FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<fonofarmacia.cl>

- ROL 14607 -

Santiago, 18 de octubre de 2011

VISTOS,

PRIMERO: Que por oficio 14607 de fecha 01 de agosto 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 <fonofarmacia.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 Juan Pablo Orcos Pardo, RUT: 12.015.627-6 Río Guadiana 8632, las Condes, Santiago; y como segundo solicitante Salcobrand S.A., RUT: 76.031.071-9, representados por Estudio Federico Villaseca y Cía, Alonso de Córdova 5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 02 de agosto 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 11 de agosto de 2011, a las 17:05 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 11 de agosto del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña Mariela Ruiz, en representación del primer solicitante, don Oscar Rodríguez por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 17 de agosto, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 31 de agosto de 2011.

SÉPTIMO: Que, a fojas 16, con fecha 31 de agosto del 2011, don Bernardo Serrano Spoerer en representación del segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que; los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado y a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza;

b) Que la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominios debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio;

c) Que para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución y las más importantes son las dadas por las reglas de la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.Con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de conflictos(*Uniform Domain Name Disputed Resolution Policy UDRP)* desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet(*Internent Corporation for Assigned Names y Numbers "ICANN*"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. ICANN es la entidad, a nivel mundial, con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.;

d) Que el concepto Brand proviene del nombre comercial de la Farmacia Brand, cuya historia data del año 1880, ubicada en ese tiempo en el Portal Mac-Clure (actual Portal Bulnes). En 1940 la farmacia fue comprada por el químico Elías Selman. El año 1969 el control de la farmacia queda en manos de la sucesión de Elías Selman. En el año 1999 Farmacia Brand tenía 70 locales a lo largo del país y experimentaba un crecimiento aproximadamente de 12 locales por año. Finalmente el año 2000 se fusiona Farmacias Brand con Farmacia Salco; formando una gran marca a nivel nacional: SALCOBRAND. Y de esta manera se crea el Holding S&B Farmacéutica. El fono farmacia salcobrand, es un servicio otorgado por su cliente, consistente en despacho a domicilio de productos farmacéuticos pedidos por vía telefónica, encontrándose en funcionamiento en Santiago y en Viña del Mar;

e) Que el signo distintivo "fono farmacias salcobrand" se encuentra registrado como marca comercial, bajo los siguientes registros, a saber: Registro n° 696.016, marca comercial, "fonofarmacias salcobrad®", para la clase 39, Registro n° 660.689, marca comercial, "fonofarmacias salcobrand®", para la clase 35. Estima evidente la propiedad de su cliente sobre el concepto fonofarmacias, por lo que se le confiere el poder más amplio y facultativo para proteger de forma íntegra y cabal la marca comercial, como también los elementos que integran el signo distintivo. Propiedad amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N°25 y por el Código Civil en su artículo 584, que garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, que detenta su poderdante en esta presentación y, reivindica en este acto su mejor derecho de inscribir el dominio sub-lite. Considera que cualquier semejanza con el signo marcario llevaría a confusiones innecesarias provocando una dilución marcaria en el signo y perjuicios económicos a su cliente;

f) Que la solicitud presentada es muy similar a las marcas comerciales de su cliente, a simple vista el elemento fonofarmacia forma parte fundamental de la composición de su marca comercial: FONOFARMACIAS SALCOBRAND.De acuerdo a ello su mandante tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, pues cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, para que VS. Arbitral asigne el nombre de dominio en disputa, a saber: Titularidad de Marcas Comerciales; Notoriedad del signo pedido; Buena fe y Uso del concepto;

g) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos:

