FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

copperbiohealth.cl

- ROL 14823 -

Santiago, catorce de mayo de dos mil doce

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 14823 de fecha 30 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 <copperbiohealth.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 Laboratorios Recalcine S.A., RUT: 91.637.000-8, Contacto Administrativo: Enrique Weisselberger, Miraflores N ° 130 Piso 25, Santiago y como segundo solicitante Duam S.A. (DAVID GONZALO VARGAS NUNEZ), RUT: 12.884.768-5, Av. Bustamante 176 Depto. 402-A, 7501215, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 30 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 29 de septiembre de 2011, a las 17.00 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 29 de septiembre del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don David Vargas por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 05 de octubre, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 20 de octubre de 2011.

SÉPTIMO: Que, a fojas 13, con fecha 20 de octubre del 2011, don Rodrigo Albagli Ventura, abogado, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral materialmente un escrito, sin acompañarlo de conformidad a lo establecido en las Bases de Procedimiento, acordadas.

OCTAVO: Que, a fojas 35, con fecha 09 de noviembre de 2011, este Tribunal arbitral, tiene por no presentado el escrito del primer solicitante, toda vez que no ha dado cumplimiento a lo que establece el artículo 4 letras d y e de las Bases de Procedimiento, Normas Generales, sin perjuicio de dejar constancia que esta parte puede aún hacer valer sus derechos en el período de respuestas, correspondiente.

NOVENO: Que, a fojas 36, con fecha 20 de octubre del 2011, doña Karime Hamed Sleiman, abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a)Que desde el año 2007, el Sr. David Vargas Núñez, socio-fundador, principal accionista y Gerente General de la empresa Duam S.A. Innovación al Sur del Mundo, se encuentra trabajando con la Gerencia de Desarrollo de Mercados de CODELCO en el desarrollo de productos y aplicaciones en éstos, que utilicen la propiedad antimicrobiana del cobre, siendo esta empresa la primera en desarrollar en el mercado chileno, dispositivos médicos que utilizan la propiedad antimicrobiana del cobre, los que se encuentran instalados en el Hospital del Cobre de Calama. Desde ese entonces y hasta el día de hoy, partiendo por el citado Hospital del Cobre de Calama, el demandante, a través de su empresa Duam S.A. y en alianza con CODELCO, ha continuado trabajando en diversos proyectos que contemplan el desarrollo e implementación de diversos objetos que se benefician de la propiedad antimicrobiana del cobre, entre los cuales se encuentran el de la Casa Matriz de CODELCO y la Estación Santiago Bueras del Metro;

b) Que como parte de esta nueva línea de negocios, su representado comenzó a visualizar la creación de un nombre de dominio que lo representara de la mejor manera ; y es así, que con fecha 20 de Agosto del año 2009 , él inscribe en la empresa NETWORK SOLUTIONS, los siguientes dominios, respecto de los cuales es dueño hasta la fecha :copperbiohealth.com, copperbiohealth.net,copperbiohealth.co.uk,copperbiohealth.de,copperbiohealth.eu,copperbioh alth.info,copperbiohealth.org,copperbiohealth.tv,copperbiohealth.us,copperbiohealth.biz.Posteri ormente, y con el fin de proteger con mayor seguridad estos novedosos proyectos de negocios, el Sr. David Vargas inscribe los siguientes dominios: copperbiohealth.asia, copperbiohealth.co, copperbiohealth.eu, copperbiohealth.mobi, copperbiohealth.pro;

c)Que, en el mismo sentido, y según consta de los documentos que se acompañan en un otrosí de esta presentación, con fecha 03 de Mayo de 2011, el Sr David Gonzalo Vargas Núñez crea en el sitio web www.nic.cl el nombre de dominio www.copperbiohealth.cl. y solicita su registro, habiendo verificado previamente que dicho nombre no se encontraba inscrito ni pedido; solicitud de inscripción que fue admitida a trámite en el Registro de Nombres del Dominio CL, bajo el N° de proceso 20110503231636.- Como se puede apreciar y verificar, es su representado el creador y primer solicitante de este dominio. Lamentablemente, por razones personales graves y totalmente ajenas a su voluntad, el Sr. Vargas no pudo pagar el dominio en el acto, y posteriormente se le pasa la fecha de pago. Cabe destacar que encontrándose vigente el plazo que tenía el sr Vargas para pagar el nombre de dominio www.copperbiohealth.cl, Laboratorios Recalcine S.A. toma conocimiento de este nombre y pide su inscripción a través de la sociedad de profesionales Albagli Zaliasnik Ltda., quedando como segundo solicitante;

