinoamérica, se ha posicionado como la empresa más importante de su rubro en el continente. Esta compañía nace en el año 2000 y, desde sus inicios, mostró protagonismo en el rubro de las telecomunicaciones, específicamente en lo que respecta a telefonía fija y telefonía celular, consolidándose en el mercado mexicano, para ya en el año 2003 comenzar una fuerte expansión hacia el resto del continente.

   El Segundo Solicitante añade que ya el año 2004 se transforma en una de las empresas

más importantes de Centro y Sudamérica, principalmente gracias a sus filiales TRACFONE WIRELESS en Estados Unidos, COMCEL en Colombia y CLARO en el resto de Latinoamérica y el Caribe, situándose como una empresa de amplio reconocimiento e identificación con los productos y servicios asociados a la telefonía móvil. CLARO 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 que ven en esta empresa a una compañía de confiabilidad y calidad garantizada.

El Segundo Solicitante reitera que controla y administra las marcas comerciales de la empresa mexicana de telecomunicaciones AMERICA MOVIL. Entre ellas se encuentran las marcas que distinguen los servicios de su filial más importante en Latinoamérica, cuya presencia se extiende a 13 países entre América del Sur y el Caribe, con alrededor de 80 millones de usuarios. CLARO comienza sus operaciones en nuestro país en el año 2006, tras la compra, por parte de AMERICA MOVIL a ENDESA, de la licencia de telefonía móvil CHILESAT PCS. A partir de ese momento, la empresa pasa a ser reconocida a través de la marca **"CLARO"**, tal como lo hacía desde hace algunos años en el resto de Latinoamérica y el Caribe. Desde entonces, **"CLARO"** ha tenido penetración en el mercado nacional, aumentando su clientela en más de un millón de usuarios en menos de 3 años, a través de un importante crecimiento en la red de cobertura de sus señales de cable y telefonía móvil, así como de la implementación de cobertura 3G a nivel nacional y la instalación de 1700 antenas dentro del territorio nacional, producto de una inversión de más de $US 500 millones de dólares.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. hace presente que su innovadora campaña publicitaria le ha permitido consolidar la marca **"CLARO"** en todo el territorio nacional en un corto periodo. Desde su aparición en el mercado en el año 2006, han existido numerosos spots promocionales a través de radio, televisión, revistas y carteles publicitarios que han logrado convertir esta marca en un signo de reconocimiento nacional, que goza de fama y notoriedad y con gran poder de recordación entre los usuarios y la población en general. Agrega que frases como "*si hablas CLARO, CLARO que tienes más*" han quedado en la retina de gran parte de la población, quienes reconocen y asocian dicha expresión a los servicios de telefonía móvil, televisión por cable e Internet que ofrece el Segundo Solicitante en el mercado nacional.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), a saber:

- Registro Nº 774.944, **"CLARO"**, mixta, para distinguir productos, en clase 16.

- Registro Nº 731.212, **"CLARO"**, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.

- Registro Nº 746.072, **"CLARO"**, denominativa, para distinguir productos, en clase 9.

- Registro Nº 746.073, **“CLARO”**, mixta, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 772.713, **“CLARO”**, mixta, para distinguir servicios, en clase 35.
- Registro Nº 765.042, **“CLARO”**, mixta, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 765.043, **“CLARO”**, mixta, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 765.044, **“CLARO”**, mixta, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 765.045, **“CLARO”**, mixta, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 770.677, **“CLARO”**, mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 765.046, **“CLARO”**, mixta, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 770.678, **“CLARO”**, mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 765.047, **“CLARO”**, mixta, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 770.679, **“CLARO”**, mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 770.680, **“CLARO”**, mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 770.682, **“CLARO”**, mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 770.705, **“CLARO”**, mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 760.763, **“CLARO”**, mixta, para distinguir productos, en clase 25.
- Registro Nº 760.764, **“CLARO”**, mixta, para distinguir servicios, en clase 41.
- Registro Nº 834.804, **“CLARO”**, mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 834.806, **“CLARO”**, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
- Registro Nº 765.050, **“CLARO EMPRESAS”**, denominativa, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 776.073, **“CLARO CARRIER”**, denominativa, para distinguir productos, en clase 9.
- Registro Nº 765.061, **“CLARO CHIP”**, denominativa, para distinguir productos, en clase 9.

- Registro Nº 773.289, “**CLARO DATUM”**, denominativa, para distinguir servicios, en clase 9.

- Registro Nº 773.283, “**CLARO FACIL Y RAPIDO”**, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.

- Registro Nº 861.329, “**CLARO IDEAS”**, denominativa, para distinguir productos, en clase 9.