1. Certificados de registros marcarios, mencionados en lo principal.

2. Diferente Publicidad.

OCTAVO: Que, a fojas 28, con fecha 16 de septiembre de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, a fojas 29, con fecha 26 de agosto del 2011, doña Mariela Ruiz Salazar, procuradora por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que su parte solicitó de buena fe, la inscripción del nombre de dominio fonofarmacia.cl con fecha 09 de Abril de 2011, con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de "Fono Farmacia", un sitio que tendrá como objetivo ofrecer a los consumidores la compra y cotización por Internet y/o teléfono de medicamentos en el sector requerido. Para ofrecer dicho servicio, Juan Pablo Orcos Pardo presentó con fecha 20 de Abril de 2011 a Corporación Santiago Innova, el proyecto "Fono Farmacia", explicando la descripción del servicio, tipo de mercado a que va enfocado el servicio y la estrategia comercial, lo que deja en evidencia que su cliente en ningún momento ha tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que desean enterarse del ofrecimiento de este servicio. Este servicio es un complemento a la actividad realizada por el segundo solicitante, ya que "Fono Farmacia" será una guía fácil al consumidor de todos los medicamentos ofrecidos por las grandes cadenas farmacéuticas, entre ellas Salco Brand S.A., por lo que en ningún caso la adjudicación a su cliente se presta para confusión respecto de los servicios ofrecidos por la contraparte;

b) Que al momento de solicitar la inscripción del dominio fonofarmacia.cl, su cliente se constituyó como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una página Web, lo cual realizó de inmediato. Dando a conocer a los consumidores este proyecto, el cual estará 100% operativo a comienzos del año 2012, lo que evidencia un comportamiento consecuente y legítimo interés en el uso del nombre de dominio, con un fin concreto, que demuestra la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio por parte de su representado, solicitud que se hace con fines de propia publicidad;

c) Que en lo que dice relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, basta con revisar la página Web www.fonofarmacia.cl, de su representado, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto el servicio que se pretende entregar es un complemento al servicio ofrecido por el segundo solicitante;

d) Que el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio CL establece que se evidenciará que el solicitante no ha actuado de mala fe, en el caso que "el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación". Al aplicar esta norma al caso de autos, intenta demostrar que si bien los nombres de dominio están relacionados con la propiedad intelectual y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre de dominio fonofarmacia.cl no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca registrada" no están contemplados y por tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado. Si bien Salco Brand S.A. posee como marca registrada la expresión "Fonofarmacias Salcobrand", esta se encuentra protegida sólo como conjunto, y sin protección a la expresión "Fono Farmacia" aisladamente considerada. Se debe tomar en cuenta que dicha expresión se constituye de dos palabras de uso común como lo son: teléfono y Farmacia, por lo

que de ninguna forma el segundo solicitante puede pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "fonofarmacia", otorgando la posibilidad de que otros puedan también ser identificados por el término en conflicto;

e) Que a diferencia de cualquier legislación marcaria, en relación con nombres de dominio no existen causales que impidan el registro, el principio rector de este sistema es la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar cualquier nombre de dominio sin distinción, con la única excepción de que la reglamentación vigente prevé la posibilidad de que NIC Chile recurra a un árbitro en los casos que considere que se están vulnerando ostensiblemente los principios señalados en el artículo 14 inciso primero, esto es, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal, ética mercantil y finalmente los derechos válidamente adquiridos por terceros. Su cliente no ha configurado ninguna de las circunstancias que demuestren que su inscripción sea abusiva, que haya sido realizada de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores. Por lo tanto, aunque su representado no posea registros marcarios sobre la titularidad de la expresión, esa no es razón suficiente para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa;

f) Que existe una identidad y relación entre el primer solicitante y el nombre de dominio ya que éste tiene directa relación con el servicio que se pretende entregar, lo necesita, ya que a la hora de que los consumidores naveguen por el sitio y vean al segundo solicitante como titular de dicha página, se producirá un menoscabo para la actividad de Juan Pablo Orcos Pardo;

g) Que por último, acude al principio "*first come, first served*", primero en el tiempo primero en derecho", cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el dominio en disputa, su cliente figura como primer solicitante y no existen en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, de acuerdo al artículo 22 de la reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio Cl, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal, de la ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros de acuerdo al artículo 14 del referido reglamento.

h) Que consultando el registro histórico del dominio fonofarmacia.cl, en Nic Chile, es posible observar que Farmacias Ahumada S.A, fue titular del nombre en conflicto desde el año 2003 al 2009, por lo que es posible deducir que la expresión "fonofarmacia", no es identificada por los consumidores como un servicio prestado por el segundo solicitante, por lo que es totalmente improbable que exista confusión por el registro efectuado por su representado, al no ser identificada la contra parte por dicha expresión.

