Santiago, 10 de diciembre de 2007.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "eclinic.cl", siendo partes Mocarquer y Saud Sociedad de Profesionales Limitada, domiciliada en Helvecia 240, local 1, Las Condes, Santiago y don Patricio Herman Fernández Chadwick, domiciliado en De las Claras Nº 195, departamento 3-b, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El Segundo Solicitante actuó representado por don Oscar Molina, mientras que el Primer Solicitante compareció debidamente representado por doña Paulina Mocarquer. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante interpone demanda de asignación de nombre de dominio - acompañando documentos -, señalando que el dominio "eclinic.cl" debe serle asignado en base a los siguientes argumentos:

a) Que, The Clinic es una de las publicaciones de actualidad más populares de nuestro país. Su origen se remonta al año 1998, cuando uno de sus representados, Patricio Fernández lo funda en la ciudad de Santiago.

b) Que, los primeros ocho números de esta revista circularon gratis, hasta que Pablo Dittborn ingresa a su administración dándole una estructura de empresariado, pero manteniendo su característica irreverencia para tratar temas relacionados con los partidos políticos, las autoridades de gobierno y, en general, con los problemas y temas de actualidad.

c) Que, el éxito de "The Clinic" ha sido de tal magnitud que se ha abierto una tienda especializada de productos tales como vestimenta y artículos de colección que se comercializan bajo la expresión "The Clinic", gozando ésta también de gran éxito entre el público consumidor.

d) Que, por lo anterior, es que se debe asignar el dominio en cuestión a su representada, ya que de lo contrario se estaría permitiendo que un tercero que en

nada se relaciona con su mandante se apropie del signo al cual éste le ha otorgado fama y notoriedad a nivel nacional, obteniendo de esta manera un beneficio ilegítimo e irrogándole correlativamente un grave perjuicio a quien es titular de dicho signo.

e) Que, su representado con el objeto de proteger los signos que identifican "The Clinic" es titular de los siguientes registros marcarios ante el Departamento de Propiedad Industrial, los cuales son prácticamente idénticos al dominio solicitado:

   a. Registro Nº 738.596 THE CLINIC, denominativa, para distinguir servicios en clase 41.
   b. Registro Nº 738.597 THE CLINIC, denominativa, para distinguir productos en clase 25.
   c. Registro Nº 758.201 THE CLINIC, denominativa, para distinguir productos en clase 10.
   d. Registro Nº 581.383 THE BOBBYCLINIC , denominativa, para distinguir productos en clase 16.
   e. Registro Nº 591.616 THE CLINIC, denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
   f. Registro Nº 591.617 THE CLINIC, denominativa, para distinguir servicios en clase 42.

f) Que, considera pertinente destacar que su mandante es titular, respectivamente, de los siguientes nombres de dominio en Internet:

   a. THECLINIC.CL, de Patricio Fernández Chadwick
   b. DIARIOCLINIC.CL, de Patricio Fernández Chadwick y Pablo Dittborn.

g) Que, su representado ha desarrollado una destacada publicación quincenal que lleva el nombre "THE CLINIC". Es por lo mismo, que se ha preocupado de registrar las diversas marcas comerciales que identifican esta popular y famosa revista.

h) Que, el elemento distintivo de la marca de su mandante, esto es la expresión "CLINIC", esta íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual, lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con la destacada y popular publicación que su mandante comercializa en todo Chile.

i) Que, la sola adición de la letra "E" no logra dotar al nombre de dominio en cuestión de una adecuada diferenciación con la revista de sus mandantes, sino que contribuye aún más a su confusión puesto que uno de sus mandantes ya es titular de un nombre de dominio que integra ambos vocablos en el mismo.

j) Que, en caso de que no se rechazara la solicitud del demandado, se permitiría que terceros hagan uso de una marca comercial, debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial y que, goza de notoriedad a nivel nacional.

k) Que, de acuerdo a la descripción de los nombres de dominio estos consisten 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.

l) Que, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio son los siguientes:

   a. Criterio "first come, first served", este criterio postula que el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita, sin embargo esta criterio no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto en la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como *ultima ratio*, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

   b. Criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, cabiendo señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también para la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales

m) Que, los nombres de dominio son la herramienta que permitirán continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio "ECLINIC.CL" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente.

n) El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

   a. Copia de certificados de registro del DPI.
   b. Impresión de certificados de nombre de dominio.
   c. Impresión de la página Web www.theclinic.cl

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante hace presente sus argumentos -acompañando documentos -, señalando que el dominio "eclinic.cl" debe serle asignado en base a las siguientes consideraciones:

a) Que, con fecha 16 de mayo de 2007 su representada adquirió el dominio Web www.eclinic.cl, dando estricto y cabal cumplimiento a las exigencias contempladas en el Reglamento para el registro de dominios Web.

b) Que, en virtud de lo anterior, su representada ha enterado los valores exigidos para la adquisición.