- Registro Nº 792.944, “**CLARO IDEAS MUSIC STORE”**, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.

- Registro Nº 792.941, “**CLARO IMS”**, mixta, para distinguir productos, en clase 9.

- Registro Nº 832.999, “**CLARO MOVIL TV”**, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.

- Registro Nº 746.077, “**CLARO ON-LINE”**, denominativa, para distinguir productos en clase 9.

- Registro Nº 834.764, “**CLARO PCS”**, denominativa, para distinguir servicios en clase 38.

- Registro Nº 765.066, “**CLARO PUNTOS”**, denominativa, para distinguir productos en clase 9.

- Registro Nº 776.071, “**CLARO QUE PUEDE MAS”**, denominativa, para distinguir productos en clase 16.

- Registro Nº 776.072, “**CLARO QUE PUEDE MAS”**, denominativa, para distinguir servicios en clase 38.

- Registro Nº 765.064, “**CLARO QUE TIENE MAS”**, denominativa, para distinguir productos en clase 9.

- Registro Nº 773.288, “**CLARO QUE TIENE MAS”**, denominativa, para distinguir servicios en clase 38.

- Registro Nº 837.389, “**CLARO SIGA-ME**”, mixta, para distinguir servicios en clase 38.

- Registro Nº 819.124, “**CLARO TV**”, denominativa, para distinguir productos en clase 9.

- Registro Nº 819.121, "**CLARO TV AVANZADO**", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.

- Registro Nº 819.122, "**CLARO TV BASICO**", denominativa, para distinguir productos en clase 9.

- Registro Nº 746.075, "**CLARO WAP**", mixta, para distinguir productos en clase 9.

- Registro Nº 792.917, "**CLARO Y RAPIDO**", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.

- Registro Nº 874.533, "**ICLARO**", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.

- Registro Nº 861.330, **"IDEAS CLARO**", denominativa, para distinguir productos en clase 9.

- Registro Nº 861.326, "**IDEAS CLARO DIRECTO**", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.

- Registro Nº 860.843, **"INTERNET CLARO3G"**, mixta, para distinguir servicios en clase 38.

- Registro Nº 773.184, **"MI PRIMER CLARO"**, denominativa, para distinguir servicios en clase 38.

El Segundo Solicitante sostiene que los registros individualizados son una poderosa muestra de su mejor derecho sobre el nombre de dominio **www-clarochile.cl** en disputa, toda vez que éste contiene íntegramente su marca y es virtualmente idéntico a dominios por ella ya registrados ante NIC Chile.

En relación con el carácter genérico de expresiones que forman parte de nombres de dominio, el Segundo Solicitante cree importante señalar que la jurisprudencia expresamente ha reconocido que la expresión "CHILE" no aporta distintividad en un nombre de dominio .CL, toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo de Chile. A modo de ejemplo, en el fallo recaído en el juicio por el nombre de dominio **pathfinder-chile.cl** se sostuvo lo siguiente: "*cabe destacar que la demandante es titular del nombre del dominio PATHFINDER.CL, idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa pero sin la expresión "CHILE", expresión que en caso alguno podría estimarse que es un elemento diferenciador suficiente y adecuado en relación con sus marcas, razón social y nombres de dominio, y ello debido a que la extensión .CL es el topónimo de CHILE en Internet*".
ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. señala que en el presente caso, la situación es análoga, puesto que es titular de registros de marca para la expresión **"CLARO"** en Chile, y el nombre de su empresa corresponde precisamente a dicha

expresión y además es titular del nombre de dominio **clarochile.cl**, según se indicará más adelante. Agrega que conforme a los documentos que acompaña, acredita que sus actividades se reconocen y distinguen en el mercado con la expresión “CLARO”

El Segundo Solicitante señala que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, estima que un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio **www-clarochile.cl** con una página Web relativa a los servicios de telefonía móvil, televisión por cable e Internet que se distinguen bajo la expresión **“CLARO”** y que son ofrecidos precisamente por CLARO en Chile, tanto para personas como para empresas. Por otro lado, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. reitera que ya es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico al disputado, a saber, **clarochile.cl**. Además, el Segundo Solicitante es titular de una familia de nombres de dominio que se estructuran sobre la base de la expresión “CLARO”, entre otros:

- **claro-chile.cl**
- **chileclaro.cl**
- **claromobile.cl**
- **claromovil.cl**
- **claromoviles.cl**
- **claromovileschile.cl**
- **clarocomunicaciones.cl**
- **clarodatum.cl**
- **clarodigital.cl**
- **claroempresas.cl**
- **claroenlinea.cl**
- **claroideas.cl**
- **claromundo.cl**
- **claropcs.cl**
- **claroteconecta.cl**
- **clarotelefoniamovil.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**
- **recargaclaro.cl**

