En Santiago de Chile, a doce de diciembre del año dos mil cinco.-

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 6 a 8 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio 04727 de fecha 5 de mayo de 2005, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "aventis.cl", surgido entre Ricardo Andrés Pinninghoff Saint - Jean, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Flandes Nº 1123, Las Condes, Santiago, y Sanofi-Aventis, sociedad representada por Sociedad Estudio Harnecker Ltda., quien comparece en autos representada por su abogado don Felipe Garay Pérez, todos domiciliados en Av. Isidora Goyenechea Nº 3250, piso3, Las Condes. Que por resolución de fecha 11 de mayo de 2005 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 24 de mayo de 2005 según consta a fojas 6 a 7 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa: don Ricardo Andrés Pinninghoff Saint - Jean, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Flandes Nº1123, Las Condes, Santiago, y Sanofi-Aventis, sociedad representada por Sociedad Estudio Harnecker Ltda., quien comparece en autos representada por su abogado don Felipe Garay Pérez, todos domiciliados en Av. Isidora Goyenechea Nº 3250, piso3, Las Condes.

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos:

La parte demandante u opositor de autos Sanofi-Aventis funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "aventis.cl" a don Ricardo Andrés Pinninghoff Saint – Jean haciendo valer los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

A) Señala que Sanofi-Aventis, corresponde a uno de los principales actores de la industria farmacéutica a nivel mundial, siendo la primera en Europa y número tercero en el mundo de la investigación, elaboración y comercialización de productos farmacéuticos, lo que puede ser acreditado "consultando simplemente el sitio Web aventis.com".

Producto de lo señalado agrega que hoy el nombre, denominación o marca comercial AVENTIS, es directamente relacionada a toda clase de productos farmacéuticos en los cinco continentes, y que por décadas ha desarrollado su industria bajo la expresión "aventis", siendo reconocida en el mundo entero por la industria farmacéutica, siendo titular de "una incomparable fama, notoriedad y prestigio entre el público relacionado a esta industria y consumidor de esta clase de productos".

Agrega que ha sido ésta parte el creador de la expresión "aventis", como marca comercial para la industria farmacéutica, siendo en consecuencia la petición del primer solicitante de naturaleza de mala fe y que aventis.cl se registró en su oportunidad como nombre de dominio, pero que lamentablemente con fecha 3 de octubre de 2003 caducó, por un error de administración de los representantes en Chile de Sanofi-Aventis.

De manera tal que la solicitud del primer solicitante carece de toda lógica y preferencia tanto en los hechos como en el derecho y además "se aleja de todos aquellos principios de competencia leal y ética mercantil emanados de aquellas costumbres presentes en nuestro país".

B) Agrega que la marca comercial Aventis, se encuentra registrada en nuestro país a nombre de la demandante desde el año 1989, y hace décadas en más de un centenar de países a lo largo de los cinco continentes y que de accederse a la petición del primer solicitante, simplemente se induciría a confusión en la red Internet para los usuarios y consumidores de los productos de la parte demandante.

La parte demandante acompañó a su escrito de demanda de fojas 8, como medios de prueba los siguientes documentos:

1.- Listado de las marcas comerciales Aventis registradas en más de un centenar de países,

incluido Chile;
2.- Cajas y envoltorios de diversos productos farmacéuticos elaborados y comercializados por la parte demandante que utilizan la marca comercial "Aventis";
3.- Seis catálogos de productos elaborados y comercializados bajo la marca comercial "aventis"; y,
4.- Copia de 65 títulos de registros, debidamente traducidos, correspondientes a la marca comercial "aventis", en varios países.
Que con fecha 14 de junio de 2005 según consta a fojas13, se tuvo por interpuesta demanda en juicio arbitral por asignación de nombre de dominio "aventis.cl" de Sanofi-Aventis en contra de don Ricardo Andrés Pinninghoff Saint - Jean y se le confirió traslado a éste último por el término de diez días hábiles para su contestación. Dicha resolución fue notificada con misma fecha por correo electrónico a la partes.
Cuarto: La parte demandada no contestó la demanda de autos y el Tribunal con fecha 8 de noviembre de 2005, declaró la rebeldía del demandado y fijó el siguiente punto de prueba: "Si la parte demandante Sanofi-Aventis, fue titular del nombre de dominio "aventis.cl", en la afirmativa periodo de tal titularidad" , notificando a las partes por correo electrónico con misma fecha.
Que con fecha 12 de diciembre de 2005 el tribunal citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando a las partes mediante correo electrónico, con misma fecha.

Parte Considerativa:

Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo.

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "aventis.cl", esto es sí a don Ricardo Andrés Pinninghoff Saint-Jean , primer solicitante, o a Sanofi-Aventis, segundo solicitante y demandante.
2º Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador atendida las defensas de derecho de fondo invocadas por la parte demandante en su escrito de fojas 8, considera que la litis no puede ser resulta por aplicación del principio procedimental "first come first served".
3° Que la parte demandante Sanofi-Aventis, a efectos de acreditar un legitimo derecho

respecto al nombre de dominio en disputa, ha invocado que es titular de la marca comercial "aventis", con la que comercializa los productos farmacéuticos que elabora para los cinco continentes, siendo por lo tanto el creador de la citada marca comercial; agrega, que es titular del sitio Web aventis.com y que no se divisa legitimación alguna para que el primer solicitante don Ricardo Andrés Pinninghoff Saint – Jean, pretenda el nombre de dominio en disputa, y que en el evento de que se le asignare causaría perjuicio a la demandante y confusión a los usuarios de la red Internet.

4º Que el legitimo derecho o mejor derecho invocado en autos por la demandante, respecto al nombre de dominio en disputa, se ha acreditado en autos mediante los documentos acompañados con citación a fojas 13, consistentes en registros de marcas comerciales de los productos de la demandante que se comercializan con la marca comercial "aventis" y mediante estuches y envases de distintos fármacos que utilizan la marca comercial citada. Dichos documentos fueron acompañados con citación al proceso con fecha 14 de junio de 2005, los que no fueron objetados por la parte contraria, razón por la cual conforme lo establecido por el artículo 1701 del Código Civil, causan plena prueba, en cuanto a que la parte demandante Sanofi-Aventis tiene un legitimo interés y derecho en cuanto titular de marcas comerciales que utilizan la expresión "aventis" para sus productos.

5º Que este sentenciador considera que no se ajusta a una conducta comercial leal y ética, que un tercero extraño pretenda inscribir un nombre de dominio que refiere a la marca comercial "aventis" de que, en el caso de autos, es titular la parte demandante, ya que el primero no ha demostrado en el proceso un presunto interés legitimo al nombre de dominio en disputa.

6.- Por los argumentos señalados anteriormente, este sentenciador es de convicción de que a Sanofi-Aventis, le asiste un legitimo derecho para ser titular del nombre de dominio "aventis.cl", el que debe ser reconocido en cuanto titular de marcas comerciales que comprenden la expresión "aventis", la que aplica efectivamente para la comercialización de sus productos.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y por aplicación del principio mejor derecho o legitimidad, asignar el nombre de dominio "aventis.cl", a Sanofi-Aventis.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.
Notifíquese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaría de NIC Chile, mediante correo electrónico.
Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo y a don Francisco José Aguayo Bahamondes, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo

Francisco José Aguayo Bahamondes