i) Que existe jurisprudencia obtenida en casos similares y en tal sentido en caso: expoinmobiliaria.cl, en cuyo caso actuaba don Héctor Bertolotto Villouta como Juez árbitro, señala en el considerando décimo: "*Que se desprende del registro marcario número 875.106, de la marca "Expo Inmobiliaria Cámara Chilena de la Construcción", acompañado por el segundo solicitante, que dicho registro fue otorgado como conjunto, sin protección a las expresiones "expo inmobiliaria" aisladamente considerada, por lo que no tiene derecho marcario ninguno sobre dicha expresión aisladamente considerada". Además se desprende que su protección es sobre la expresión que corresponde a su nombre y por la que es conocida "Cámara Chilena de la Construcción", por lo que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados, junto a los otros nombres de dominios inscritos a su nombre "cchc.cl" y "expomontt.cl", y esos son los "derechos" que le interesa proteger, ya que identifican sus productos y/o servicios y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su nombre "expoinmobiliaria", el cual a su vez es un genérico.* Además establece en el considerando decimoprimero: "*Que lo anterior permite señalar que su registro de la marca "Expo Inmobiliaria Cámara Chilena de la Construcción", más aún en los términos que fue concedida, no es un argumento para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le otorga el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha expresión, ni impedir que terceros lo soliciten".* Asimismo, se ha expresado en sentencia del arbitraje multiopticas.cl, en cuyo caso actuaba Gabriela Paiva como árbitro,

expresando "*Qué, la redacción establecida en el artículo 14 del reglamento de Nic, al establecer las expresiones "no afecten derechos de terceros" debe entenderse en forma amplia y no sólo referida a derechos marcarios, es decir a la existencia de una marca registrada en favor de una de las partes en litigio*". En este mismo sentido se ha indicado por Doña Alejandra Moya Bruzzone en Sentencia de arbitraje de dominio vaza.cl, en su considerando Nº 2: "*Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio "first come first served", actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legitimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.*Siguiendo la misma idea, en el considerando Nº 7 de la misma sentencia se indica: "*Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la red Internet, este árbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicación entre los consumidores y público en general, al momento de buscar en la Web los servicios o productos que se buscan. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la similitud de dos nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es causal por sí misma para inducir a error, considerando que es herramienta de localización*.

j) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:

1. Copia simple de perfil de pertinencia entregado por Juan Pablo Orcos Pardo a Corporación Santiago Innova, con fecha 20 de Abril de 2011, 6 días antes de la inscripción competitiva efectuada por el segundo solicitante.

2. Correo enviado por Juan Pablo Orcos a Corporación Santiago Innova, con fecha 20 de Abril de 2011.

3. Copia de registro histórico de dominio fonofarmacia.cl, donde consta que Farmacias Ahumada fue titular de dicha expresión desde el año 2003 al año 2009, no existiendo posterior a dicha inscripción otra, que la efectuada por su representado.

4. Copia simple de sentencia expoinmobiliaria.cl

5. Copia simple de registro No. 660.689, marca "Fonofarmacias Salcobrad", donde consta que sólo fue concedida como conjunto sin protección a "Fonofarmacias" aisladamente considerada.

6.- Copia simple de página Web fonofarmacia.cl

DECIMO: Que, a fojas 59, con fecha 16 de septiembre de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.

DECIMO PRIMERO: Que a fojas 60, con fecha 16 de septiembre de 2011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 26 de septiembre del 2011.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 61, con fecha 26 de septiembre del 2011, doña Mariela Ruiz Salazar, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que "La expresión fono famarcias salcobrand se encuentra registrada para las clases 35 y 39", pero estas sólo se encuentran protegidas como conjunto, sin considerar las palabras fono farmacias aisladamente consideradas, por lo cual no es posible que la contra parte crea tener un

derecho exclusivo y excluyente sobre tales expresiones, pudiendo perfectamente ser utilizadas en el mercado nacional por cualquier individuo, dentro de todo el territorio de la República;