d)Que en razón que el demandante en definitiva no pudo pagar el dominio dentro de plazo, debiendo éste ser eliminado, con fecha 24 de Mayo del presente año, insiste y lo solicita nuevamente, quedando de esta manera como segundo solicitante, no obstante, en estricto rigor, fue el primero;

e) Que como parte de la estrategia para proteger esta nueva línea de negocios, muy novedosa para el mercado de los rubros en los cuales pretende operar, prometiendo ser un muy buen activo para su empresa, su representado se ha preocupado de obtener también la protección de las marcas comerciales relacionadas con aquellos.- Así, con fecha 26 de Mayo del año en curso, ingresó al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, las siguientes solicitudes de registro, actualmente en trámite: a).-Solicitud N° 954616, correspondiente a la marca mixta "CuBH CopperBioHealth" para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos odontológicos y veterinarios; almohadones, sábanas quirúrgicas, botas y mobiliario para uso médico; ropa especial para quirófano (clase10) , y prendas de vestir y calzados (clase 25) ;b).-Solicitud N° 954617, correspondiente a la marca mixta "CuBH CopperBioHealth" para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; sustancias y alimentos dietéticos para uso médico; desinfectantes para uso higiénico; preparaciones químicas para uso veterinario y pulseras para uso médico (clase 05);

f) Que, con fecha 17 de Agosto de 2011, el demandante Sr. David Vargas Núñez, por sí, y en representación de la antes mencionada empresa DUAM S.A. constituye una sociedad anónima cerrada bajo la razón social “CopperBioHealth S.A” , cuyo objeto es principalmente el diseño, fabricación, producción, comercialización, distribución y exportación de todo tipo de objetos y productos de cobre, aleaciones y materiales compuestos con este metal, así como sus partes , accesorios y repuestos;
g) Que, Laboratorios Recalcine S.A., al pedir como segundo solicitante la inscripción del dominio www.copperbiohealth.cl, señala que es titular del registro Nº 757299, que distingue productos de la marca "BIOHEALTH", clase 5. Si bien este laboratorio es titular del referido registro_ cuya marca es totalmente distinta al nombre de dominio que pretende inscribir_ no se encuentra realizando explotación o actividad comercial alguna relacionada con esta marca; en efecto, no existe en el mercado ningún producto que sea conocido o identificado con la marca BIOHEALTH .De hecho, si se practica una búsqueda simple de la palabra BIOHEALTH RECALCINE en www.google.com , se apreciará que no aparece ningún antecedente al respecto; y al buscar solo la palabra BIOHEALTH, aparecen varios laboratorios o empresas farmacéuticas pero de otros países (USA, Colombia , Ecuador, etc.).Asimismo, si se ingresa a www.recalcine.cl y se realiza una búsqueda de las palabras Biohealth, BIOHEALTH o biohealth, en el buscador que tiene el sitio, también, no se encuentra ningún producto de la clase 05, ni de ninguna otra, que RECALCINE estuviere fabricando y/o comercializando bajo esa marca;
h) Que, la expresión “ Copperbiohealth” , que corresponde al nombre de dominio solicitado por la contraria, se asocia exclusivamente al Sr David Vargas, toda vez que resulta ser completamente idéntica a: todos los dominios nacionales e internacionales de los cuales él ya es dueño desde el año 2009, a las marcas que tiene solicitadas, actualmente en trámite , y al nombre o razón social de su sociedad Copperbiohealth S.A..- En consecuencia, es de toda evidencia, que una eventual asignación del dominio en disputa, a la demandada, produciría inevitablemente error y confusión a los consumidores y usuarios de internet, pues pensarían o creerían equívocamente, que en dicho sitio se ofrecen los servicios o productos del demandante; lo que obviamente , le causaría a éste, graves e irreparables perjuicios;
i) Que, el Artículo 14 del Reglamento Nic Chile establece que la inscripción de un nombre de dominio no puede contravenir 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. Su representado tiene un mejor derecho o interés preexistente al ser ya dueño de otros varios dominios nacionales e internacionales, con el mismo nombre Copperbiohealth ; al tener en trámite de registro la marca comercial mixta Cubh CopperBioHealth , y también al formar parte este mismo nombre de la razón social de su sociedad Copperbiohealth S.A.;
j) Que, el principio “first come, first served”, postula que el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita. Sin embargo, este criterio no es absoluto e incluso, cada vez y con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como ultima ratio; es decir, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. De lo contrario, no se entendería lo establecido en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que dispone un plazo de 30 días corridos a objeto de que “eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”, y lo corrobora el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre…como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros ” sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante;
k) Que, tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio “todochile.cl” de 3 de abril de 2002, una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto;
l) Que, en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. El propósito del nombre de dominio es identificar adecuadamente a su titular, y por consiguiente, los productos o servicios que éste comercializa o presta en el mercado virtual de la red Internet, la función de una marca comercial es también