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. indica que el Primer Solicitante se limitó a agregar la expresión “WWW-” a su nombre de dominio, adición que no permite distinguir el dominio solicitado de las marcas, nombres de dominio y nombre comercial de su propiedad. Por el contrario, dicha incorporación sólo aumenta el riesgo de confusión entre los usuarios, al punto que deja en evidencia una intención positiva de causar engaño. A este respecto, dice que resulta esencial considerar que la “WWW”, corresponde a la abreviación de “*WORLD WIDE WEB*” (Red Global Internet), por lo que considera que su incorporación en el nombre de dominio de autos evidencia la intención de don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA de atraer usuarios por medio de un signo que es notoriamente asociado al Segundo Solicitante en nuestro país y por el cual es ampliamente reconocido.

Añade el Segundo Solicitante que cualquier usuario que desee ingresar a su sitio web **www.clarochile.cl** y que por error cambie el punto intermedio por un guion (**www-clarochile**), terminará ingresando en una página Web de un tercero que en nada se relaciona con CLARO. Esta conducta, que se ha denominado internacionalmente *typosquatting*, se refiere a la probabilidad de que un usuario teclee erróneamente una dirección Web y le abra una página diferente a la que originalmente pensaba visitar. Conforme a la documentación que acompaña, el “*typosquatter*” (ocupante del error tipográfico) solicita una dirección Web muy parecida a importantes marcas o nombres fáciles de asociar a una empresa. Argumenta el Segundo Solicitante que esto lo hace con el objeto de atrapar tráfico y vender ese espacio publicitario a compañías de la competencia de la primera o para usarlo aprovechándose del error de los usuarios. El “*Typosquatting*”, agrega, se puede dar en una página de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. a través de su sitio **www.clarochile.cl**: si una persona escribe la citada dirección pero por error digita nuevamente “WWW-” en el nombre de dominio, lo normal sería que el navegador le marcará un error. Pero es aquí donde entra el “*typosquatter*”; quien solicita el registro de la dirección www.www-clarochile.cl de manera que los usuarios que tecleen mal la dirección, abrirán una página con publicidad o los contenidos que el *typosquatter* quiera mostrar, aprovechándose del error.

Existen varios casos de controversia y demanda por “*Typosquatting*”. Uno de los más citados en la Web es el del sitio del Opus Dei. La organización religiosa demandó a una compañía con sede en España, el uso ilegítimo del dominio **0pusdei.com**. El “*Typosquatting*” se observa al notar como se cambió la letra O por un 0 (cero). El caso llegó a manos de la OMPI, la cual falló a favor de la institución, fundada entre otras cosas en que “*existe semejanza entre las marcas registradas por el Opus Dei y el dominio en litigio --"susceptible de producir confusión"--, puesto que incluso el demandado reconoció haber recurrido a un error tipográfico deliberado (práctica que se conoce como 'typosquatting') para lograr la identidad de la dirección con las denominaciones protegidas por la Prelatura*”.

Como se observó, don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA procedió a solicitar como nombre de dominio el signo **“CLARO”** del Segundo Solicitante, agregando una abreviación de uso obligatorio en la red (WWW), que no permite otorgarle distintividad o

diferenciación alguna al dominio solicitado, respecto de las marcas y nombres de dominio ya registrados por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., por lo que éste sostiene que el nombre de dominio solicitado no involucra mérito creativo alguno ni puede ser considerado bajo ningún punto de vista como una creación distinta de las marcas de su propiedad, precisamente porque no lo es. Reitera que con la incorporación de las siglas "WWW-", sólo se aumenta el riesgo de confusión y se agrava la conducta del solicitante, pues cualquier usuario de Internet enfrentado a **www-clarochile.cl**, obviamente creerá que se trata de un sitio web correspondiente a la reconocida empresa CLARO en Chile.

El Segundo Solicitante indica que le resulta evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., toda vez que su elemento distintivo y funcional es idéntico al signo con el cual se identifican los reconocidos servicios de CLARO, a sus marcas comerciales, además de ser virtualmente idéntico a un nombre de dominio ya registrado por él.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. estima que el Primer Solicitante se limitó a tomar para el dominio materia de autos la expresión con la cual se distingue su empresa filial y sus servicios en el mercado, agregando únicamente la palabra "CHILE", lo que no puede ser considerado bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Señala el Segundo Solicitante que la inclusión de la expresión "CHILE" al dominio disputado lejos de otorgar distintividad al mismo, cataliza el riesgo de confusión, debido a que ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. es titular de una familia de marcas y dominios en los que se asocia la expresión CLARO que la distingue en el mercado nacional. Por lo tanto, su inclusión en el nombre de dominio en disputa no constituye un elemento diferenciador suficiente sino que, por el contrario, parece una simple extensión de la familia de marcas y dominios CLARO, empresa que justamente ofrece y difunde sus reconocidos servicios de telecomunicaciones en Chile.

