Santiago, 16 de Abril de dos mil diez.

Juicio arbitral daycare.cl
Rol 10–2010

VISTOS:

Que mediante oficio N° OF011910, de Nic Chile, con fecha 25 de Enero de 2010, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **daycare.cl**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 26 de Enero de 2010, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día Martes 9 de Marzo de 2010, a las 12.30 horas, en la sede del Tribunal, notificándoseles la misma por carta certificada, lo cual consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Enrique Weisselberger Brilovich, abogado, con delegación de poder del abogado don Rodrigo Albagli Ventura, del Estudio AlbagliZaliasnik, por el segundo solicitante, **LABORATORIOS RECALCINE S.A.,** en rebeldía de la primera solicitante doña **MICHELE SPICHIGER JOUANNET** y el árbitro que conoce el presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.
Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y en atención a la rebeldía del primer solicitante, a fs. 26 se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:
1°. Que a fojas 12, con fecha 23 de Marzo de 2010, don Enrique Weisselberger B., abogado, en representación de LABORATORIOS RECALCINE S.A., como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa a su representada.

2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

a) Que Laboratorios Recalcine S.A., es una empresa Farmacéutica Chilena, cuyo objetivo principal es contribuir a la salud de la población, mediante la elaboración y comercialización de medicamentos de uso humano; cuenta con un gran equipo de profesionales, orientados a las nuevas tecnologías y requerimientos de la Industria Farmacéutica, lo que le permite servir a sus clientes con máxima eficiencia. En sus plantas de manufacturación se desarrollan y producen diferentes formas farmacéuticas, buscando la excelencia en los productos que en esta se manufacturan.

Para garantizar las especificaciones y análisis según las normas chilenas y de las Farmacopeas Internacionales, la solicitante posee un Laboratorio de Control de Calidad, en constante modernización de sus equipamientos y tecnología.

Como respuesta a los exigentes requerimientos de las buenas prácticas de fabricación y control, los productos manufacturados en sus plantas, responden a las estrictas especificaciones de las Autoridades

Sanitarias Chilenas y cada proceso ha sido diseñado aplicando las tecnologías más modernas disponibles y han sido validados, monitoreados y documentados para garantizar su apego a las especificaciones del producto.

Laboratorios Recalcine S.A., es uno de los más importantes y relevantes laboratorios de Chile, encontrándose comprometido con el cuerpo médico y con la salud de pacientes, preocupándose de la calidad de sus productos y representando una sólida base de sustentación para proyectarse como una empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial.

La Corporación Farmacéutica Recalcine, a comienzos de los años 90, inicia un fuerte proceso de expansión internacional, llegando inicialmente a países como Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay. Hoy ya está presente en 16 países de Latinoamérica y en el 2006 la compañía entró al continente asiático a través de una alianza estratégica con una empresa de Vietnam.

Asimismo, en 2003 la solicitante inicia el proceso de construcción de la primera planta del actual Complejo Farmacéutico de la compañía, el cual se puso en marcha en diciembre del 2005. El año 2006, comenzó la construcción de la segunda planta del complejo industrial, la cual ya se encuentra en pleno funcionamiento. La tecnología y los altos estándares de calidad aplicados en el complejo farmacéutico de Laboratorios Recalcine S.A. lo convierten actualmente en el más moderno de Latinoamérica.

Hoy, a 86 años de su fundación, es la empresa líder del mercado farmacéutico de Chile. Constantemente está desarrollando proyectos en biotecnología y estudios clínicos, bajo el alero de las principales instituciones formadoras de Chile y el extranjero.

b) Que Laboratorios Recalcine es titular, desde el 07 de enero de 2000, de la marca comercial **DAY CARE ®,** inscrita actualmente bajo el Registro Nº **557.892**, que distingue todos los productos de la clase, con exclusión de productos para el cuidado de lentes de contacto principalmente en soluciones para limpieza, enjuague, desinfección y guarda, y preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas de la clase 05.

c) Como antecedentes de derecho el solicitante menciona y se refiere a las marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, explicitando que ésta es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio. Apoya este principio con la referencia al aval doctrinario, con referencia a citas del Prof. Renato Jijena, quien ha manifestado que la lógica y la equidad indican que el titular de una marca inscrita *"…también tendría el derecho de propiedad sobre la marca proyectada en Internet o virtualmente, a pesar de la ´aterritorialidad de la red´, debiendo tener la primera opción para inscribir el dominio o dirección a su nombre"*. Por su parte, el Prof. Pablo Ruiz-Tagle señala que *"en consecuencia, una marca comercial es un derecho de propiedad con protección legal y constitucional que comprende el derecho a usar, gozar y disponer de ella en la Internet como nombre de dominio, y por lo tanto no puede ser vulnerado por su inscripción como nombre de dominio por otra personas distinta a su titular"*[1].

Por ello y como la solicitante es titular de la marca DAY CARE debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si 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"*. Así las cosas, debe aplicarse este criterio –recién descrito en el párrafo precedentemente-, por cuanto de otra manera si se asigna el nombre de dominio a favor del primer solicitante, causará confusión entre los consumidores, quienes al acceder al nombre de dominio www.DAYCARE.CL,

creerán que se trata de un página de Internet Laboratorios Recalcine, y no del primer solicitante.
- De otra parte, señala el solicitante que el artículo 584 del Código Civil en relación con artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile consagran esta protección, es decir estas normas consagran y protegen la propiedad (sobre cosas incorporales, ya sean derechos reales o personales), respecto a ciertos creaciones intelectuales, como son las marcas comerciales, por lo que en este caso se debe proteger el dominio del solicitante respecto al término DAY CARE.