distinguir al titular de los productos o servicios que se comercializan en el mercado real. Además de ya ser dueño de los diversos dominios con el mismo nombre COPPERBIOHEALTH, señalados en el cuerpo de esta presentación, tiene actualmente en trámite, solicitudes de registro de la misma marca, para un ámbito del todo diferente al del demandado Laboratorio Recalcine;
ll) Que, tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca comercializar dichos productos o prestar sus servicios bajo dicho nombre **.** Su representado ya está usando la expresión COPPERBIOHEALTH en el mercado, tanto como nombre de dominio, como marca comercial . Por el contrario, la demandada en nada se relaciona con dicho nombre y marca, ni con los productos que se distinguirán con los mismos; es más, ni siquiera comercializa producto alguno con el registro de su marca BIOHEALTH (clase 05);

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

1.- Comprobantes de pago de los dominios internacionales Copperbiohealth, de fecha 20 de Agosto del año 2009, cuyo titular es don David Vargas Núñez.

2.-Certificado de Inscripción del Registro de Comercio del CBR de Stgo, del cual consta la inscripción de la sociedad Copperbiohealth S.A.

3.- Copias de las solicitudes de registro:

a).-Solicitud N° 954616, correspondiente a la marca mixta "CuBH CopperBioHealth" para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos odontológicos y veterinarios; almohadones, sábanas quirúrgicas, botas y mobiliario para uso médico; ropa especial para quirófano (clase10) , y prendas de vestir y calzados (clase 25) ;

b).-Solicitud N° 954617, correspondiente a la marca mixta "CuBH CopperBioHealth" para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; sustancias y alimentos dietéticos para uso médico; desinfectantes para uso higiénico; preparaciones químicas para uso veterinario y pulseras para uso médico (clase 05).-

4.- Comprobante de Solicitud del Nombre de Dominio Copperbiohealth.Cl, de fecha 03 de Mayo de 2011, a nombre de David Gonzalo Vargas Núñez, del cual consta que él es el creador, y en rigor, el primer solicitante de este dominio;

5.- Impresión de correo electrónico enviado por el Nic Chile al Sr David Vargas, con fecha 03 de Mayo del año 2011, mediante el cual se le informa que su solicitud de dominio fue aceptada a trámite bajo el proceso N° 20110503231636.

6.- Comprobante de Solicitud del Nombre de Dominio Copperbiohealth.Cl, de fecha 12 de Mayo de 2011, a nombre de Laboratorio Recalcine S.A., del cual consta que pidió este dominio con posterioridad al demandante.-

DECIMO: Que, a fojas 60, con fecha 09 de noviembre de 2011, este tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.

