En Santiago a 2 de agosto de 2007.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO7552 de fecha 10 de mayo de 2007 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la revocación del nombre de dominio "mmatiss.cl", designación que acepté con fecha 11 de mayo de 2007, fojas 25, rectificada por resolución de fecha 15 de mayo de 2007, fojas 27, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Latin America Cro Mmatiss Chile, rut 76.352.900-2, con domicilio en esta ciudad, Avenida 11 de Septiembre 1881 oficina 1701 de la comuna de Providencia, correo electrónico econo@chile.com; y 2) Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de Capital Variable, rut. 59.125.360-3, representada legalmente por el Estudio Jurídico Guerrero Olivos Novoa y Errázuriz y en autos por los abogados don José Miguel Ried Undurraga y don Andrés von Teuber Corradi, todos con domicilio en esta ciudad, Avenida Vitacura 2939 piso 8 de la comuna de Las Condes, correo electrónico jmried@guerrero.cl.-

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la revocación del nombre de dominio "mmatiss.cl" solicitado por Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de Latin America Cro Mmatiss Chile.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 34 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la inasistencia de Latin America Cro Mmatiss Chile, a quien se le notificó el acta, según consta a fojas 35 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Latin America Cro Mmatiss Chile.

En el periodo de planteamientos la parte Latin America Cro Mmatiss Chile no presentó escrito alguno, según consta en autos.-

I.5.2 Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de Capital Variable-

A fojas 56 de autos don Andrés von Teuber Corradi en representación de Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de C. V. por sí y ésta a su vez en representación de Medicine & Marketing Internacional Strategic Support S.A. de C.V, interpuso demanda de revocación del nombre de dominio "mmatiss.cl" inscrito a nombre de Latin America Cro Mmatiss Chile. Fundamenta su petición en que su representada es una empresa de investigación clínica de gran prestigio en México, con actividades en Brasil, Argentina y Chile. Agrega que su representada, es titular de numerosas marcas cuyo principal, y en muchos casos único, elemento que las compone es la expresión "MMATISS", dichas marcas se encuentran registradas, en diversas clases del Clasificador Internacional, en México, a modo de ejemplo señala: "CRO M MATIZ" registro Nº 820734, mixta, expediente 556154, México, para la clase 42, Servicio profesional de investigación científica; "MMATISS LATIN AMERICAN CRO" registro Nº 796543, mixta, expediente 595257, México, para la clase 42, Servicio profesional de investigación científica; "MMATISS" registro Nº 796548, mixta, expediente 595312, México, para la clase 42, Servicio profesional de investigación científica; "LATIN AMERICAN CRO MMATISS" registro Nº 796542, mixta, expediente 595255, México, para la clase 42, Servicio profesional de investigación científica. Además señala que LATIN

AMERICAN CRO MMATISS S.A. DE C.V. es titular, desde 1999, del dominio "mmatiss.com". Explica que con fecha 7 de julio de 2004, su representada constituyó en Chile la sociedad Latin America CRO Mmatiss Chile Limitada, para expandir sus negocios a éste país, así en el año 2005 su representada, con el objeto de iniciar actividades organizadamente en Chile, tomó contacto con el señor Carlos Cáceres Valdebenito, a quien encomendó realizar una serie de actos tendientes a establecer en Chile la presencia de la filial de su representada, denominada Latin American Technological Institute A.C. Sin embargo, señala que durante el año 2006, el señor Cáceres, junto con un amigo suyo, constituyó en Chile una sociedad colectiva civil denominada LATIN AMERICA CRO MMATISS CHILE, procediendo, bajo dicha sociedad, a inscribir el dominio "mmatiss.cl", entre otros dominios que en derecho pertenecían a su representada. Del mismo modo, la referida sociedad solicitó el registro en la clase 42 de la marca "Mmatiss", marca registrada por su representada en México y utilizada notoriamente por ella. Señala que, a pesar de los insistentes requerimientos de su representada, el señor Cáceres se ha negado hasta la fecha para restituirle los dominios y marcas de la autoría intelectual de su representada. Por ello su representada mantiene actualmente un procedimiento de oposición a las marcas solicitadas por el señor 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, que está siendo conocida por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, RUC número 0710001574-3. En cuanto a los antecedentes de derecho, señala que si bien es cierto que al nacer los nombres de dominio propiamente tales, no existía una relación entre ellos y las marcas comerciales, hoy la relación de ambos es indiscutida, no sólo en Chile sino que a nivel mundial. En efecto, son tomadas en cuenta y respetadas las marcas comerciales en el Uniform Dispute Resolution Policy adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1999, política que es obligatoria para todos los administradores de los dominios .COM.NET y .ORG, y la cual ha sido adoptada, además, por los administradores locales de varios países, siendo también en gran medida incorporada a la Reglamentación de NIC Chile. Esto, dado que hoy los nombres de dominio no sólo cumplen una función técnica, sino que tienen también un papel fundamental como

identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que son ofrecidos y que se encuentran amparados por ellos. Agrega que, a nivel internacional se considera que la relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales es muy estrecha, y en consecuencia, en la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio, siempre se debe tener en cuenta, entre otras cosas, la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Señala que así, se ha considerado que el titular de un registro marcario para un determinado signo es quien tiene mejor derecho para obtener un nombre de dominio en disputa, siempre y cuando dicho dominio no sea una palabra genérica que coincidentemente sea también una marca registrada. Agrega que si bien es muy difícil para las grandes empresas proteger todas sus marcas comerciales como nombres de dominio, hay consenso en que es fundamental proteger a lo menos las marcas más importantes y, evidentemente, la razón social. A su vez, los solicitantes de nombres de dominio buscan a través de los dominios pedidos la adecuada identificación de ellos, y por lo tanto, de los productos y/o servicios que pretendan comercializar amparados por el dominio. Cumplirían entonces los nombres de dominio la misma finalidad que las marcas comerciales, las cuales son definidas por la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial de la siguiente forma: "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". Además, explica que en el caso de autos, el nombre de dominio cuya revocación se solicita es precisamente la razón social de su mandante, tanto en México como en Chile. De este modo, el actual titular del registro de dominio "mmatiss.cl" no solamente atenta contra los derechos marcarios de su mandante, sino que además le produce un perjuicio mayor, dado que se ve afectada directamente la fama y notoriedad del mismo. Señala que las razones sociales están protegidas además mediante el Convenio de París, el cual fue promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de Septiembre de 1991. Dicho convenio establece en su artículo octavo 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". Entonces, dicho Convenio, que tiene rango de ley en

Chile, evidentemente busca proteger los nombres a través de los cuales son conocidas las empresas y sociedades, y asimismo los protege en todos los otros países que han suscrito el Convenio de París. Además, cita el artículo 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombre del Dominio Cl (en adelante "la Reglamentación"), que 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, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación". Agrega que en la especie, y tal como se mencionó con anterioridad, los derechos de su representada son gravemente afectados por la asignación a un tercero del nombre de dominio correspondiente a su razón social y a las marcas debidamente inscritas por ésta en el extranjero. Señala que la demandada no tiene derecho legítimo sobre el nombre de dominio solicitado, y únicamente ha tratado de aprovecharse, de mala fe, de un nombre que goza de fama y notoriedad en el mundo. Sin embargo, dicha fama y notoriedad no ha sido lograda por el señor Cáceres o su sociedad colectiva civil, sino por su mandante. En consecuencia, señala que resulta lógico suponer que el titular del dominio en disputa, debe ser la parte que le ha conferido la fama, notoriedad y prestigio que posee tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, es evidente que LATIN AMERICAN CRO MMATISS S.A. DE C.V. tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "mmatiss.cl" y por consiguiente, que le corresponde a su mandante el legítimo uso de su derecho a través de la titularidad del nombre de dominio, por lo que procede la revocación del nombre de dominio mmatiss.cl. Al respecto, cita el articulo 22 de la Reglamentación señala: "será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe", y cita las tres condiciones para considerar una inscripción de mala fe: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido: Explica que resulta evidente que el nombre de dominio mmatiss.cl es idéntico, tanto a la razón social de su mandante, como a las marcas comerciales que su mandante tiene registradas, según se indicó en la exposición de los hechos. b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga

derechos o interés legítimos con respecto del nombre de dominio: En la especie, señala que no existe relación alguna entre Carlos Cáceres o su sociedad colectiva Latin America Cro Mmatiss Chile, constituida recién el año pasado, con su mandante, LATIN AMERICAN CRO MMATISS S.A. DE C.V., o su representada y empresa relacionada Medicine & Marketing Internacional Strategic Support S.A. de C.V., siendo ésta la única que tiene derechos e intereses legítimos sobre la expresión "Mmatiss". Al respecto, se hace presente que la palabra "Mmatiss", no es sino la sigla de esta última sociedad. A mayor abundamiento, se debe tener presente que la sociedad asignataria del nombre de dominio, fue constituida por el señor Cáceres en el desempeño del mandato conferido por su representada, el cual fue posteriormente revocado. c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe: Señala que el nombre "mmatiss" no es una palabra común que pudiera haber sido registrada como dominio por coincidencia. Adicionalmente, se hace presente que el señor Cáceres estaba en conocimiento de la existencia de su representada y de su nombre, pues fue contactado por ésta para realizar gestiones tendientes a establecer su presencia en Chile, sin imaginar que el señor Cáceres inscribiría el dominio y se negaría a su restitución. En efecto, el señor Cáceres haciendo mal uso de las facultades conferidas por su representada, procedió a inscribir las marcas y nombre de dominio que legítimamente pertenecían a la mandante, con el fin de beneficiarse de su fama y prestigio internacional. Además hace presente que esta parte ha tomado conocimiento de que el dominio "mmatiss.cl" ha sido empleado por su titular ilegítimo, para difamar a su representada, señala que hasta el día anterior a esta presentación, en el dominio "mmatiss.cl" se publicaba información que denunciaba una supuesta actuación contraria a la ética cometida por LATIN AMERICAN CRO MMATISS S.A. DE C.V., lo que evidentemente afecta seriamente el prestigio de su representada. De este modo, la sociedad asignataria del nombre de dominio, lo está empleando con la finalidad directa de perjudicar a su representada, lo que evidencia su mala fe. Sin perjuicio de lo anterior, señala que el artículo 22 de la Reglamentación enumera en forma no taxativa ciertas circunstancias que pueden servir para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del nombre de dominio cuya revocación se solicita. Entre ellas se encuentra, 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, siendo el reclamante propietario de la marca registrada del bien o servicio" Señala que, al tratar de obtener la restitución del dominio “mmatiss.cl”, y de otros dominios y marcas de su representada, que habían sido solicitadas o registradas por Carlos Cáceres a través de sus sociedades; el señor Cáceres, mediante su abogado don Rafael Almarza, solicitó un pago de US$ 50.000 a cambio de devolver tres dominios y dos solicitudes de marcas, dicha suma es manifiestamente superior a los costos directos relativos a la inscripción del dominio, así como de cualquier otra gestión tendiente a concretizar la inscripción, por lo que es plenamente aplicable en la especie la circunstancia que evidencia la mala fe del asignatario señalada en la letra a) del inciso sexto del artículo 22 de la Reglamentación. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Copias de los Certificados de registro de las marcas "CRO M MATISS", “MMATISS LATIN AMERICAN CRO”, “M MATISS” y “LATIN AMERICAN CRO MMATISS” en México, otorgadas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial; Copia del certificado y documentos que acreditan que su representada es titular del dominio “mmatiss.com”; Copia del correo electrónico de fecha 29 de diciembre, enviado por don 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.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Latin America Cro Mmatiss Chile.

La parte Latin America Cro Mmatiss Chile no evacuó respuesta alguna a la demanda de revocación del nombre de dominio de Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de Capital Variable.-

I.6.2 Respuesta de Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de Capital Variable.-

La parte Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de Capital Variable, no evacuó respuesta alguna atendido que su contraparte no presentó planteamientos para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 59 de autos, con fecha 24 de julio de 2007, encontrándose vencida la etapa de respuestas se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 22, que Latin America Cro Mmatiss Chile con fecha 20 de julio de 2006 le fue concedido por NIC Chile el nombre de dominio "mmatiss.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 24, que Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de Capital Variable solicitó la revocación a NIC Chile con fecha 11 de abril de 2007.-

II.2 Que Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de C. V. por sí y en representación de Medicine & Marketing Internacional Strategic Support S.A. de C.V, fundamenta su demanda de revocación del nombre de dominio "mmatiss.cl" en que es una empresa de investigación clínica de gran prestigio en México, con actividades en Brasil, Argentina y Chile. Agrega que es titular de numerosas marcas cuyo principal, y en muchos casos único, elemento que las compone es la expresión "MMATISS", dichas marcas se encuentran registradas, en diversas clases del Clasificador Internacional, en México. Fundamenta que en el año 2004 constituyó en Chile la sociedad Latin America CRO Mmatiss Chile Limitada, para expandir sus negocios a éste país, y en el año 2005 con el objeto de iniciar actividades organizadamente en Chile tomó contacto con el señor Carlos Cáceres Valdebenito, sin embargo, durante el año 2006, el señor Cáceres

