FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

aqua-pharma.cl

– ROL 13.925 –

Santiago, 23 de mayo de 2011

VISTO,
PRIMERO: Que por oficio 13.925 de fecha 18 de marzo de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **aqua-pharma.cl.**
SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante PRESTACIONES Y ASESORÍA JURÍDICA PARMARK, RUT: 79.961.810-9, en representación de "Aqua Pharma Ltd", Contacto Administrativo: Francisco Fuentealba, Avenida Quinchamalí 14.181, Las Condes; y como segundo solicitante VETERQUÍMICA S. A., RUT: 82.524.300-3, Contacto Administrativo: Andrés Melossi Jiménez, camino a Lonquén 10.387, Maipú, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 21 de marzo de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día jueves 31 de marzo de 2011, a las 09:30 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que con fecha 31 de marzo del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Fernando Urra Quiroz, por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, en rebeldía del primer solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 06 de abril del 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 20 de abril de 2011.
SÉPTIMO: Que, a fojas 21, con fecha 19 de abril del 2011, don RODRIGO PUCHI ZURITA segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que para un adecuado análisis del presente caso, resulta útil analizar lo que son los nombres de dominio. En este sentido, existe un pronunciamiento emanado de Autoridad, representado por el dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000, en donde se señaló que: *"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son*

fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."

b) Que el nombre de dominio en conflicto corresponde a la forma visible a través de la cual su representada se da a conocer al público. Su mandante es titular de los siguientes registros marcarios: a. Registro de marca Aquafarma, Nº 602.544, Establecimiento Comercial de Compra y venta de productos de las clases 5 y 10 y b. Registro de marca Aquafarma, Nº 647.111, para todos los productos de la clase 5.

c) Que su representada es titular de una marca que coincide de manera absoluta con el nombre de dominio en conflicto. La diferencia viene dada por la introducción de una línea media entre las expresiones Aqua y Farma, lo cual es evidentemente insuficiente para dar nacimiento a una forma diferenciada de los registros de su mandante.

d)Que es por ello que en casos análogos, la jurisprudencia ha sido bien categórica, y es así que con ocasión del conflicto relativo al nombre de dominio "annonimo", causa rol N° 9545, se estimó lo siguiente:*"Segundo: Que, además, el segundo solicitante ha protegido la expresión "annonimos", a través de la inscripción de diversas marcas comerciales que contienen dicha expresión la que no puede considerarse genérica, pues la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile al agregar una n a la palabra anónimos ha incorporado un signo de distintividad al programa de Cana 13 annonimos que ya lleva dos temporadas en pantalla. Tercero: Que siendo tal nombre una invención original del segundo solicitante, al que ha dotado de fama a través del programa de televisión del mismo nombre, no es suficiente la circunstancia que el primer solicitante haya solicitado igual palabra en singular annonimo, con la sola diferencia de la letra s para entender que no se podrá producir confusión entre la creación propia y original del segundo solicitante y el nombre de dominio en disputa."*

d) Que se acompaña evidencia empírica en orden a dar por establecido un uso real y efectivo de la expresión Aquafarma, lo cual evidentemente sirve para atribuir un mejor derecho, en tanto existe un uso de dicha expresión. Su mandante con la convicción de ser creadora de dicha expresión, más el uso que se da en el mundo real de la misma, le permite sostener que la asignación del nombre de dominio al primer solicitante afectaría las normas de NIC Chile.

e) Que al respecto cita las normas vigentes sobre abusos de publicidad y Ley de protección al consumidor. La publicidad como tal no tiene un tratamiento orgánico por parte de la legislación positiva. Lo más cercano a ello lo encontramos en el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, el cual sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis. Este código define el

avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."* Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos: *Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; Art. 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria.*

f) Que en lo tocante a la Ley de protección al consumidor, el artículo 1, define bajo el N° 4 a la publicidad como "la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio…" Esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética Publicitaria. La esfera de estas normas es proteger al consumidor, y de allí el nombre dado por el legislador a esta Ley (Ley 19.496). Por ello, es que si estamos a dicha finalidad teleológica, es preciso citar las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal. De estas normas, es dable destacar el artículo 28 A el cual reza:*"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores"*. Las normas citadas sirven para acreditar que la concesión del dominio al primer solicitante afecta las normas citadas, debiendo en consecuencia atribuirse un mejor derecho en la persona de su mandante, decretándose la concesión del dominio al mismo.