DECIMO PRIMERO: Que a fojas 61, con fecha 09 de noviembre de 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 16 de noviembre del 2011. Apercibiendo al primer solicitante a hacer valer sus derechos en tal instancia procesal.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 62, con fecha 16 de noviembre del 2011, segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, acompañando los siguientes documentos

1.7 impresiones del sitio web de su representado.

2.Búsquedas en google de las palabras biohealth y biohealth recalcine.

3. impresión del sitio biohealth.cl.como dominio inactivo.

DÉCIMO TERCERO: Que a fojas 100, con fecha 22 de noviembre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el segundo solicitante el Tribunal, tiene por acompañados, con citación los documentos.

DECIMO CUARTO: Que a fojas 101, con fecha con fecha 14 de noviembre del 2011, don Rodrigo Albagli, presenta un escrito de reposición a la resolución de 09 de noviembre que tuvo por no presentada su demanda.

DECIMO QUINTO: Que a fojas 105, con fecha 22 de noviembre, en uso de facultades de oficio del Juez que le permiten corregir vicios procesales y complementar normas de procedimiento, con el objeto de evitar la indefensión de las partes, se decide abrir un término especial, común para que ambas partes presenten escritos y pruebas de mejor derecho.

DECIMO SEXTO: Que a fojas 106, con fecha 25 de noviembre, el segundo solicitante presenta un escrito que señala:

a) Que reitera todos los escritos y documentos presentados por su parte en el proceso;

b) Que no consta a su parte la fecha con la cual fue presentada la Reposición como tampoco la circunstancia de haberlo sido materialmente, como lo exigen las bases del procedimiento ; en efecto, dicho escrito no tiene estampado timbre alguno del cual conste fecha de presentación, como tampoco ninguna firma;

c)Que la reposición deberá ser rechazada, toda vez que carece de todo fundamento, en base a lo que a continuación se indica:1).- En primer lugar, el solicitante Laboratorios Recalcine no presentó su demanda dentro del plazo del Período de Planteamientos como lo pretende dejar establecido, pues , y según lo señala claramente la norma del n° 4, letra d) de las Bases de Procedimiento, las partes podrán presentar sus escritos únicamente en formato electrónico siempre que utilicen firma electrónica, y como en la especie no es el caso, porque no la tienen; entonces, dicho solicitante debió proceder con la presentación material de sus escritos y no pretender argumentar que él "entendió" que él solo envío de la demanda por correo electrónico era suficiente al no obtener respuesta del juez árbitro cuando le preguntó al respecto.-2).- Por otra parte, si bien dicho solicitante no hizo valer sus derechos en el Período de Planteamientos, tenía otra oportunidad para hacerlo : en el Período de Respuestas, según consta de las resoluciones dictadas con fecha 09 de Noviembre de 2011, en las cuales fue apercibida a hacer valer sus derechos en esa instancia procesal como también a presentar materialmente sus escritos pero Laboratorios Recalcine S.A., nuevamente no hizo presentación alguna, pues además de no haber acompañado su demanda, tampoco presentó algún escrito mediante el cual contra argumentara los planteamientos expuestos por esta parte en su demanda; 3).- En definitiva, resulta inaceptable que mediante la reposición, la contraria pretenda que se deje sin efecto la resolución que tuvo por no presentada su demanda, ignorando lo que claramente establecen las bases de procedimiento al respecto y desconociendo que fue expresamente apercibida para presentar materialmente sus escritos, en las referidas resoluciones.-4).- Por último, resulta absurdo, por decir lo menos, que la contraria, habiendo faltado absolutamente al cumplimiento de las bases de procedimiento, esté presentando una reposición sin sustento alguno, sino solo para subsanar los errores cometidos y las omisiones en las cuales ha incurrido, pretenda que se condene a esta parte en costas, cuando, por justicia y equidad, debería ser lo contrario; es decir, ser ella condenada en costas

DECIMO QUINTO: Que a fojas 108, con fecha 14 de diciembre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el segundo solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por este.