- Criterio del Mejor Derecho - Buena Fe o Justo motivo: La marca DAY CARE, es idéntica a DAYCARE.CL, con lo que si se le asignara al primer solicitante va crear confusión entre los usuarios de Internet. El prestigio del segundo solicitante debe ser resguardado, por lo que la designación del nombre de dominio en disputa, podría causarle un daño irreparable, pero lo que es más grave, existe el potencial de engañar y defraudar a los consumidores, comerciantes y público en general a través de este medio.

- Inaplicabilidad del principio doctrinal del "first come, first served": El principio en comento sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, de este modo es que debe ser aplicado en su calidad de "Ultima Ratio" o alternativa, por cuanto, no se logra acreditar ninguna de las circunstancias indicadas.

- Principio del daño efectivo causado al oponente: El uso del nombre de dominio DAYCARE.CL por cualquier otra persona o compañía, o su venta o arriendo, podría perturbar y perjudicar la actividad de la solicitante, pudiendo incluso llegar a diluir la capacidad distintiva de la que goza la marca DAY CARE en Chile.

3º La parte demandante acompañó asimismo, los siguientes documentos:

- Copia de informe obtenido de la página de Internet del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sobre la marca DAY CARE, registrada a nombre de la solicitante, bajo el registro N°. 557.892.

- Copia de la pagina web, www.recalcine.cl.

4°. Que a fs. 25 vta. de autos consta el certificado en el cual se consigna que el primer solicitante no evacuó el traslado de fs. 25, de fecha 23 de Marzo 2010.

5°. Que, a fojas 26, con fecha 12 de Abril de 2010, y en atención al mérito de los antecedentes, este Tribunal cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **daycare.cl**

SEGUNDO: Que doña MICHELE SPICHIGER JOUANNET, es la primera solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparada por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos se encuentra LABOTARORIOS RECALCINE S.A., quien para los efectos de acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa señala ser una destacada y posicionada empresa titular de la marca comercial DAY CARE. Dicha empresa utiliza la marca comercial DAY CARE, -entre otros- para la elaboración y fabricación de productos farmacéuticos, los que comercializa tanto en Chile como en el extranjero.
Así entonces, de lograr la parte contrario del nombre de dominiio en dispuesta, se produciría lesión a los derechos que amparan dicha marca comercial, como asimismo en internet se produce riesgo de error y confusión entre sus productos, y los de la primera solicitante quienes, estiman, no posee argumentos suficientes en torno al nombre de dominio disputado.

CUARTO: Que este Tribunal efectivamente establece que el segundo solicitante posee un interés legítimo en torno al nombre de dominio disputado, esto es, daycare.cl, teniendo en consideración especial que dicho solicitante posee registrada dicha denominación como marca en Chile desde el año 2000, lo cual le hace merecedor de protección en relación a dicha denominación. Sin embargo, se hace presente que en el ámbito marcario, conforme al principio de especialidad marcaria, es posible la coexistencia pacífica de distintos actores comerciales que registren sus productos y servicios bajo una misma denominación, en distintos clasificadores del registro marcario, con lo cual la protección que se pretende impetrar, no es de modo alguno una protección erga omnes, sino que se encuentra limitada por lo expresado anteriormente, salvo cuando se trate de una marca famosa y notoria; sin embargo, es un elemento a considerar para la resolución del presente conflicto.

QUINTO: Que este Tribunal estima que la primera solicitante -como ya lo ha señalado-, no posee otros elementos de convicción que los indicados precedentemente por el segundo solicitante, toda vez que el primero no se ha apersonado en el presente litigio, actitud que ha quedado demostrada al no concurrir a la audiencia de conciliación, y además en el hecho que no presentó al proceso probanza alguna que permitiese informar a este Tribunal sobre los alcances de sus pretensiones en torno al nombre de dominio solicitado, motivo por el cual sólo obra en su defensa, el principio denominado "first come, first served", ampliamente discutido y aceptado en doctrina, principio que como ya se ha señalado previamente, es de última ratio.

SEXTO: Que entonces, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión **daycare.cl** ya que su elemento central, es decir el término "Day Care" ha sido utilizado profusamente por el segundo solicitante para ofertar sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, por lo cual reviste un carácter suficiente para solicitar la protección que no emana sólo del derecho marcario, sino también del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio y que se han señalado previamente en la parte considerativa. Así pues, a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión, es el que podemos denominar "criterio de la identidad", conforme al cual debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo derecho sea gráficamente idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a la parte cuyo derecho presente mayor similitud o vinculación lógica con el referido SLD. En la especie, la marca "Day Care" invocada por el segundo solicitante es idéntica al SLD "daycare" del nombre de dominio litigioso. A este respecto, en consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia a la pretensión del segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los

antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para hacer valer sus pretensiones, creándose la convicción de que es a él a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **daycare.cl,** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

OCTAVO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **daycare.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; y que tanto la buena fe, su interés legítimo, su marca comercial y su presencia comercial, como su trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos, son elementos que avalan su pretensión y que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al primer solicitante o incluso a terceros en derecho correspondan.

NOVENO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **daycare.cl** al **segundo solicitante, LABORATORIOS RECALCINE S.A. Rut 91.637.000-8**

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.