FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<recchile.cl>

- ROL 9994-

Santiago, 9 de febrero de 2009

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 9994 de 05 de diciembre de 2008, 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 adignación del nombre de dominio <recchile.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 Recchile (Alejandro Francisco Wolansky Monso E.I.R.L.) RUT: 76.026.405-9, Contacto Administrativo: Alejandro Wolansky, Dirección Postal: Km 4.5, Sector Cosmito, Concepción y como segundo solicitante Laboratorios Recalcine S.A., RUT: 91.637.000-8, Contacto Administrativo: Rafael Pastor, Dirección Postal: Miraflores 130, piso 25, Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 15 de diciembre de 2008, a las 10:00 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.
QUINTO: Que, como consta a fojas 17, con fecha 16 de diciembre de 2008, se declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 31 de diciembre de 2008.
SEXTO: Que, como consta a fojas 18, con fecha 31 de diciembre de 2008, en representación del segundo solicitante, don Rodrigo Albagli Ventura, presentó demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio**,** cuyos argumentos que pueden resumirse en los siguientes:
a) Que funda su demanda, en los artículos 10 y 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile.
b) Que Laboratorios Recalcine S.A., junto a su empresa relacionada Laboratorios Lafi Limitada, es una empresa Farmacéutica Chilena, cuyo objetivo principal es contribuir a la salud de la población, mediante la elaboración y comercialización de medicamentos de uso humano.
b) Que Laboratorios Recalcine S.A., cuenta con un gran equipo de profesionales, orientados a las nuevas tecnologías y requerimientos de la Industria Farmacéutica, lo que le permite servir a sus clientes con máxima eficiencia. En sus plantas de manufacturación se desarrollan y producen diferentes formas farmacéuticas. Los profesionales responsables están en permanente búsqueda de nuevas técnicas para asegurar la calidad de los productos que en esta se manufacturan.
c) Que Laboratorios Recalcine S.A., es titular, desde el 14 de agosto del 2007, de la marca comercial RECHILE ®, inscrita actualmente bajo el registro Nº 794.375, que distingue un establecimiento industrial para la fabricación de una serie de productos de la clase 5; es decir, estamos frente a un signo que ha sido creado y utilizado con anterioridad al inicio de esta litis.

d) Que asimismo, es titular de una familia de marcas bajo el termino REC ®, cuya antigüedad de registro data desde el 23 de octubre de 1992 bajo el registro Nº 395.253, y renovada por el registro Nº 649.760 de fecha 22 de noviembre del 2002.
e) Que Laboratorios Recalcine S.A., es también titular de una serie de marcas que contienen el termino REC, no solamente por el hecho de ser titular de la marca RECHILE, sino que también por que dicho vocablo resulta ser el diminutivo del nombre comercial o razón social de Laboratorios Recalcine S.A., (REC=RECALCINE). Y tiene un interés real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de un sinnúmero de solicitudes y registros marcarios en Chile que incluyen el término REC, y de variados nombre de dominio.
f) Que las reales intenciones de Laboratorios Recalcine S.A., es proteger ampliamente sendas marcas comerciales y nombres de dominio que contienen el término REC/RECALCINE, lo que deja en evidencia que la existencia de un dominio RECCHILE.CL no puede dejar de relacionarse directamente con las marcas del segundo solicitante, sus dominios y por sobre todo con la fama y notoriedad que posee en el mercado, hecho indudable e indesmentible entre los consumidores.
g) Que los registros marcarios como los nombres de dominio individualizados precedentemente forman parte de una altamente renombrada familia de productos o servicios relacionados, que debe ser protegida con mayor celo, puesto que cualquier usuario de la red de Internet, pueden caer preso de errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa.
h) Que debe aplicarse el principio doctrinal que considera que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio.
i) Que el segundo solicitante es titular de una “familia de marcas comerciales y nombres de dominio” que comprenden el elemento identificador común REC/RECALCINE. Es por ello, que a este respecto debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio *otorgado* es *“idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”.* Concluimos que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.
j) Que a este respecto es aplicable la sentencia dictada por el árbitro Marcos Morales Andrade, en relación al conflicto sobre asignación del dominio REC-A.CL, dictada con fecha 16 de noviembre de 2007, que señala en la letra lo siguiente:
¨A diferencia de la situación del Primer Solicitante, se encuentra acreditado en autos que el Segundo Solicitante es titular de la marca RECA, registrada a su nombre en Chile bajo el N° 615.132, desde el 28/12/2001, registro que es renovación de, al menos, otro anterior correspondiente al año 1991, conforme al mérito de autos, marca que distingue productos de las clases 3 y 5.
De lo anterior se concluye que el Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre la marca comercial RECA, con anterioridad a la fecha de la solicitud de asignación del nombre de dominio en disputa presentada por el Primer Solicitante. Además, dicha marca RECA está reproducida en el nombre de dominio disputado, sin que la adición de un guión en medio del SLD de dicho nombre de dominio permita diferenciarlo adecuadamente de la citada marca comercial.