b) Que la intención del segundo solicitante fue clara, ya que podría haber registrado como marca comercial tan sólo la expresión "fono farmacia", lo cual no ocurrió, concluyéndose que la contra parte tenía como finalidad que el público identifique los servicios de venta telefónica de su empresa a través de la expresión "Fono Farmacias Salcobrand";

c) Que según consta en registro histórico del nombre de dominio fonofarmacia.cl, Farmacias Ahumada S.A. fue titular del registro desde el 06 de Marzo de 2003 al 07 de Enero del 2009, por lo que dicha empresa fue identificado por dicha expresión por más de 5 años;

d) Que su representado es propietario del nombre de dominio fonofarmacias.cl, expresión cuasi-idéntica al nombre de dominio en disputa, en la cual próximamente comenzará a darse a conocer a los consumidores el servicio "fono farmacia", el cual fue explicado y acreditado a cabalidad en su primera presentación. En relación a la expresión solicitada, debemos decir que esta se compone de dos palabras genéricas, utilizadas diariamente por los consumidores. Distinto sería el caso que su representado hubiese registrado el nombre de dominio fonofarmaciasalcobrand.cl, donde la palabra Salcobrand es distintiva, siendo un caso de infracción marcaria, lo que no es el caso de autos. No se entiende que luego de estar por más de 2 años disponible el nombre de dominio fonofarmacia.cl, hoy luego de la inscripción efectuada por su representado, la contra parte sostenga tener una necesidad imperiosa sobre el dominio.

DÉCIMO TERCERO: Que a fojas 64, con fecha 30 de septiembre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el primer solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por este.

DECIMO CUARTO: Que a fojas 65, con fecha 26 de septiembre del 2011, Bernardo Serrano S., abogado en representación del segundo solicitante, presenta un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que la calidad de primer solicitante esgrimida por la contraria, "no es un hecho fundante", para que el Tribunal le asigne ese nombre dominio, esto debido que ese argumento es un elemento temporal y, no una causa fundante para la asignación definitiva, por lo demás eso ha sido la posición jurisprudencial del Panel de Árbitros de Nic Chile;

b)Que se debe considerar, además, la existencia de derechos marcarios constituidos sobre el signo distintivo "Fono Farmacias Salcobrand®", bajo los registros 660.689 y, 696.016, concedido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con fecha 20 de marzo del 2003 y, 23 de junio del 2004, para las clases 35 y, 39, que consiste en: "Servicios de venta en línea vía telefónica o a través de Internet, Televisión, o cualquier otro medio interactivo"; "Distribución y reparto a domicilio de productos de las clases 3 y 5, transportes en general". De esta forma los derechos marcarios constituidos sobre la expresión "fonofarmacia salcobrand®" y su uso, son muy anteriores a la solicitud del señor Juan Pablo Orcos Pardo. Debemos recordar, que estos privilegios que pertenecen al contenido patrimonial de nuestro cliente, fueron otorgados el año dos mil tres y dos mil cuatro, es decir, ocho y siete años antes de la solicitud sub judice;

c) Que con respecto al desarrollo del sitio que quiere implementar el primer solicitante, cuyo fin es ofrecer a los consumidores la compra y cotización por internet y/o teléfono de medicamentos en el sector requerido,*a prima facie*, colisiona con las coberturas de servicios que se encuentran amparadas en los registros marcarios de propiedad de su poderdante, en su principal actividad comercial el rubro de farmacias;

d) Que no logra relacionar la actividad del señor Juan Pablo Orcos Pardo y el nombre de dominio en cuestión "fono farmacia", que en sí, es más asociativo al uso del concepto de una farmacia que de una persona natural. Por lo demás, "fonofarmacia.cl" como lo acreditó la contraria fue de propiedad Farmacias Ahumada, aseverar que la solicitud competitiva, puede causar un menoscabo al primer solicitante, carece en sí de toda realidad, por cuanto no existe un nexo causal entre la actividad del primer solicitante con el proyecto que supuestamente ha desarrollado en el sitio. No está acreditado el daño que va provocar la solicitud en si, pues en lo fáctico el primer solicitante no ha acreditado

