FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<LAMTECH.CL>

- ROL 7727-

Santiago, 23 de noviembre de 2007

VISTO,

PRIMERO: Que, por oficio 07727 de 26 de julio de 2007, 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 revocación del nombre de dominio <**lamtech.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 actual titular del nombre de dominio Escuela de Diplomados (LATIN AMERICA CRO MMATISS CHILE), Rut 76.352.900-2, Contacto Administrativo Carlos Cáceres, dirección postal Av. 11 de Septiembre 1881 oficina 1701, Providencia, Santiago y como revocante Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de Capital Variable, Rut 59.125.360-3, Contacto Administrativo José Miguel Ried Undurraga, dirección postal Av. Vitacura Nº 2939, piso 8, Las Condes Santiago.

CUARTO: Que, con fecha 25 de mayo de 2007 Que, se presentó la solicitud de revocación de dominio, presentada por don José Miguel Ried Undurraga, en representación la parte revocante, la cual señala:

a. Que, Latin American Cro Mmatiss S.A. de C.V y Latin American Technological Institute A.C (Lamtech) son compañías mexicanas que pertenecen a un mismo dueño y controlador en dicho país. Lamtech es una empresa filial de investigación y docencia clínica de gran prestigio en México con actividades en Brasil, Argentina y Chile. En el año 2005 Latin American Cro Mmatiss S.A. de C.V con el objeto de comenzar actividades organizadamente en Chile se contactó con el Sr. Carlos Cáceres Valdebenito, a quien encomendó realizar una serie de actos tendientes a establecer en Chile la presencia de dicha sociedad en Chile.
b. Que, su representada es titular de numerosas marcas cuyo principal y único elemento que las compone es la expresión “lamtech”, a modo de ejemplo se pueden señalar: Lamtech, mixta, expediente 827513, México, clase 14, servicios educativos y de capacitación, Latin American Techological Institute, nominativa, expediente 39832, México, clase 41 Servicios educativos y de capacitación. Por su parte la sociedad Latin American Cro Mmatiss S.A. de C.V., de la cual Lamtech es filial, es titular del dominio lamtechinstitute.com.
c. Que, durante el año 2006 don Carlos Cáceres con un amigo suyo constituyó en Chile una sociedad colectiva civil denominada LATIN AMERICA CRO MMATISS CHILE, procediendo bajo dicha sociedad a inscribir el nombre de dominio lamtech.cl, en el cual utilizó indebidamente y sin autorización las marcas de su representada con la finalidad de promover programas de estudio desarrollados por ella.
d. Que, actualmente su representada mantiene un procedimiento de oposición a las marcas solicitadas por el Sr. Cáceres así como una demanda civil seguida ante el 11º Juzgado Civil de Santiago bajo el rol 653-2007 y una querella criminal en su

contra por apropiación indebida conocida por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago RUC 0710001574-3.

d. Que, actualmente la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es indiscutida no sólo en Chile sino a nivel Internacional política adoptada por ICANN y que es obligatoria para todos los administradores de los dominios .com, .net, .org y en gran medida incorporada en el Reglamento de NIC Chile. Esto dado que los nombres de dominio no sólo cumplen una función técnica sino como identificadores del origen de diversos bienes o servicios que son ofrecidos y amparados por ellos. Así según la Ley 19.039 sobre Propiedad Intelectual "*Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales."*.

e. Que, el nombre de dominio cuya revocación lamtech.cl no solamente atenta contra los derechos marcarios de su representada sino que afecta directamente contra su fama y notoriedad.

f. Que, las razones sociales están protegidas además mediante el convenio de Paris, que en su Art. 8 expresa que *"el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio"*. Además el Art. 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del registro de Nombres de dominio CL, establece lo siguiente: "*Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción*…"

g. Que, es evidente que Latin American Techological Institute A.C. tiene mejor derecho sobre el dominio "lamtech.cl" y por consiguiente le corresponde el legítimo uso de su derecho a través de la titularidad del mismo.