c) Que, por su parte el segundo solicitante ha solicitado el registro del dominio con fecha posterior, a saber el día 27 de abril del 2007, constituyéndose en segunda solicitante del dominio en cuestión.

d) Que, su representada tiene la condición de primer solicitante, asistiéndole desde ya un mejor derecho sobre el nombre del dominio en disputa.

e) Que, los antecedentes expuestos hacen aplicable a favor de su representada el principio y criterio de asignación de dominios denominado "first come, first served", es decir, es el primer solicitante quien goza de mejor derecho sobre el dominio pedido.

f) Que, su representada es una reconocida esteticista y especialista en salud corporal a nivel nacional e internacional desarrollando su actividad hace más de 7 años, y cuyo punto de culminación está representado por el desarrollo de una clínica estética entendida como sucesora de su empresa "Esthetic Gold".

g) Que, en tal sentido cabe tener presente que su representada constituyó sociedad de responsabilidad limitada denominada "Esthetic Clinic Limitada"

h) Que, de lo expuesto se colige que existe una relación directa, inmediata y real entre la razón social y nombre de fantasía y el dominio solicitado que no es más que una forma abreviada de la razón social.

i) Que, su representada ha solicitado con fecha 29 de mayo de 2007, el registro de la denominación marcaria "Esthetic Clinic" en el Departamento de Propiedad Industrial.

j) Que, desde este punto de vista, debe considerarse la titularidad sobre las marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, dado que el derecho comparado y también en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, toda vez que los primeros comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de las marcas.

k) Que, de la forma indicada su representada no sólo ha registrado el dominio en disputa sino también ha registrado www.estheticclinic.cl

l) Que, el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

   a. Facturas electrónicas Nº 000265048 y Nº 000276384, por concepto de dominios eclinic y estheticclinic.
   b. Comprobantes de pago a NIC Chile, de los dominios estheticclinic.cl, eclinic.cl, estheticglod.cl
   c. Citación de NIC Chile a audiencia de mediación.
   d. Copia de la audiencia de mediación.
   e. Copia de la solicitud de inscripción en el Registro de Marcas de Esthetic Clinic.
   f. Copia página web estheticclinic.cl
   g. Copia de la escritura pública de constitución de sociedad "Mocarquer y Rojas Limitada"

SÉPTIMO: Que, este Tribunal confirió traslado de ambas presentaciones a las partes respectivas.

OCTAVO: Que, el Primer Solicitante, dentro de plazo evacua el traslado conferido argumentando:

a) Que, en cuanto a la breve historia relatada por la contraria de la publicación "THE CLINIC" cabe indicar que no constituye un argumento suficiente para pretender la asignación del dominio en disputa, tendiendo especialmente en cuenta el "principio de especialidad" aludido por esta parte en cuento a los giros o rubros productivos que ambas partes detenta.

b) Que, por otra parte la circunstancia de "ser conocida entre el público" ha sido delimitada por la propia segunda solicitante que ha indicado en su demanda que este reconocimiento se circunscribe al ámbito de la "publicación más irreverente y mordaz de Chile", en circunstancia que su representada desarrolla un rubro de salud y estética corporal que nada tiene que ver con el giro de la segunda solicitante.

c) Que, los propios argumentos expuestos por la parte contraria se reconoce expresamente por ella la aplicación al caso particular del criterio de asignación de dominios denominado "first come first served", es decir es el primer solicitante quien goza de mejor derecho sobre el dominio pedido.

d) Que, existe una relación directa, inmediata y real entre la razón social y nombre de fantasía y el dominio solicitado que no es más que una forma abreviada de la razón social.

e) Que, se desprende claramente que el registro del dominio tiene una motivación de carácter económico-productivo actual basada en la explotación de una sociedad con existencia legal.

NOVENO: Que, el Segundo Solicitante evacuó el traslado conferido siendo los siguientes sus principales argumentos:

a) Que, el primer solicitante no presenta vinculación alguna con el dominio solicitado.

b) Que, el principio de first come first served no tiene aplicación cuando el segundo solicitante tenga mejor derecho sobre el dominio en disputa.

c) Que, su representada ha acreditado fehacientemente a través de la documentación acompañada su mejor derecho e intereses legítimos que tiene sobre el nombre de dominio en disputa.

d) Que, la contraria cuenta únicamente con una solicitud marcaria Nº 775.103, Esthetic Clinic, la cual fue presentada con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud por el dominio eclinic.cl ante NIC Chile.

e) Que, objeta los documentos acompañados por la contraria:

a. Los de las letras a., b., c. y d. individualizados en el considerando sexto, por no constarle su autenticidad.

b. El de la letra f. individualizado en el mismo considerando por no costarle su autenticidad.

c. Los de las letras e. y g. por no constarle su autenticidad y además por no tener relación en nada con lo discutido en autos.