en el proceso ningún menoscabo material y, menos aún extrapatrimonial;

e) Que en relación a las normas de la Reglamentación de Nic Chile citadas por la contraria, como son los artículos 14 y 22, es menester aclarar que no se ajustan a las circunstancias de esta litis, por cuanto, son normas que gobiernan las reglas de la revocación de un nombre de dominio, y cree que el mejor derecho en la asignación del nombre de dominio, fonofarmacia, corresponde a su cliente, Salcobrand S.A. al existir antecedentes de mejor derecho constituidos con anterioridad al primer solicitante, como son derechos marcarios, uso del concepto, identidad gráfica y, fonética entre los signos en conflictos; colisión de clases protegidas y, servicios que pretende otorgar el primer solicitante.

DÉCIMO QUINTO: Que a fojas 67, con fecha 11 de octubre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el segundo solicitante, el Tribunal, resuelve: Téngase presente.

DECIMO SEXTO: Que, a fojas 68, con fecha 11 de octubre 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 en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "*fono*" y "farmacia" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata por una parte de un expresiones genéricas, una alusiva a teléfono y la otra correspondiente a un sustantivo que significa según diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "*Ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales como remedios de las enfermedades, o para conservar la salud*" y otras tantas significaciones también genéricas, tratándose en consecuencia de una expresión genérica, sin que exista un signo distintivo propio u original que las acompañe o que importe una creación intelectual de uno u otro solicitante. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifica tanto en el lenguaje como en el mercado con la actividad de muchas empresas que pueden dedicarse al rubro, como ha quedado demostrado en autos, pues de hecho el dominio anteriormente pertenecía a otra cadena de la competencia del segundo solicitante, sin que se haya requerido por el segundo solicitante cuando la cadena contraria no renovó su inscripción. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served"*, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;

TERCERO: Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso *sublite* se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los

derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no habiéndose acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "fonofarmacia.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante, mala fe que por lo expresado debe quedar acreditada fehacientemente, en el proceso; por lo que este argumento de parte del segundo solicitante se desechará, debiendo analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

CUARTO: Que, la utilización del término fonofarmacia por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, no puede ser considerado una creación original del mismo, toda vez que ha quedado acreditado que la expresión fonofarmacia estuvo inscrita como dominio por un tercero y las expresiones fono y farmacia están inscritas por diferentes personas en diferentes clases y zonas geográficas, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades de oficio, para determinar el mejor derecho de las partes y el segundo solicitante no la tiene registrada dentro de sus marcas comerciales, sino que ha registrado la marca fono farmacia salcobrand en conjunto. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio "fonofarmacia.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial fono farmacia salcobrand, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "fono farmacia", que ni siquiera es de su dominio o creación, sino sólo por la posible confusión con su marca, o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial, o zona. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que tanto la expresión "fono" como farmacia", son palabras genéricas, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas, atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, no idénticas, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive el área geográfica, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, cómo es el caso con el agregado salcobrand, que si resulta ser distintivo, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre.

QUINTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Dentro de su proyecto, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, aún cuando sean similares, pues abarcará precios con varias cadenas farmacéuticas, no sólo el segundo solicitante, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de

dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión y ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan los hechos que se han dado por acreditados anteriormente.

SEXTO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Juan Pablo Orcos Pardo, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

SEPTIMO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come,first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.

OCTAVO: 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 finalidad 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. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "fonofarmacia.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos, máxime cuando en Chile existen varias cadenas farmacéuticas y sólo ha reclamado el segundo solicitante y ninguna otra. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del primero, ni viceversa, si entre los servicios que presta tiene un teléfono disponible para la venta de productos, bajo la marca fono farmacia salcobrand, debidamente identificado. Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes, aún cuando estén ambos en relacionados a la venta de medicamentos, la relación entre uno y otro es similar a la de género y especie y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, por simple semejanza, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.

NOVENO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

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 **"fonofarmacia.cl" al primer solicitante** Juan Pablo Orcos Pardo, RUT: 12.015.627-6.

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

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.