h. Que, el Art. 23 de la reglamentación señala "será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido de mala fe", además contempla tres condiciones para considerarla abusiva: *a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante.* El nombre de dominio lamtech.cl es prácticamente idéntico tanto a la razón social de su mandante como a las marcas comerciales que tiene registrada. *b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o interés legítimos con respecto al nombre de dominio solicitado:* Esto se verifica e que no existe relación alguna entre Carlos Cáceres o su sociedad colectiva Latin America Cro MMatiss Chile constituida recién el año pasado y la de sus mandantes.

i. Que, el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, esto no cabe duda ya que el dominio lamtech.cl no es una palabra común que pudiera haber sido registrada como dominio por coincidencia

j. Que, el Art. 23 de la Reglamentación enumera en forma no taxativa ciertas circunstancias que demuestran la mala fe del asignatario de un nombre de dominio cuya revocación se solicita, entre ellas *"circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferirle la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia…."* En la especie ello se verifica en la circunstancia que el Sr. Cáceres a cambio de devolver tres dominios y dos solicitudes de marcas a su representada solicitó un pago de US $ 50.000, suma que es manifiestamente superior a los costos de inscripción de dominio.

k. Que, la parte revocante acompañó en su presentación los siguientes documentos:

1. Copia de los certificados de registro de las marcas "lamtech" y Latin American Technological Institute en México otorgadas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

2. Copia de los poderes para representar a Latin American Technological Institute A.C. y a Latin American Cro MMatiss S.A. de C.V.

3. Copia de documento que acredita que su representada Latin American Cro MMatiss S.A. de C.V. es titular del dominio “lamtechinstitute.com”
4. Copia del correo electrónico de 29 de diciembre enviado por Rafael Almarza, abogado de don Carlos Cáceres en el que solicita el pago de US $50.000 por la restitución de dos marcas y tres dominios.
5. Copia de patente municipal de abogado de la patrocinante y apoderada.

QUINTO: Que, en virtud de la solicitud anterior se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 13 de julio de 2007, a las 13.10 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al actual titular del nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

SEXTO: Que, a la referida audiencia asistió don José Miguel Ried Undurraga y doña Mariana Viera Gutiérrez por la parte revocante y el Sr. Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SÉPTIMO: Que, a fojas 11, con fecha 18 de julio 2007, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

OCTAVO: Que, a fojas 12, con fecha 2 de agosto de 2007, don José Miguel Ried Undurraga**,** en representación de la parte revocante presentó demanda arbitral por la revocación del nombre de dominio <**lamtech.cl>** por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, Latin American Cro Mmatiss S.A. de C.V y Latin American Technological Institute A.C (Lamtech) son compañías mexicanas que pertenecen a un mismo dueño y controlador en dicho país. Lamtech es una empresa filial de investigación y docencia clínica de gran prestigio en México con actividades en Brasil, Argentina y Chile.
b. Que, su representada es titular de numerosas marcas cuyo principal y único elemento que las compone es la expresión “lamtech”, a modo de ejemplo se pueden señalar: Lamtech, mixta, expediente 827513, México, clase 14, servicios educativos y de capacitación, Latin American Techological Institute, nominativa, expediente 39832, México, clase 41 Servicios educativos y de capacitación. Por su parte la sociedad Latin American Cro Mmatiss S.A. de C.V., de la cual Lamtech es filial, es titular del dominio lamtechinstitute.com.
c. Que, en el año 2005 Latin American Cro Mmatiss S.A. de C.V con el objeto de comenzar actividades organizadamente en Chile se contactó con el Sr. Carlos Cáceres Valdebenito, a quien encomendó realizar una serie de actos tendientes a establecer en Chile la presencia de dicha sociedad en Chile. Lo anterior se materializó en instrumento privado firmado en Chile el 20 de enero de 2006 que formalizó el mandato que ya se venía implementando en la práctica desde el año 2005.
d. Que, durante el año 2006 don Carlos Cáceres con un amigo suyo constituyó en Chile una sociedad colectiva civil denominada LATIN AMERICA CRO MMATISS CHILE, procediendo bajo dicha sociedad a inscribir el nombre de dominio lamtech.cl, del mismo modo la sociedad solicitó el registro en la clase 41 de la marca “lamtech” marca ya registrada por su mandante en México.
e. Que, actualmente la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es indiscutida no sólo en Chile sino a nivel Internacional política adoptada por ICANN y que es obligatoria para todos los administradores de los dominios .com, .net, .org y en gran medida incorporada en el Reglamento de NIC Chile. Esto dado que los nombres de dominio no solo cumplen una función técnica sino como identificadores del origen de diversos bienes o servicios que son ofrecidos y amparados por ellos.
f. Que, si bien las grandes empresas es difícil proteger todas sus marcas comerciales hay consenso en proteger por lo menos las más importantes y evidentemente la razón social. Así según la Ley 19.039 sobre Propiedad Intelectual “*Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo*

visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales."