Para reforzar lo anterior, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. dice que basta efectuar la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores:

- **CLARO** (Marca del Segundo Solicitante)
- **www-clarochile.cl** (Nombre de dominio en disputa)
- **www.clarochile.cl** (Nombre de dominio del Segundo Solicitante)

El Segundo Solicitante reitera que don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA remplazó el . (punto) por un guion que, para efectos de separación, se debe digitar entre las sigla "WWW" y "CLAROCHILE", lo que lógicamente tiene por objeto beneficiarse de los errores que cometan los usuarios de Internet cuando intentan acceder a al sitio Web de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. (*Typosquatting*). Añade que esta conducta no es nueva en nuestro sistema de asignación de nombres de dominio, puesto que en la base de datos de NIC Chile es posible observar casos como el de **wwwparis.cl**, **wwwpresto.cl**, **wwwyoutube.cl** y **wwwfacebook.cl**, todos los cuales han sido asignados a sus legítimos dueños.

En este orden de ideas, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. manifiesta que resulta pertinente hacer presente lo resuelto en la sentencia recaída en juicio arbitral por el nombre de dominio **wwwparis.cl**, de fecha 9 de julio de 2007. En dicho fallo se estableció que la inclusión de la expresión WWW, a otra con la cual se identifica una de las partes en el mercado e Internet, (como lo es "CLARO"), no aporta distintividad suficiente de modo que pueda diferenciarse de aquella parte que se identifica y asocia con el término de que se trate sino que, por el contrario, agrava el riesgo de confusión en los usuarios, al señalar:

> *"…En efecto, el agregado <<www>>, lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca PARIS, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión. En este sentido, nadie puede desconocer que el signo <<www>> corresponde a la sigla para "World Wide Web" (telaraña mundial), expresión con la cual se designa a la red Internet. De esta manera, al agregar a la marca PARIS la referida sigla www, lo que se hace en definitiva es reforzar la necesaria asociación que cualquier usuario de la Red en nuestro medio hará entre dicho nombre de dominio y la marca del segundo solicitante".*

Este fue un criterio determinante para asignar el nombre de dominio al Segundo Solicitante.

Sumado a lo anterior, el Segundo Solicitante expone que debe considerarse que él efectivamente promueve y publicita sus servicios en el mercado real y en su sitio Web **www.clarochile.cl** (para Chile), por lo que resulta de toda lógica que el público se represente que el nombre de dominio en disputa pertenece o está relacionado con un sitio que desarrolla ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. en Internet para ofrecer sus servicios de telefonía móvil.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. cree que es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que *"Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros"*. Asimismo, hace presente que en la sentencia recaída en el juicio por el nombre de dominio **promain.cl**, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."*

El Segundo Solicitante dice que la marca **"CLARO**" corresponde a una marca famosa y notoria a nivel nacional e internacional, que acarrea una serie de consecuencias, según lo estableció la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio **easyservice.cl** dictada con fecha 2 de junio de 2010, la cual señala en su octavo considerando; "*Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no*

puede si no saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos."

El Segundo Solicitante estima que cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducirá que se trata de un sitio Web con información sobre los múltiples productos y servicios de telecomunicaciones ofrecidos por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. asociándolo en forma inmediata a la CLARO CHILE. Hace presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al Primer Solicitante no se estaría cumpliendo. Por consiguiente, dice que correspondería rechazar la solicitud del Primer Solicitante respecto del nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es utilizada por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. en Internet, que es reconocida por el público consumidor, así como por los usuarios de Internet, todo lo cual llevaría a una inevitable confusión de los mismos. El Segundo Solicitante afirma que la buena fe es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro ordenamiento jurídico, además de ser uno de los principios aplicables a la resolución de conflictos de nombres de dominio, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de la presente disputa.