Como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de asignación del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial RECA. ¨
k) Que la marca REC como especie de propiedad a nombre de Laboratorios Recalcine S.A., que es plenamente amparada por el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como asimismo, por la Ley 19039 sobre Propiedad Industrial, es ampliamente reconocida en el mundo de la telefonía inalámbrica.
l) Que es aplicable la Sentencia dictada por el árbitro Juan Agustín Castellón Muen relación al conflicto sobre asignación del dominio SCOTIANHOMES.CL, dictada con fecha 27 de agosto del año 2004, en que se asignó el dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA, por cuanto, en conformidad a los antecedentes acompañados, se logró demostrar la fama y notoriedad de sendos marcas comerciales de dicha empresa bancaria, que incluyen el término SCOTIA.
m) Que en este caso se dan los mismos supuestos que en el en conflicto "SCOTIANHOMES.CL", pues claramente la marca de Laboratorios Recalcine S.A., es reconocida ampliamente en el mercado farmacéutico y cosmético, manteniendo hoy un rol muy importante en dicho rubro, con lo cual si se designa el nombre de dominio al primer solicitante se estará debilitando los derechos de propiedad del segundo solicitante, que están garantizados por el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile.
n) Que la fama y Notoriedad del signo REC/RECALCINE, se debe tener por acreditada, conforme a las circunstancias apreciadas por este árbitro y que son:
1. La existencia del título marcario; siendo este anterior a la fecha de inscripción por parte del primer solicitante del nombre de dominio en disputa.
2. Presencia en el mercado y una presencia mucho mayor en el mercado que el primer solicitante.
3. La existencia de sentencias anteriores en las cuales se ha reconocido la fama y notoriedad de las marcas del segundo solicitante,
ñ) Que todos estos supuestos proceden en el caso concreto. Por tanto, corresponde la aplicación de este criterio a la resolución del conflicto y asignar el nombre de dominio en disputa a su representado.
o) Que la marca REC, es idéntica a RECCHILE.CL y corresponde a una expresión de fantasía, creada y desarrollada por Laboratorios Recalcine S.A., (diminutivo de su nombre comercial), a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.
p) Que un prestigio que debe ser resguardado con gran intensidad, por lo que la designación del nombre de dominio en disputa, podría causar un daño irreparable a Laboratorios Recalcine S.A., pero lo que es más grave, existe el potencial de engañar y defraudar a los consumidores, comerciantes y público en general a través de este medio.
q) Que el artículo 16.2 del Convenio TRIPS, incorporado a nuestra legislación en el articulo 20 letra g) inciso tercero de la ley 19.039, que consagra, al igual que el Convenio de París, la protección de marcas notorias, señalando que *"tratándose de ésta clase de marcas el "ius prohibendi" tiene un aplicación amplia por cuanto en éstos casos, puede producirse lo que se denomina el riesgo de asociación o riesgo de confusión, por lo que cualquier uso que dé a dicha denominación será objeto de engaño para los consumidores o usuarios".*
r) Que el derecho común se ha preocupado de sancionar la mala fe en toda clase de situaciones incluso las de la especie, por cuanto si bien son prácticas modernas derivadas de las nuevas tecnologías, son conductas que transgreden principios de todos los tiempos.
s) Que el principio "first come, first served", sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, de este