g. Que, el nombre de dominio cuya revocación se solicita es empleado por la demandada para utilizar en forma impropia la razón social y marcas pertenecientes a su representada tanto en México como en Chile. Así el actual titular al publicar en su página Web la marca de propiedad de sus representados no solo atenta contra sus derechos marcarios, sino que afecta directamente la fama y notoriedad del mismo.
h. Que, las razones sociales están protegidas además mediante el convenio de Paris, que en su Art. 8 expresa que *"el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio"*. Se hace presente que la OMPI ha emitido indicaciones en cuanto a que el sistema de administración de dominios debe dar cuenta del valor y relevancia de marcas famosas y notorias.
i. Que, el Art. 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del registro de Nombres de dominio CL, establece lo siguiente: "*Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción*…"
j. Que, como consta en la certificación notarial la sociedad demandada utiliza actualmente el dominio lamtech.cl para promover las actividades desarrolladas por ella, valiéndose ilegítimamente del Know how e información estrictamente confidencial aportada por su representada durante la vigencia del mandato conferido al Sr. Cáceres.
k. Que, la demandada únicamente ha tratado de aprovecharse de mala fe, de un nombre de dominio que goza fama y notoriedad en el mundo empleando la página Web identificada con el nombre de dominio lamtech.cl. En virtud de ello los derechos de su mandante son gravemente afectados. Lo anterior en concordancia con el Art. 23 del Reglamento.
l. Que, este Tribunal arbitral ha fallado anteriormente, refiriéndose al Art. 23 "…*que tal prescripción desde el punto de vista lógico contiene un juicio disyuntivo, por lo que cabe concluir que las causales de revocación son: a El que su inscripción sea abusiva o b) Que la inscripción haya sido realizada de mala fe…."* (Considerando 2° fallo revocación "american express.cl"). Lo anterior entiende que cuando el revocante ha alegado mala fe por parte del primer solicitante, es preciso aplicar las reglas generales de la materia, sin que sea necesario acreditar requisitos explícitos para tal causal de revocación, salvo las presunciones de mala o buena fe establecidas en el Art. 23.
m. Que, en la especie la mala fe del Sr. Cáceres no sólo atenta contra el orden público económico sino que seriamente a los derechos de su representada y al público en general induciendo en toda clase de errores y confusiones respecto de la procedencia del nombre de dominio.
n. Que, la mala fe del titular del nombre de dominio se configura por la existencia de dos circunstancias fundamentales: la existencia de una marca renombrada y el conocimiento de las marcas de mis representadas que tenía el Sr. Cáceres al haber solicitado la asignación del dominio lamtech.cl, el que resulta engañosamente similar a la razón social de su mandante, además la mala se verifica al considerar que el Sr. Cáceres actuó como mandatario de su representada, tomando conocimiento de sus actividades , información estratégica y marcas y estableciéndose entre ellos la estrecha relación propia del mandato la que fue violada por el Sr. Cáceres.
o. Que, el Art. 22 de la Reglamentación enumera en forma no taxativa ciertas circunstancias que demuestran la mala fe del asignatario de un nombre de dominio cuya revocación se solicita, entre ellas *"circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferirle la inscripción del nombre de dominio al*

reclamante o a su competencia…." En la especie ello se verifica en la circunstancia que el Sr. Cáceres a cambio de devolver el dominio "lamtech" y otros dominios y marcas a su representada solicitó un pago de US $ 50.000, suma que es manifiestamente superior a los costos de inscripción de dominio.

