Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **farmaciamakewelawen.cl**
Oficio OF08861

VISTOS:

1. Que con fecha 20 de diciembre de 2007, doña MARCIA MARIA BERNARDITA MORA MANRIQUEZ, representada en calidad de contacto administrativo por don EDUARDO BECAS QUEZADA, solicita la inscripción del nombre de dominio **farmaciamakewelawen.cl**. Posteriormente, con fecha 3 de enero de 2008, HERBOLARIA DE CHILE S.A., representada en calidad de contacto administrativo por don SERGIO GONZALEZ DÍAZ, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **farmaciamakewelawen.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF08861, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 28 de abril de 2008, 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 5 de mayo de 2008, a las 16:00 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 5 de mayo de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste doña LILIAN ALBORNOZ PEREZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, HERBOLARIA DE CHILE S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste a la audiencia el Primer Solicitante;

5. Que con fecha 9 de mayo de 2008, el Segundo Solicitante, HERBOLARIA DE CHILE S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 14 de mayo de 2008;

6. Que con fecha 16 mayo de 2008, doña LILIAN ALBORNOZ PEREZ, en representación del Segundo Solicitante, HERBOLARIA DE CHILE S.A., presenta demanda de mejor derecho, argumentando que se constituyó como sociedad anónima cerrada en junio de 2003, bajo la razón social HERBOLARIA DE CHILE S.A., pudiendo actuar y funcionar bajo el nombre de fantasía "MAKEWELAWEN". Dicha sociedad, agrega el Segundo Solicitante, se proyectó como laboratorio y farmacia instalando establecimientos comerciales para la venta de productos elaborados por ella misma, y registró las marcas **"MAKELAWEN"**, y **"MAKEWELAWEN"** en diferentes clases, pero todas relacionadas con el objeto de la sociedad, es decir, productos curativos elaborados en base a plantas medicinales, y establecimientos comerciales de compra y venta de esos mismos productos, también conocidos como "Farmacias Mapuches". Indica HERBOLARIA DE CHILE S.A. que ha cumplido con todos los requisitos sanitarios para la elaboración de sus productos, por lo mismo se ha preocupado de obtener también la protección de sus marcas comerciales, las que se encuentran protegidas de la siguiente forma:

a) **"MAKELAWEN"**, Registro N° 702.303, para distinguir productos de la clase 5.

b) **"MAKELAWEN"**, Registro N° 702.304 para Establecimiento Comercial, en las regiones VIII y X.

c) **"MAKELAWEN"**, Registro N° 764.357 para Establecimiento Comercial en las regiones V, VI y VII.

d) **"MAKEWELAWEN"** Registro N° 686.049 para Establecimiento Industrial de elaboración de productos de la clase 5.

e) **"MAKEWELAWEN"**, Registro N° 700.096, para distinguir productos de la clase 5.

f) **"MAKEWELAWEN PALWEN"**, Registro N° 752.504 para distinguir productos de la clase 5.

Añade el HERBOLARIA DE CHILE S.A. que los registros antes mencionados son la mejor prueba del derecho que tiene sobre el dominio en disputa, toda vez que las marcas que posee son idénticas al nombre de dominio solicitado. Asimismo, considera necesario destacar que HERBOLARIA DE CHILE S.A. es titular de los siguientes nombres de dominio:

- **makewelawen.cl**
- **makelawen.cl**
- **farmaciamakelawen.cl**

Indica el Segundo Solicitante, que el nombre de dominio, es el medio por el cual los usuarios de Internet se identifican dentro de la red, y este concepto lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario, de forma tal que quien se identifique, por ejemplo, como "farmacias mapuches", "Herbolaria de Chile" o "Makewelawen", efectivamente corresponda a dicha entidad o empresa; de lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido.