El Segundo Solicitante dice que su empresa filial se identifica en el mercado nacional con la expresión CLARO, y una de sus principales actividades corresponde precisamente a la prestación de servicios de telefonía móvil. Dichos servicios en nada tienen que ver con el Primer Solicitante. Estima que la falta de un interés legítimo de don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA queda de manifiesto por el sólo hecho de haber solicitado el registro de este nombre de dominio, el que, reitera, no posee merito creativo alguno. Considera que el Primer Solicitante pretende registrar como nombre de dominio la marca comercial de una de las más reconocidas empresas del rubro de telecomunicaciones, para fomentar un negocio y servicio propio, que en nada se relaciona o vincula con ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. dice que el Primer Solicitante, al tiempo de solicitar **www-clarochile.cl**, también solicitó una serie de otros nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión "WWW", más un signo distintivo que corresponde a una marca registrada famosa y notoria dentro del mercado nacional, como **www13.cl**, **ww13.cl** o **www-bci.cl**, dando cuenta de que no se trata de un hecho aislado, sino una conducta recurrente de don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA. Considera que esta conducta demuestra en forma clara y fehaciente la mala fe con que ha actuado el Primer Solicitante en estos autos, pues es evidente que ha buscado aprovecharse de la fama y notoriedad de una marca mundialmente reconocida y con la cual no posee vinculo ni relación alguna.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. indica que a la luz de los hechos, la mala fe en que incurre el Primer Solicitante al inscribir el nombre de dominio

www-clarochile.cl, resulta evidente, sin perjuicio de que se encuentra además, debidamente documentada. Así las cosas, le parece claro que de asignarse el dominio al Primer Solicitante, éste podrá seguir aprovechándose del error de los usuarios de Internet, que ingresaran al dominio de autos, creyendo lógica y razonablemente que contiene información relativa a los servicios del Segundo Solicitante, cuando en los hechos esto no es así. Atendido lo anterior, la manifiesta mala fe del Segundo Solicitante y los antecedentes existentes, solicita expresamente que se condene en costas a don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA.

Señala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red**,** para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **"SAVORY", "APPLE"** o **"PANASONIC"** efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que debe tenerse presente el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. El Segundo Solicitante señala que en el derecho comparado y, por cierto, en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Finalmente, se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose así la marca.

Conforme a lo señalado, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. señala que los 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. En este sentido, indica que cuenta con marcas comerciales registradas ante el INAPI para la denominación **"CLARO"**, las cuales fueron debidamente detalladas anteriormente. Por lo tanto, y según lo señalado, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para él, toda vez que constituye una herramienta de gran utilidad para publicitar sus productos y servicios ofrecidos en nuestro

país y el resto de América, y proteger sus signos distintivos de terceros que pretenden aprovecharse de los mismos.

Por otro lado, señala la Segunda Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*." Agrega ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "*idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*." Al respecto, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. considera que en el caso particular de autos, el elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en conflicto es idéntico a sus marcas comerciales que corresponden precisamente a la expresión **"CLARO"**, sin agregar ningún elemento diferenciador suficiente y adecuado, lo que en definitiva no permite desvincular su marca con dicho dominio sino que, por el contrario, aumenta el grado de confusión.

El Segundo Solicitante indica que en síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente aceptado y, por lo tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y que se debe tener presente que es titular de una familia de registros marcarios vigentes idénticos al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio disputado.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. hace ver que otro criterio aplicable al caso de autos es el legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, pues tiene un interés legítimo, real y efectivo que consta por los grandes recursos invertidos, que le han permitido un posicionamiento de su familia de marcas para la prestigiosa marca **"CLARO"**, a través de publicaciones en diversos medios como periódicos, radio y televisión, además de grandes campañas publicitarias a nivel nacional. De esta forma, indica que queda fehacientemente acreditado en estos autos que la solicitud competitiva del Segundo Solicitante obedece a su interés legítimo de identificar y distinguir correctamente sus productos y servicios a través de Internet, e impedir la dilución de la marca y la confusión de los consumidores. En este sentido, y como es sabido, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. ha participado activamente desde hace ya varios años en el negocio de las telecomunicaciones y otros servicios relacionados con este rubro como la televisión por cable e Internet, siendo ampliamente reconocida precisamente por el signo **"CLARO"**.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. hace mención también al criterio de creación intelectual del signo, indicando que le 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, 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. En efecto, el signo **"CLARO"** identifica y distingue la reconocida compañía del Segundo Solicitante, así como sus productos y servicios en Chile, entre los que se encuentra una amplia gama de servicios de telecomunicaciones relacionados con la telefonía móvil.

Añade el Segundo Solicitante que es aplicable, además, el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Evidentemente, la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **www-clarochile.cl**, toda vez que la expresión **"CLARO"** es marca comercial registrada de su propiedad, que goza de fama y notoriedad en el mercado y así es reconocida por los usuarios y consumidores. Este criterio evidentemente no sólo debe aplicarse a las marcas comerciales, sino que también a las expresiones que se solicitan como nombres de dominio. En el caso de autos, la situación es más evidente si consideramos que, como ya señaló, el Segundo Solicitante utiliza efectiva y profusamente la expresión "**CLARO**" en el mercado. Concluye señalando que corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio **www-clarochile.cl** al Segundo Solicitante.