p. Que, para probar sus asertos la parte revocante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de los documentos que acreditan el registro de las marcas "Lamtech" y "Latin American Technological Institute" en México.
2. Copia de los poderes para reprsentar a Latin American Technological Institute A.C.
3. Copia de documento que acredita que su representada es titular del dominio lamtechinstitute.com
4. Copia de la página Web www.lamtechinstitute.com
5. Copia del correo electrónico de 29 de diciembre enviado por Rafael Almarza, abogado de don Carlos Cáceres en el que solicita el pago de US $50.000 por la restitución de dos marcas y tres dominios.
6. Copia del correo electrónico enviado por don Carlos Cáceres Valdebenito a funcionarios de sus representadas.
7. Copia del Mandato otorgado por su representada Latin American Cro Matiz S.A. de C.V. a Carlos Cáceres Valdebenito.
8. Copia de la información publicada en la página Web del Departamento de Propiedad Industrial en la que consta la solicitud de registro de las siguientes marcas: Instituto Latinoamericano de Tecnología Lamtech, Lamtech Latin American Technological Institute y Lamtech e la clase 41.
9. Copia de la escritura pública de constitución en Chile de las sociedades Latin American Technological Institute Chile limitada y Latin American Cro MMatis Chile Limitada.

NOVENO: Que, a fojas 76, con fecha 6 de agosto de 2007, este Tribunal tiene por presentada la demanda de revocación interpuesta por don **José Miguel Ried Undurraga**, en representación de la parte revocante, en el periodo de planteamientos correspondiente.

DECIMO: Que, a fojas 77, con fecha 6 de agosto de 2007, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles, apercibiendo al primer solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMOPRIMERO: Que, a fojas 78, con fecha 14 de agosto de 2007**,** doña Mariana Viera Gutiérrez en representación de la parte revocante, presentó escrito de observaciones por lo fundamentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, el Sr. Cáceres haciendo mal uso de sus facultades procedió a inscribir las marcas y nombres de dominio que legítimamente pertenecían a las demandantes de autos con el fin de beneficiarse de su fama y prestigio internacional como lamtech.cl y mmatis.cl.

b. Que, sus representadas iniciaron una serie de procesos judiciales destinados a obtener la restitución de las marcas y nombres de dominio. Respecto del nombre de dominio mmatiss.cl, se interpuso revocación resuelta por el árbitro Felipe Bahamondez Prieto quien acoge la acción y revoca el nombre de dominio mmatiss.cl ordenando que sea transferido a Latin America Cro Matiz Sociedad Anónima de Capital Variable.

c. Que, tal como consta en los documentos no objetados por la contraria, la sociedad demandada utiliza actualmente el dominio lamtech.cl para promover las actividades desarrolladas por ella, valiéndose ilegítimamente del Know how e información estrictamente confidencial aportada por su representada durante la vigencia del mandato conferido al Sr. Cáceres.

d. Que, reitera que el Art. 23 de la Reglamentación enumera en forma no taxativa ciertas circunstancias que demuestran la mala fe del asignatario de un nombre de dominio cuya revocación se solicita, entre ellas *"circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo,*

arrendarlo u otra forma de transferirle la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia….". En la especie ello se verifica en la circunstancia que el Sr. Cáceres a cambio de devolver tres dominios y dos solicitudes de marcas a su representada solicitó un pago de US $ 50.000, suma que es manifiestamente superior a los costos de inscripción de dominio.

e. Que, hace presente que la demandada no ha formulado sus defensas y argumentaciones durante el periodo de planteamientos y por lo tanto no ha negado lo afirmado por su parte ni objetado los documentos acompañados.

f. Que, para probar sus asertos la parte revocante acompañó el siguiente documento:

1. Sentencia pronunciada por don Felipe Bahamondez en autos arbitrales de nombre de dominio mmatiss.cl.

DECIMOSEGUNDO: Que, a fojas 84, con fecha 21 de agosto de 2007, este Tribunal tiene por presentada las observaciones interpuestas por doña **Mariana Viera Gutiérrez**, en representación de la parte revocante, en el periodo de respuestas correspondiente

DECIMOTERCERO: Que, a fojas 82, con fecha 14 de agosto de 2007**,** don Carlos Cáceres Valdebenito**,** actual titular del nombre de dominio, presentó escrito de ampliación de plazo por los motivos que a continuación se indican:

a. Que, se ha demandado a su representada por la revocación de nombre de dominio lamtech.cl, por diversas razones que tiene su base precisamente en los documentos acompañados en la demanda.

b. Que, a los documentos acompañados señalados anteriormente su parte no ha podido examinar para poder evacuar la respuesta que el caso amerita.

c. Que, en razón de lo anterior solicita la ampliación del plazo de 10 días a contar de la fecha que recaiga la resolución del presente escrito, para poder tomar conocimiento y examinar los documentos acompañados por la contraparte y de esta forma evacuar el tramite de respuesta correspondiente con los antecedentes de hecho y de derecho correspondientes.