HERBOLARIA DE CHILE S.A. ha tenido un notorio éxito en las ventas de los productos elaborados con hierbas medicinales mapuches. En efecto, tan bueno fue el recibimiento del consumidor que ha instalado a lo menos seis locales en diferentes regiones del país, los cuales son conocidos como: "Farmacias Mapuches", "Makewelawen" y/o "Makelawen", y así lo destaca la versión electrónica de El Mercurio de Valparaíso en su artículo de abril de 2007, copia del cual acompaña en su presentación.

En consecuencia, el Segundo Solicitante señala que para nadie puede ser ajena la fama que ha adquirido HERBOLARIA DE CHILE S.A. con el signo en conflicto; y es muy importante que se disponga de una efectiva protección para una expresión que ha

afamado y creado ésta. Agrega el Segundo Solicitante, que a simple vista, se puede apreciar la identidad gráfica y fonética que existe entre el dominio solicitado y la marca de HERBOLARIA DE CHILE S.A. Es así como el nombre de dominio solicitado es idéntico al signo registrado **"MAKEWELAWEN"**, expresión esencial en la actividad que desarrolla HERBOLARIA DE CHILE S.A., toda vez que el usuario la identifica por el nombre de fantasía de su razón social y no por la palabra farmacia.

El Segundo Solicitante reitera que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y, como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo del origen de los productos y/o servicios que se transan en el mercado real. Por ello, el Segundo Solicitante indica que de otorgarse el dominio al Primer Solicitante, causaría una confusión indeseable, especialmente teniendo presente que HERBOLARIA DE CHILE S.A. goza de fama y notoriedad.

Concluye el Segundo Solicitante que por lo expuesto en su escrito, y teniendo presente la titularidad de la marca **"MAKEWELAWEN"** y los nombres de dominio citados, de propiedad de HERBOLARIA DE CHILE S.A., considera que el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, es HERBOLARIA DE CHILE S.A.;

7. Que con fecha 3 de junio de 2008, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral de fecha 16 de mayo de 2008 presentada por doña LILIAN ALBORNOZ PEREZ, en representación del Segundo Solicitante, HERBOLARIA DE CHILE S.A.;

8. Que con fecha 11 de junio de 2008, 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 ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante 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 el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca **"MAKEWELAWEN"**, tratándose de un signo debidamente registrado ante el Departamento de Propiedad Industrial chileno para distinguir productos de las clases 5, Establecimiento Comercial y Establecimiento Industrial;

7. Que además, el Segundo Solicitante es asignatario de los nombres de dominio **makewelawen.cl**, **makelawen.cl** y **farmaciamakelawen.cl**;

8. Que la expresión "MAKEWELAWEN" corresponde al nombre de fantasía por el cual es conocida la sociedad HERBOLARIA DE CHILE S.A.;

9. Que, asimismo, el dominio solicitado **farmaciamakewelawen.cl** no solamente incluye íntegramente la marca comercial **"MAKEWELAWEN"** de propiedad del Segundo Solicitante sino que, además, incluye la expresión "farmacia", que es el rubro al que se dedica HERBOLARIA DE CHILE S.A., por lo que necesariamente el nombre de dominio en disputa se asociará a la marca **"MAKEWELAWEN"** o a **makewelawen.cl**, con los consiguientes errores y confusiones que se producirían entre los usuarios de Internet y los consumidores en general;

10. 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;

11. Que por el mero hecho de que doña MARCIA MARÍA BERNARDITA MORA MANRÍQUEZ haya solicitado primero el nombre de dominio **farmaciamakewelawen.cl** no es suficiente, ya que dada la falta de antecedentes, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

12. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por HERBOLARIA DE CHILE S.A., así como la falta de ellos por parte de doña MARCIA MARÍA BERNARDITA MORA MANRÍQUEZ, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **farmaciamakewelawen.cl** al Segundo Solicitante, HERBOLARIA DE CHILE S.A., RUT N° 99.526.840-K.

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.

Santiago, 19 de junio de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo RUT 16.413.746-5	Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2