g) *Que relativo a los principios de competencia leal y de ética mercantil,* principios que corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3:*"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". E*l criterio plasmado tiende a impedir la introducción de

elementos que pudieran distorsionar el mercado. Estas normas se encuentran en plena armonía con las normas citadas bajo el capítulo anterior, esto es evitar la confusión mercantil, y proteger la titularidad de marcas o distintivos en empresas posicionadas. Por ello, estima que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante crearía una confusión que debe ser evitada a través de la concesión del nombre de dominio a su representada.
h) Que en relación con los Derechos válidamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de Nic, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional, sin embargo para efectos de análisis, optamos por el orden señalado por la Reglamentación invocada. Expone que su representada es titular de registros marcarios, sobre los cuales debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario. Además, en el mundo real, se acredita un uso de dicha expresión, por lo que resulta lógico que en el mundo virtual exista la misma identificación de dicha expresión en torno a su mandante.
i) Concluye que en definitiva, y de todos los argumentos planteados sostiene que su mandante detenta derechos de índole superior en torno a este nombre de dominio, motivo por el cual se le debe asignar el mismo.
j) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1. Papelería corporativa (carpeta, sobre americano, tarjeta de visita, hoja carta, bolsa).
2. Stickers con la marca Aquafarma.
3. Fotos de eventos.
4. Foto del edificio de Aquafarma, en Puerto Montt.
5. Bandera corporativa.
6. Copia del registro de marca Aquafarma, Nº 602.544, Establecimiento Comercial de Compra y venta de productos de las clases 5 y 10.
7. Copia del registro de marca Aquafarma, Nº 647.111, para todos los productos de la clase 5.
8. Copia del registro de marca Aquafarma solido respaldo a la acuicultura Nº 773.815, frase de propaganda para ser usada en productos veterinarios y farmacéuticos.
OCTAVO: Que, a fojas 33, con fecha 04 de mayo de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito de don Rodrigo Puchi Zurita, abogado por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.
NOVENO: Que, a fojas 34, con fecha 04 de mayo de 2011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 11 de mayo del 2011, apercibiendo al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
DÉCIMO: Que, a fojas 35, con fecha 23 de mayo del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera

un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

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

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

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

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

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

siendo ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.
SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional.
OCTAVO: Que, el principio de adquisición procesal, indica que el proceso está formado por actos procesales que se desarrollan progresivamente para solucionar el conflicto jurídico. Estos actos, por mucho que emanen de una de las partes, al incorporarse al proceso adquieren autonomía en el sentido que no sólo surtirán efectos en el sentido que la parte que los promueve pretende, sino que incluso pueden volverse en su contra; en otras palabras ello significa que los actos procesales no sólo se conciben en beneficio de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino que también ésta pude verse beneficiada por ellos.
NOVENO: Que en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del proceso, el ámbito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con el ejercicio de sus facultades, queda entregado por entero al arbitrio de las partes. Es decir, puede que una persona se encuentre afectada en sus derechos por la conducta de un tercero, pero si ella no comparece ante tribunal competente deduciendo la acción, no se iniciará proceso alguno; por otra lado, serán sólo las partes las que podrán señalar expresamente la materia que desean que resuelva el tribunal, siendo además ellas las que a través de sus actuaciones van dando curso el proceso, debiendo aportar los antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la causa en estado de dictar sentencia, en forma tal que si permanecen inactivas el proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los derechos de las partes.
DECIMO: Que el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en cuestión, así, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional, y además, posee una serie de marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, como se ha acreditado en autos.
DECIMO PRIMERO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta que el primer solicitante es una persona Jurídica cuyo giro aparentemente es la comercialización de productos químicos, por su razón social, al igual que el segundo solicitante, siendo Aqua y Farma, marcas registradas del segundo solicitante.

DECIMO SEGUNDO: El segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, el segundo solicitante ha actuado en armonía con nuestra Carta Fundamental y Legislación Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le pertenece.
DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"...el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir"*. Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.
RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio AQUA-PHARMA.CL al segundo solicitante VETERQUÍMICA S. A., RUT: 82.524.300-3**.**

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

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

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

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

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