DECIMOCUARTO: Que, a fojas 83, con fecha 17 de agosto de 2007 este Tribunal Arbitral otorgó un plazo de 5 días hábiles accediendo de esta forma a la petición anterior.

DECIMOQUINTO: Que, a fojas 85, con fecha 22 de agosto doña Mariana Viera Gutierrez parte revocante, presentó Recurso de Reposición contra la resolución de fecha 17 de agosto de 2007, por los argumentos que se exponen a continuación:

a. Que, la prorroga solicitada por el demandado es improcedente debido a que el periodo de respuestas no es un plazo judicial susceptible de ser ampliado por el juez árbitro. La duración del periodo de respuestas corresponde a un plazo contemplado en las Bases de Procedimiento aprobadas en la audiencia celebrada con fecha 12 de julio de 2007 en presencia del Sr. Juez Arbitro y de su parte en rebeldía de la demandada.

b. Que, el punto 4 letra b) establecen "Todos los plazos serán fatales y se entenderán extinguidos por su solo transcurso", de modo que las propias Bases establecen la fatalidad de todos los plazos del procedimiento arbitral de autos, sin que sea procedente su prórroga.

c. Que, el Art. 67del Código de Procedimiento Civil establecen lo siguiente: "*Son prorrogables los términos señalados por el tribunal. Para que pueda concederse la prórroga es necesario:*

1º Que se pida antes del vencimiento del término; y

2º Que se alegue justa causa, la cual será apreciada por el tribunal prudencialmente.

d. Que, la demandada no ha invocado una justa causa suficiente que determine la procedencia de la ampliación solicitada. Sino que se ha limitado a señalar en

el último día del período de respuesta que no ha podido examinar los documentos acompañados en la demanda de revocación.

e. Que, lo anterior solo revela la falta de la debida diligencia de la demandada quien ha esperado al último día del período de respuestas para acercarse a al sede del tribunal arbitral con la finalidad de revisar el expediente. En virtud de ello es la propia demandada quien se ha expuesto imprudentemente a la situación que le afecta.

DECIMOSEXTO: Que, a fojas 88 con fecha 24 de agosto de 2007 don Carlos Cáceres Valdebenito presentó escrito de respuestas por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, la parte revocante funda su solicitud en le hecho que según expresa que sus representadas son compañías mexicanas relacionadas que pertenecen a unos mismos dueños y grupo controlador de dicho país y constituyen un conglomerado "relevante" dedicado entre otras actividades a la docencia e investigación.

b. Que, agrega que el año 2005 sus representadas con el fin de iniciar sus actividades en Chile encomendó realizar una serie de actos para establecer en Chile la presencia de la contraria, no obstante ello expresa que el demandado junto con un amigo constituyó una sociedad colectiva denominada Latin America Cro MMatiss Chile procediendo bajo dicha denominación a inscribir el dominio lamtech.cl. Pero señala que la demandante encargó a don Carlos Cáceres Valdebenito que le resolviera problemas puntuales de urgencia que se le presentaban en Chile para poder importar muestras médicas porque las aduanas no le permitían el ingreso de medicamentos requeridos para un programa que la demandante tenía en el país.

c. Que, por lo anterior el Sr. Cáceres al no tener en ese momento poder de la primera, constituyó con un amigo el 20 de septiembre de 2005 una sociedad civil destinada a la investigación científica con el nombre Latin America Crommatiss Chile, con dicha sociedad y por la asociación de nombres se pudieron ingresar los medicamentos expresados y se solucionó el problema, sin ningún otro interés.