modo es que debe ser aplicado en su calidad de "Ultima Ratio" o alternativa, por cuanto, no se logra acreditar ninguna de las circunstancias indicadas.
t) Que el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, prescribe que: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".
u) Que tras los proyectos e inversiones realizados por los señores Laboratorios Recalcine S.A., bajo el alero de su marca REC (o diminutivo de su nombre comercial RECALCINE), no cabe duda que esta parte posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, y este hecho debe ser tomado en muy en cuenta al momento de dictar el laudo arbitral de autos.
v) Que para acreditar sus dichos el segundo solicitante acompañó en la forma legal correspondiente los siguientes documentos.

1. Legajo que incluye copias de informes obtenidos de la página de Internet del Departamento de Propiedad Industrial para las marcas RECHILE, REC, RECALCINE, ANITGRIP BY REC, BEIBI REC, LABORATORIOS RECALCINE S.A., RECA, OFTA-REC, VET REC, RECAVIT, INTER-REC, y REC PHARMA.
2. Copia integra de la sentencia de asignación del nombre de dominio REC-A.CL, dictada por el juez arbitro Marcos Morales Andrade el 16 de Noviembre de 2007. 3. Sentencia dictada por el árbitro Juan Agustín Castellón Munita, en relación al conflicto sobre asignación del dominio SCOTIANHOMES.CL, dictada con fecha 27 de agosto del año 2004
4. Copia de la página web www.recalcine.cl.
SÉPTIMO: Que, a fojas 80, con fecha 13 de enero de 2009, este Tribunal tiene por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio, por don Rodrigo Albagli Ventura, en representación del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.
OCTAVO: Que a fojas 81, con fecha 13 de enero de 2009, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 5 de mayo del presente año.
DECIMOSEGUNDO: Que a fojas 81, con fecha 29 de enero de 2009, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas correspondientes, este Tribunal Arbitral resolvió 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, puede darse por acreditado, por la prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión **REC,** siendo contenida completamente en el nombre de dominio en disputa. Todo lo cual que se encuentra acreditado en autos por la abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante.
TERCERO: Que según la prueba aportada, puede darse por creditado también que la sociedad segunda solicitante es titular, desde antes de la fecha de presentación del nombre de dominio en disputa por el primer solicitante de la marca comercial RECHILE, registro Nº 794.375, por lo que puede concluirse que tal expresión fonéticamente idéntica al nombre de dominio en disputa ha sido utilizada, protegida

jurídica y comercialmente por el segundo solicitante con anterioridad al inicio de esta litis.
CUARTO: Que puede darse por acreditado, mediante la prueba documental aportada y las presunciones que a partir de ella ha podido realizar el tribunal que la marca REC, corresponde a una contracción de RECALCINE, y que ambas expresiones, en cuanto marcas comerciales y nombres de dominio son ampliamente conocidas en el mercado farmacéutico nacional y vinculadas al segundo solicitante.
QUINTO: Que, así las cosas, por los argumentos referidos en los considerandos precedentes este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los usuarios de Internet, toda vez que la expresión **REC**, contenida en el nombre de dominio en cuestión, puede generar la impresión de que se trataría de productos o servicios relacionados con LABORATORIOS RECLACINE S.A.
SEXTO: Que adicionalmente a lo expresado en los considerandos anteriores, debe considerarse también que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, 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.
SÉPTIMO: Que el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, es una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.
OCTAVO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.
NOVENO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán*
considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".
DÉCIMO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se

expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…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 del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

UNDÉCIMO: Que por último, y siguiendo con los razonamientos que la sana crítica y la prudencia otorgan a este sentenciador en su calidad de arbitrador, no cabe más que entender, que el segundo solicitante ha acreditado tener intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa mientras que el primer solicitante nada a probado, lo que configura mejor derecho para el segundo solicitante en desmedro del primero.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio recchile.cl al segundo solicitante Laboratorios Recalcine S.A., RUT: 91.637.000-8.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por 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.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos 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 13.857.2323.