Por otro lado, el Segundo Solicitante considera aplicable el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial,

cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*." El Segundo Solicitante señala que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca comercial "**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.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. señala que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarán dicho nombre a ella, o deducirán lógicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en un error y causando confusión. Además, el Segundo Solicitante cita, a su vez, el artículo 10 *bis* del Convenio de París, sobre competencia desleal, que prescribe lo siguiente:

1) *"Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*

2) *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

3) *"En particular deberán prohibirse:*

   a) "*Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

   b) *"Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

   c) *"Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos*."

Por lo señalado precedentemente, el Segundo Solicitante estima evidente la confusión

que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con él, en especial considerando que la expresión "**CLARO**" se asocia directamente con ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., al constituir el elemento distintivo de las marcas de su propiedad. En síntesis, parece completamente lógico que los usuarios de Internet enfrentados al dominio **www-clarochile.cl** lo asociarán inmediatamente con un sitio Web con información sobre los productos y servicios que el Segundo Solicitante ofrece en Chile a través de la prestigiosa marca "**CLARO**".

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante es el Criterio de la Identidad, el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto le debe ser asignado, ya que es titular de una serie de registros marcarios para la expresión **"CLARO"**, así como de un nombre de dominio virtualmente idéntico al disputado. De esta manera, y razonando lógicamente, si ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. ya es titular de marcas para la expresión **"CLARO"**, además de participar activamente en el mercado nacional y ofreciendo sus reconocidos productos y servicios en el área de las telecomunicaciones y la telefonía móvil, distinguiéndose hace más de 5 años bajo el signo **"CLARO"** en Chile, ciertamente los usuarios enfrentados al dominio **www-clarochile.cl** pensarán que éste también le pertenece. Por último, el Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**, en el cual se señala: "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo.."*

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. indica que es importante destacar que el término "CLARO" lo utiliza real y efectivamente en Internet. De hecho, al ingresar a **www.clarochile.cl**, se puede apreciar que este cuenta con gran cantidad de información sobre los diversos productos y servicios que CLARO ofrece en Chile, así como una gran cantidad de recursos electrónicos para sus clientes. Es más, basta ingresar la expresión "WWW-CLAROCHILE" en el buscador de Internet Google, para poder apreciar que todos los resultados aluden a la filial del Segundo Solicitante. De este modo, si el buscador más famoso del mundo asocia la expresión sobre la que se forma el dominio en disputa a servicios ofrecidos por el Segundo Solicitante, éste se pregunta ¿por qué los usuarios no debieran hacer lo mismo? En este sentido, añade que es importante reiterar que de asignarse el nombre de dominio **www-clarochile.cl** al Primer Solicitante, se inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet y público en general.

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos indicados, la titularidad de una familia de registros marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de ésta, la vinculación de esa marca con los productos y servicios que ofrece en Chile y la titularidad de nombres de dominios afines, considera que es ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido

esta empresa quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo **"CLARO"** en el mercado nacional.

Indica el Segundo Solicitante que, en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el mejor derecho de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio **www-clarochile.cl**al Primer Solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Agrega que 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. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.

El Segundo Solicitante acompaña además los siguientes documentos probatorios:

i. Copia de los certificados de registro marcario individualizados en su presentación;

ii. Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad del Segundo Solicitante respecto de los nombres de dominio señalados en su presentación;

iii. Impresión del sitio Web **www.clarochile.cl**, en la que se puede observar el uso recurrente del signo **"CLARO"** para distinguir la compañía filial del Segundo Solicitante, sus productos y servicios en nuestro país, dando cuenta de su fama y reconocimiento en el mercado nacional;

iv. Impresión de la búsqueda en el famoso buscador de Internet Google, en el que al ingresar la expresión "www-clarochile", todos los resultados aluden directamente a la filial del Segundo Solicitante;

v. Impresión del sitio Web **www.cioal.cl**, en el que se publicó una noticia que se titula "CLARO inaugura el centro de atención al cliente más grande de Chile y Latinoamérica", dando cuenta de la envergadura del Segundo Solicitante y de su presencia en la red global Internet a través de su signo distintivo **"CLARO"**;

vi. Impresión del sitio Web **www.wikipedia.org**, en el que aparece una breve reseña histórica de CLARO Chile, dando cuenta de sus orígenes, fama y reconocimiento en el mercado nacional;

vii. Impresión de la página Web del reconocido diario La Segunda **www.lasegunda.com** en donde aparece una noticia titulada "A cinco meses de la portabilidad numérica, CLARO lidera con 63 mil nuevos clientes" y en donde se da cuenta del constante crecimiento que ha experimentado CLARO en Chile;

viii. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio **promain.cl**;

ix. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio **wwwparis.cl**;

x. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio **easyservice.cl**;

xi. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**;

xii. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio **pathfinder-chile.cl**.