d. Que, a la demandante le interesaba regular su situación en Chile mediante un instituto le solicitó al Sr. Cáceres constituir una sociedad con el nombre Instituto Latinoamericano de Tecnología con el nombre de fantasía Instituto Lamtech en el cual tendría parte la sociedad Cro MMatiss y Cáceres como persona natural iguales porcentajes.

e. Que, no tiene ningún problemas en transferir el dominio "lamtech.cl" a la actora siempre y cuando atendido lo dispuesto en el N° 7 letra b) de la Reglamentación para el Funcionamiento el registro de Nombres del Dominio CL, lo permita toda vez que la demandante referida según se extrae de su propio libelo tiene domicilio en México y no en Chile y su representante en este proceso no ha demostrado en este proceso tener capacidad para adquirirlo.

g. Que, su representante se ha negado es a obligarse personalmente y a sus familiares a no participar en negociaciones similares o análogas a las desarrolladas por las actoras por el plazo de 15 años bajo sanción de pagar la suma de cien mil dólares de los E.E.U.U. atendida su profesión particular y la de su cónyuge.

h. Que, en el contrato de mandato acompañado por la actora existe una cláusula de prórroga de jurisdicción que expresa "*DÉCIMA: Las partes manifiestan que su voluntad está libre de vicios y que en caso de controversia se someten a las Leyes y Tribunales de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esta el Distrito Federal, por lo cual hacen expresa renuncia a cualquier otra jurisdicción que pudieran corresponderles en razón de sus domicilios presentes y futuros*". De este modo al tratarse de una controversia formal de partes toda discusión respecto de los temas contenidos en el referido contrato debe resolverse de la manera que han previsto las partes careciendo todo Tribunal ordinario o especial de Chile faculta de conocer esta controversia, incompetencia que alega.

DECIMOSEPTIMO: Que, a fojas 89, con fecha 30 de agosto de 2007, este Tribunal tiene por presentada la contestación de la demanda interpuesta por don **Carlos Cáceres Valdebenito**, actual titular del nombre de dominio.

DECIMOCTAVO: Que, a fojas 89, con fecha 10 de septiembre de 2007 se resolvió dar traslado por 3 días hábiles a la parte revocante respecto del escrito de contestación de la demanda del actual titular del nombre de dominio en virtud del principio de bilateralidad de audiencia.

DECIMONOVENO: Que, a fojas 90, con fecha 13 de septiembre doña **Mariana Viera Gutiérrez**, en representación de la parte revocante, evacuo el traslado conferido con fecha 10 de septiembre señalando las siguientes consideraciones:

a. Que, en relación a la incompetencia del Tribunal alegada por la demandada debe rechazarse porque la acción de revocación respecto del nombre de dominio lamtech.cl es por el hecho de que su representada es titular del nombre de dominio objeto de la demanda la que no se funda en antecedentes contractuales de un contrato de mandato, por lo cual la acción intentada nada tiene que ver con la acción derivada de tal mandato.
b. Que, por lo anterior no puede invocarse la excepción de incompetencia entre dos partes contratantes ya que la prórroga no alcanza a la acción de revocación del nombre de dominio deducido en los autos ya que la prorroga solo surte efecto cuando las partes proponen deducir acciones derivadas de derechos y obligaciones que nacen del mandato.
c. Que, según lo dispuesto en la Reglamentación de Nombre de Dominio CL toda revocación de un nombre de dominio .cl inscrito, debe ser solicitada a NIC Chile por escrito, y "*la tramitación de una solicitud de revocación se sujetará a las reglas del procedimiento de Mediación y Arbitraje*". Así la acción de revocación de dominio .cl necesariamente debe ser interpuesta en la forma que se ha deducido en autos, siendo el Sr. Juez Arbitro totalmente competente para su conocimiento y fallo.
d. Que, además el demandado tiene su domicilio civil y político permanentemente en Santiago de Chile, razón por la cual resulta del todo ineficiente a los efectos de juzgarlo que deban conocer los tribunales de justicia de otro país.
e. Que, en otro aspecto la demandada niega haber dado mal uso al dominio lamtech.cl, afirmando que éste corresponde no ha invocado ningún argumento que justifique su legitimidad respecto del nombre de dominio objeto de la acción de autos.
f. Que, no es efectivo que la demandada no se opuso a la restitución, puesto que en la contestación ha invocado una serie de argumentos para obtener el rechazo de la acción de revocación del nombre de dominio lo cual no manifiesta de manera alguna su intención de transferir a las demandantes los dominio reclamados.
g. Que, respecto a la supuesta incapacidad de los representes de la demandante se hace presenta que se ha comparecido en virtud de mandato judicial amplio y que el Art. 7 de la reglamentación dispone "*Las personas naturales o jurídicas que no residan en Chile podrán solicitar inscripciones de dominio haciéndose representar por alguna persona con domicilio en el país*".