DÉCIMO: Que, el Tribunal tuvo por evacuados los traslados conferidos, y por objetados los documentos. Atendido al estado de la causa, se recibió la misma a prueba, estableciéndose como hechos sustanciales y pertinentes los siguientes:

1.- Identificación y/o uso efectivo de la expresión "eclinic" por parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades y comercialización de productos y servicios.

2.- Interés de ambos solicitantes en el nombre de dominio en disputa.

UNDÉCIMO: Que, el Primer Solicitante complementa su documentación ofrecida acompañando:

a) Carta remitida por Telematica Master Solutions, a Nic Chile.

b) Hoja del diario La Tercera, de fecha 22 de septiembre del 2007.

c) Folleto informativo de salud y estética corporal de Esthetic Gold, actualmente Esthetic Clinic, en la cual queda de manifiesto el uso del dominio web.

d) Tarjeta de visita de Esthetic Clinic, en cuyo documento se muestra la página web de su representada.

e) Tarjeta de descuento en servicios ofrecidos y prestados por su representada.

f) Copia del manual de Normas de Esthetic Clinic.

g) Tríptico de Certificado de Regalo de Esthetic Glod.

h) Díptico informativo de Esthetic Clinic.

i) Tarjeta de regalo de Esthetic Clinic.

j) Dos folletos de Novedades del banco Citibank.

k) Comunicación vía correo electrónico entre el representante legal de Esthetic Clinic y don Cristián Salgado Quezada, Product manager beneficios Suscriptores de La Tercera Open.

l) Impresión de página de Internet del Diario La Tercera.

DUODÉCIMO: Que, el Segundo Solicitante complementa su documentación ofrecida acompañando:

a) Copia de búsqueda de la expresión THE CLINIC en el famoso buscador www.google.cl

b) Copia del sitio de Internet www.theclinic.cl.

c) Copia del sitio en Internet www.es.wikipedia.org

d) Copia del sitio en Internet www.radio.uchile.cl,

e) Copia del sitio de Internet www.nuestro.cl

DÉCIMO TERCERO: Que, atendiendo al estado de la causa se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO CUARTO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO QUINTO: Que, siendo efectivo que Mocarquer y Saud Sociedad de Profesionales Limitada fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses y derechos que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO SEXTO: Que, de los dichos del Primer Solicitante se desprende que ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar en la Web las actividades relacionadas con el rubro de la estética, lo cual forma parte de su giro social. Dicha actividad además se relaciona con aquella que desempeña la sociedad Mocarquer y Rojas Limitada, cuyo nombre de fantasía es "Esthetic Clinic Ltda.", que si bien se trata de una persona jurídica distinta, uno de sus socios y administradores coincide con uno de los socios de la Primer Solicitante.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, teniendo en cuenta lo señalado en el considerando precedente, este sentenciador considera suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba respecto de dicho solicitante, en lo que respecta a un interés en la asignación del nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO OCTAVO: Que, a través de la documentación acompañada, el Primer Solicitante no ha acreditado suficientemente en autos que se encuentra haciendo un uso efectivo de la expresión "eclinic", razón por la cuál este sentenciador no considera suficientemente acreditado el punto Nº 1 del auto de prueba.

DÉCIMO NOVENO: Que, a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, queda suficientemente acreditado que el Segundo Solicitante es propietario de diversas marcas comerciales, las cuales se conforman con la expresión "THECLINIC", individualizadas en sus presentaciones, además de ser el titular de nombres de dominio relacionados. De lo anteriormente señalado, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la confusión de los usuarios.

VIGÉSIMO: Que, dado lo expuesto en los considerando precedente queda suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba respecto del Segundo Solicitante.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, éste sentenciador no puede dar por acreditado el punto de prueba Nº 1 respecto del Segundo Solicitante ya que éste no ha acreditado un uso efectivo y/o identificación respecto de la expresión "eclinic".

VIGÉSIMO TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente este tribunal, no resulta ajustado a la prudencia asignar el nombre de dominio en disputa al Segundo Solicitante para el solo efecto de protección de sus signos distintivos que se conforman con la expresión "THE CLINIC" puesto que, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de todas las expresiones derivadas de sus marcas comerciales y nombres de dominio que contengan o se deriven de la expresión "THE CLINIC" y/o "CLINIC", lo que no resulta prudente considerando que en el mercado han coexistido distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos registros marcarlos y nombres de dominio que incorporan o son derivados de dichas expresiones. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, y siendo la actividad que se encuentra desarrollando el Primer Solicitante, totalmente diversa y amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima real, inclinan la recta razón y la prudencia a otorgar protección jurídica a la petición del Primer Solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido demostrado en autos y no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho que el Primero detente el nombre de dominio en cuestión.

RESUELVO:

1) Rechazar la objeción a los documentos deducida en autos.

2) Asígnar el nombre de dominio “eclinic.cl” al Primer Solicitante, Mocarquer y Saud Sociedad de Profesionales Limitada, domiciliada en Helvecia 240, local 1, Las Condes, Santiago

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol Nº 04-2007

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Cristóbal Peña Liberona.