7. Que con fecha 6 de septiembre de 2013, se provee el escrito presentado por doña MARÍA LUISA VALDÉS STEEVES, en representación del Segundo Solicitante ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., y se da traslado, notificándose a las partes por correo electrónico.

8. Que con fecha 10 de septiembre de 2013, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. presenta escrito en que hace presente que habiendo vencido todos los plazos conferidos a las partes para presentar argumentos de mejor derecho, sólo él ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva. Agrega que el criterio "*first come, first served*", en el cual se podría haber fundamentado la defensa del Primer Solicitante, no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de *última ratio*, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Señala que en el caso de autos, el Segundo Solicitante ha presentado en tiempo y forma los argumentos que dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de dominio **www-clarochile.cl**.

   El Segundo Solicitante indica que el artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio establece un plazo de 30 días para que "*eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*", lo que se ve corroborado por el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero que "*será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes…*" sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante. De este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio

todochile.cl, una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. dice que considerando lo anteriormente señalado en relación al criterio "*first come, first served*" y la nula argumentación de GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA acerca de sus supuestos intereses respecto del nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en el Segundo Solicitante, quien sí ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio **www-clarochile.cl**.

El Segundo Solicitante expone que, en síntesis, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido que el criterio "*first come, first served*" es un principio de "*ultima ratio*", esto es, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no es posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una demuestre poseer sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cuál de ellas se ha de asignar el dominio en definitiva, se opta finalmente por asignar el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó. Sostiene que ello no ocurre en el caso de autos, puesto que su mejor derecho se encuentra debidamente acreditado con la documentación acompañada. Agrega que en virtud de lo anterior, le resulta evidente que quien tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa es el Segundo Solicitante, y que la inactividad de don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el mismo. Agrega que este criterio ha quedado plasmado en la jurisprudencia del ramo, como por ejemplo en el fallo recaído en juicio por el nombre de dominio **losbrujos.cl** dictado con fecha 18 de octubre de 2011 por el árbitro señor Ruperto Pinochet Olave, se estableció:

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

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

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. reitera que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, y esta función no se cumpliría en el caso de asignarse el dominio en disputa al Primer Solicitante. Manifiesta que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio **www-clarochile.cl** pensará que se trata de un dominio del Segundo Solicitante o autorizado por ella.

El Segundo Solicitante resume diciendo que en el caso de autos nos encontramos ante:

- El nombre de dominio **www-clarochile.cl** que se conforma en base a un signo virtualmente idéntico a la marca, dominio y signo distintivo de su propiedad. Reitera que ya es asignatario de un dominio en .CL para la expresión **clarochile.cl**, que se diferencia del dominio de autos únicamente en que no incluye el guión intermedio.

- Un Primer Solicitante que no ha acreditado interés ni vinculación alguna con el dominio en disputa. Señala que no consta en estos autos antecedente alguno que dé cuenta de su supuesto derecho; no es titular de ninguna marca comercial, nombre de dominio o de cualquier otro antecedente en virtud del cual pueda acreditar fehacientemente algún tipo de derecho o relación con el nombre de dominio **www-clarochile.cl**.

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. hace presente que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o de alguna forma aludido en el nombre de dominio disputado, de manera que éstos sean confundibles, y con mayor razón si el solicitante no acredita a su vez derechos o intereses legítimos pertinentes. Indica el Segundo Solicitante que don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud para el nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquel. Reitera que el Primer Solicitante no compareció a la audiencia de conciliación y fijación de bases así como tampoco presentó demanda, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada al efecto. Este es el criterio que aplicó el árbitro señor Marcos Morales, en el juicio por el nombre de dominio **claropyme.cl**, con fecha 27 de diciembre de 2010:

"13.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y

equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que está íntegramente incluido en el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

"14.-) Que cabe agregar además que el nombre de dominio en litigio, en la medida que fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante."

En consecuencia, en virtud de los argumentos hechos valer por el Segundo Solicitante en este juicio arbitral, considera que se encuentra acreditado que quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio **www-clarochile.cl** es ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.