VIGESIMO: Que, a fojas 94, con fecha 8 de octubre de 2007, este Tribunal tiene por evacuado el traslado interpuesto por doña **Mariana Viera Gutiérrez** en representación a la parte revocante.

VIGESIMOPRIMERO: Que, a fojas 99, con fecha 16 de octubre de 2007 este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

I. EN RELACIÓN AL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO A FOJAS 90

Que, con fecha 30 de agosto de 2007, el tribunal Arbitral resolvió no dar lugar al Recurso de Reposición interpuesto por la parte revocante contra la resolución de fecha 17 de agosto de 2007 por las consideraciones siguientes:

1. Que el titular del dominio se apersonó en la etapa de respuestas al tribunal para inspeccionar los documentos presentados por la revocante sin lograr hacerlo, pues este juez los había retirado para su análisis.
2. Que siendo tal hecho de responsabilidad del tribunal no es posible dejar sin posibilidad de respuesta a dicha parte.
3. El principio de bilateralidad de la audiencia y del debido proceso.
4. Lo dispuesto en los arts. 67 y 636 y sgtes. del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo señalado en las Bases de Procedimiento aprobadas por las partes, número 4 letras i, j y k.
5. La naturaleza de este Tribunal y que el procedimiento a aplicar busca resolver los conflictos de las partes aplicando justicia, con elementos de fondo más que de forma, cuando ésta ha sido respetada y no se vulneran derechos fundamentales de las partes, toda vez que han existido razones justificadas para ello y las partes han sido legalmente emplazadas.

II. EN CONSIDERACIÓN AL FONDO

Y 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, respecto a los argumentos y aseveraciones de la parte revocante este Tribunal puede dar por acreditado, que el nombre de dominio goza de fama y notoriedad en el mundo con el nombre de lamtech.cl, que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es indiscutida no sólo en Chile sino a nivel Internacional.

TERCERO: Que, el artículo 23 de la citada reglamentación dispone al consagrar las causales que hacen posible la revocación que: *"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe". Tal prescripción desde el punto de vista lógico contiene un juicio disyuntivo, por lo que cabe concluir que las causales de revocación son: a. El que su inscripción sea abusiva, o; b. Que la inscripción haya sido realizada de mala fe".*

CUARTO: Que, la revocante, ha alegado la mala fe del titular del dominio, mala fe que se configuraría por la existencia de las siguientes circunstancias: la existencia de marcas renombradas y el mal uso que el titular ha hecho de la expresión lamtech.cl, al promocionar marcas comerciales de titularidad de la revocante y, según señala el artículo 23 del reglamento de NIC Chile, la existencia de *"circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferirle la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia...".* Lo que en la especie se verifica en la circunstancia que el Sr. Cáceres a cambio de devolver tres dominios y dos solicitudes de marcas a su representada solicitó un pago de US $50.000, suma que es manifiestamente superior a los costos de inscripción de dominio.

QUINTO: Que, la calidad de renombrada de una marca y de constituir -procesalmente- tal circunstancia el carácter de hecho público y notorio conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede si no saber que tales marcas o nombres son de

titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen interesantes desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos

SESTO: Que como se ha indicado anteriormente en el art. 23 del reglamento señala que servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado la existencia de "*circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferirle la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción…"* lo que se ha acreditado por una copia de un correo electrónico de 29 de diciembre enviado por Rafael Almarza, abogado de don Carlos Cáceres donde a cambio de devolver tres dominios y dos solicitudes de marcas se solicitó el pago de US $50.000, suma que es manifiestamente superior a los costos de inscripción de dominio.