constituyó en Chile una sociedad colectiva civil denominada LATIN AMERICA CRO MMATISS CHILE, procediendo, bajo dicha sociedad, a inscribir el dominio "mmatiss.cl" y solicitó el registro en la clase 42 de la marca "Mmatiss", existiendo actualmente un procedimiento de oposición a las marcas solicitadas por el señor 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, que está siendo conocida por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, RUC número 0710001574-3. En cuanto a los antecedentes de derecho, hace referencia a la relación que existe entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, señala que el nombre de dominio cuya revocación se solicita es precisamente la razón social de su mandante, tanto en México como en Chile. De este modo, el actual titular del registro de dominio "mmatiss.cl" no solamente atenta contra los derechos marcarios de su mandante, sino que además le produce un perjuicio mayor, dado que se ve afectada directamente la fama y notoriedad del mismo. Cita el Convenio de París, que protege los nombres a través de los cuales son conocidas las empresas y sociedades. Cita el artículo 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombre del Dominio Cl, señalando que sus derechos son gravemente afectados por la asignación a un tercero del nombre de dominio correspondiente a su razón social y a las marcas debidamente inscritas por ésta en el extranjero. Cita el articulo 22 de la Reglamentación que señala las causales de revocación de un nombre de dominio. Explica que resulta evidente que el nombre de dominio mmatiss.cl es idéntico, tanto a su razón social como a las marcas comerciales que tiene registradas. Señala que el nombre "mmatiss" no es una palabra común que pudiera haber sido registrada como dominio por coincidencia. Agrega que el señor Cáceres haciendo mal uso de las facultades conferidas por su representada, procedió a inscribir las marcas y nombre de dominio que legítimamente le pertenecían, con el fin de beneficiarse de su fama y prestigio internacional. Cita el artículo 22 de la Reglamentación enumera en forma no taxativa ciertas circunstancias que pueden servir para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del nombre de dominio cuya revocación se solicita, y señala que el señor Cáceres, mediante su abogado don Rafael Almarza, solicitó un pago de US$ 50.000 a cambio de devolver tres dominios y dos

solicitudes de marcas, por lo que es plenamente aplicable en la especie la circunstancia que evidencia la mala fe del asignatario señalada en la letra a) del inciso sexto del artículo 22 de la Reglamentación.

II.3 Consta del mérito de autos que el asignatario del nombre de dominio no hizo valer argumento alguno para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa ni contra argumentó los fundamentos del reclamante ni objetó la documentación presentada.

II.4 Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, para que proceda la causal de revocación invocada en autos es necesario que la inscripción sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe. En las disposiciones siguientes, el Reglamento dispone que para que la inscripción sea considerada abusiva deben cumplirse tres condiciones, a cuya análisis me avocaré en los considerandos siguientes.

II.5 La letra a) dispone "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido". Que en el caso de autos, de acuerdo a los fundamentos expuestos y a la documentación acompañada por la reclamante, y no objetada por la parte contraria, consta que Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de Capital Variable tiene registrada, entre otras, la marca "Mmatiss" en México y que además ésta forma parte de la razón social de la empresa demandante y corresponde al signo por el que es públicamente conocido, denominación y marca que son idénticas al nombre de dominio "mmatiss.cl", con lo cual se acredita el primer requisito del artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile.

II.6 La letra b) dispone "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio" . Como ya se expresó, consta del mérito de autos que el asignatario del nombre de dominio no hizo valer argumento

alguno para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa ni contra argumentó los fundamentos del reclamante, hecho por el cual éste sentenciador presume que no tiene derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, en consecuencia, puede concluirse que se encuentra acreditado el segundo requisito del artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile.

II.7 La letra c) dispone "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe". La misma disposición hace referencia a circunstancias que acreditan la mala fe, señalando en su letra a) "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, siendo el reclamante propietario de la marca registrada del bien o servicio". De los antecedentes aportados al proceso por el reclamante, especialmente de la copia del correo electrónico de fecha 29 de diciembre de 2006, fojas 39 de autos, enviado por don Rafael Almarza, abogado de don Carlos Cáceres, en el que solicita el pago de US$50.000 (cincuenta mil dólares) por la restitución de dos marcas y tres dominios, se ha acreditado que la asignataria del nombre de dominio ha inscrito el nombre de dominio a su propio nombre, excediendo el mandato otorgado por la empresa demandante, con la intención de venderlo por un monto muy superior al valor de su inscripción., lo que demuestra indubitablemente la mala fe en el actuar de la asignataria del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, de los antecedentes y pruebas aportadas por la reclamante puede concluirse que se encuentra acreditada la "mala fe" del asignatario del nombre de dominio, ya que al menos concurren las circunstancias contempladas en el artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, y en especial que se encuentran suficientemente acreditados los requisitos del artículo 22 de la Reglamentación para el

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se resuelve revocar el nombre de dominio “mmatiss.cl” a Latin America Cro Mmatiss Chile, y que éste sea asignado y transferido al reclamante Latin America Cro MMatiss Sociedad Anónima de Capital Variable.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el Arbitro Arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.