9. Que con fecha 25 de septiembre de 2013, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

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

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

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

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Primer Solicitante, don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión.

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. posee legítimos derechos sobre la marca **"CLARO"**, la cual se encuentra registrada, entre otras, bajo el Nº 774.944 para distinguir productos de clase 16; Nº 731.212 para distinguir servicios de clase 38; Nº 746.072 para distinguir productos de clase 9; Nº 746.073 para distinguir productos de clase 9; Nº 772.713 para distinguir servicios de clase 35; Nº 765.042 para distinguir productos de clase 9; Nº 765.043 para distinguir productos de clase 9; Nº 765.044 para distinguir productos de clase 9; Nº 765.045 para distinguir productos de clase 9; Nº 770.677 para distinguir servicios de clase 38; Nº 765.046 para distinguir productos de clase 9; Nº 770.678 para distinguir servicios de clase 38; Nº 765.047 para distinguir productos de clase 9; Nº 770.679 para distinguir servicios de clase 38; Nº 770.680 para distinguir servicios de clase 38; Nº 770.682 para distinguir servicios de clase 38; Nº 770.705 para distinguir servicios de clase 38; Nº 760.763 para distinguir productos de clase 25; Nº 760.764 para distinguir servicios de clase 41; Nº 834.804 para distinguir servicios de clase 38 y Nº 834.806 para distinguir servicios de clase 38.

7. Que, además, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio **claro-chile.cl**; **chileclaro.cl**; **claromobile.cl**; **claromovil.cl**; **claromoviles.cl**; **claromovileschile.cl**; **clarocomunicaciones.cl**; **clarodatum.cl**; **clarodigital.cl**; **claroempresas.cl**; **claroenlinea.cl**; **claroideas.cl**; **claromundo.cl**; **claropcs.cl**; **claroteconecta.cl**; **clarotelefoniamovil.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.**

8. Que a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente que la marca **"CLARO"** de su propiedad es real y efectivamente usada en el mercado chileno en relación a servicios de diversas clases.

9. Que, además, mediante la documentación acompañada, se ha acreditado la fama y notoriedad de la marca **"CLARO"** del Segundo Solicitante y, no obstante que la fama alegada ha sido debidamente acreditada en estos autos por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., este sentenciador estima que la calidad de famosa de la marca **"CLARO"** tanto en el mercado chileno como en el extranjero, es un hecho notorio, entendiéndose por ellos, conforme a la definición de Piero Calamandrei, como "*aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión*", por lo que incluso podría haberse prescindido de las pruebas que establecieron la fama y notoriedad de la marca mencionada.

10. Que el nombre de dominio en conflicto está formado por la sigla “WWW” al inicio, abreviación de la expresión “*World Wide Web*”, un guión, y la marca comercial **“CLARO”** de propiedad de del Segundo Solicitante, unida a la palabra “CHILE”. De todo lo anterior, lo único distintivo del nombre de dominio pedido corresponde al signo **“CLARO”** de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., lo que a juicio de este sentenciador, sería claramente inductivo a error o engaño, puesto que existen altas probabilidades de que los usuarios de Internet crean que el dominio en conflicto es de propiedad del titular de la marca **“CLARO”** en Chile, el Segundo Solicitante.

11. Que en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, las cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, le permiten practicar las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos, este sentenciador ha constatado que lo que señala ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., en el sentido de que al tiempo de solicitar **www-clarochile.cl**, el Primer Solicitante también pidió una serie de otros nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión “WWW”, más un signo distintivo que corresponde a una marca registrada famosa y notoria dentro del mercado nacional, tales como **www13.cl**, **ww13.cl** y **www-bci.cl**. Al respecto, este sentenciador no puede sino concluir que esta conducta recurrente de don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA, tiene como única finalidad la de confundir a los usuarios de Internet y consumidores en general, situación que no puede ser admitida, puesto que el Primer Solicitante se estaría aprovechando de la fama, prestigio, y reconocimiento que a lo largo de los años han logrado obtener los verdaderos titulares de las marcas comerciales que está copiando, para eventualmente atraer a usuarios de Internet incautos a sus sitios Web, con el consiguiente perjuicio que le provocaría tanto a los que ingresan a los sitios Web engañados, como a los verdaderos propietarios de las marcas.

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

13. Que por el mero hecho de que don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA haya solicitado primero el nombre de dominio **www-clarochile.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.

14. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., así como la falta de ellos por parte de don GONZALO ALEXIS FIGUEROA OLIVERA, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **www-clarochile.cl** al Segundo Solicitante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 14 de octubre de 2013.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete RUT 15.370.106-7	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6