SEPTIMO: Que las circunstancias anteriores se dan por acreditadas por la profusa prueba documental aportada por la demandante, prueba que no ha sido, en lo esencial, controvertida ni objetada por el titular del dominio.

OCTAVO: Que, tal como se señalado obran en el proceso pruebas que llevan a la convicción a este Tribunal para estimar que el titular sabía –tal como ha expresamente reconocido en autos- el carácter famoso de la marca lamtech y de los eventuales beneficios económicos que su uso en el portal lamtech.cl. podían generar a su titular, conducta que no puede si no ser considerada de mala fe, pues este Tribunal estima, que al menos la duda de la legitimidad ha existido sobre una expresión que conforma una marca renombrada o famosa.

NOVENO: Que, este Tribunal puede dar por acreditado que, el nombre de dominio lamtech.cl., es utilizado de mala fe por la parte demandada, ya que utiliza exactamente y en forma textual la marca "lamtech", pertenecientes a su representada, considerando también que Lamtech es una empresa filial de investigación y docencia clínica de gran prestigio en México con actividades en Brasil, Argentina y Chile, y que la demandante en el año 2005 se contactó con don Carlos Cáceres Valdebenito, a quien encomendó realizar una serie de actos tendientes a establecer en Chile la presencia de dicha sociedad, este último no podía ignorar la existencia de dicha marca.

DÉCIMO: Que, así las cosas el revocante ha acreditado fehacientemente el uso comercial, inversión publicitaria e interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión y la circunstancia de que el Sr. Cáceres hubiera inicialmente actuado mandatado por la revocante en nada afecta la ilegitimidad de su conducta comercial, toda vez que obran en autos indicios suficientes para dar por acreditado que desde hace meses Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de Capital Variable, comunicó al Sr. Cáceres el término de su cometido, y éste ha seguido utilizando marcas y nombres de dominio vinculadas a esta correspondiente a la sociedad que en estos autos actúa como revocante.

DÉCIMOPRIMERO: Que, no obstante, las oportunidades procesales dadas al titular del nombre de dominio Escuela de Diplomados (LATIN AMERICA CRO MMATISS CHILE, dicha parte no dio cumplimiento a las cargas procesales, entre ellas, la necesidad de prueba ya que no probó dicho litigante ninguna de sus aseveraciones, tal como establece las Bases del Procedimiento, reglamentación que rige el proceso y que ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes del proceso, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES

DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

DÉCIMOSEGUNDO: Que dada la condición de árbitro arbitrador de este Tribunal los criterios fundamentales que deben guiar el proceso de resolución de un asunto litigioso son los de la búsqueda de la prudencia y equidad en el fallo, y que es la misma Ley -Código de Procedimiento Civil- la que autoriza a obviar consideraciones legales estrictas en aras de la verdad procesal.

DÉCIMOTERCERO:

DÉCIMOCUARTO: Que, este Tribunal, considera la conservación del dominio lamtech.cl como un acto contrario a políticas comerciales de buena fe, y suficiente, de acuerdo a la Reglamentación Nic Chile, para conformar el concepto de mantenimiento de un nombre de dominio en forma abusiva, produciéndose sin lugar a dudas una situación de confusión entre los consumidores y usuarios de Internet, además de la lesión de intereses comerciales válidamente adquiridos para la parte revocante que debe ser reparado por esta vía.

DÉCIMOQUINTO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica:"Puesto que el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir", han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto de los principios formativos del procedimiento los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y lo señalado en la parte considerativa.

RESUELVO:

PRIMERO: Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, revóquese la inscripción del dominio **lamtech.cl** a Escuela de Diplomados (LATIN AMERICA CRO MMATISS CHILE), Rut 76.352.900-2, y asígnese el mismo a Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de Capital Variable, Rut 59.125.360-3, la que de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 23 del Reglamento de NIC-Chile deberá cumplir las cargas necesarias para la asignación del nombre de dominio dentro del plazo de 30 días bajo el apercibimiento de eliminar la asignación del referido dominio.

SEGUNDO: Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por la revocante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

TERCERO: Comuníquese a NIC Chile por carta certificada para su inmediato cumplimiento. Notifíquese a las partes por carta certificada y por correo electrónico. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

CUARTO: Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por la parte revocante antes de la apertura del Período de Planteamientos, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

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 SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3