DECIMO SEXTO: Que a fojas 109, con fecha 22 de noviembre del 2011, el primer solicitante, presenta un escrito, cuyos argumentos se resumen en lo siguiente:

a) Que, su mandante Laboratorios Recalcine S.A., 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. 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. Para garantizar las especificaciones y análisis según las normas chilenas y de las Farmacopeas Internacionales, su representado posee un Laboratorio de Control de Calidad, el cual ha estado en constante modernización de sus equipamientos y tecnología. Como respuesta a los exigentes requerimientos de las buenas prácticas de fabricación y control, los productos manufacturados en las plantas de su mandante, responden a las estrictas especificaciones de las Autoridades Sanitarias Chilenas y cada proceso ha sido diseñado aplicando las tecnologías más modernas disponibles y han sido validados, monitoreados y documentados para garantizar su apego a las especificaciones del producto;

b) Que, es uno de los más importantes y relevantes laboratorios de Chile, encontrándose profundamente comprometido con el cuerpo médico y con la salud de pacientes, preocupándose de la calidad de sus productos y representando una sólida base de sustentación para proyectarse como una empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial. A principios de los noventa, Corporación Farmacéutica Recalcine inicia un fuerte proceso de expansión internacional. Los primeros países donde llegó con sus productos fueron Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay. Hoy ya está presente en 16 países de Latinoamérica y en el 2006 la compañía entró al continente asiático a través de una alianza estratégica que firmó con una empresa de Vietnam. En 2003 inicia el proceso de construcción de la primera planta del actual Complejo Farmacéutico de la compañía, el cual se puso en marcha en diciembre del 2005. El año 2006, comenzó la construcción de la segunda planta del complejo industrial, la cual ya se encuentra en pleno funcionamiento. La tecnología y los altos estándares de calidad aplicados en el complejo farmacéutico de Laboratorios Recalcine S.A. lo convierten actualmente en el más moderno de Latinoamérica.;

c) Que, hoy a 86 años de su fundación, es la empresa líder del mercado farmacéutico de Chile. Constantemente está desarrollando proyectos en biotecnología y estudios clínicos, bajo el alero de las principales instituciones formadoras de Chile y el extranjero;

d) Que, su mandante es titular en Chile de la marca BIOHEALTH, inscrita actualmente bajo los siguientes registros que paso a detallar: Registro 757.298y 757.299 BIOHEALTH Clase 05; Además, es titular de los siguientes nombres de dominio, a saber: Biohealth.cl y Biohealth-crc.com, lo que prueba su interés en proteger sus marcas comerciales y nombres de dominio que contienen el término REC/RECALCINE. 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;

e) Que, los sin número de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. En razón de lo anterior 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. Más aún, la doctrina también avala esta postura, ya que el Prof. Renato Jijena ha manifestado que la lógica y la equidad indican que el titular de una marca inscrita *"…también tendría el derecho de propiedad sobre la marca proyectada en Internet o virtualmente, a pesar de la ´aterritorialidad de la red´, debiendo tener la primera opción para inscribir el dominio o dirección a su nombre"*. Por su parte, el Prof. Pablo Ruiz-Tagle complementa la idea anterior, diciendo que *"en consecuencia, una marca comercial es un derecho de propiedad con protección legal y constitucional que comprende el derecho a usar, gozar y disponer de ella en la Internet como nombre de dominio, y por lo tanto no puede ser vulnerado por su inscripción como nombre de dominio por otra personas distinta a su titular"*. Su

representada es titular las marcas compuestas por el símbolo central BIOHEALTH, y del dominio BIOHEALTH.CL, y en vista de lo anterior 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"*. Si se asigna el nombre de dominio a favor del segundo solicitante, esta circunstancia causará confusión entre los consumidores, quienes al acceder al nombre de dominio www.COPPERBIOHEALTH.CL, creerán que se trata de una página de Internet de su cliente, y no del segundo solicitante;

f) Que, el artículo 584 del Código Civil establece: *"Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores."*, y artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile consagra la protección al: *"El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley"*; es decir estas normas lo que hacen es consagrar y proteger la propiedad (sobre cosas incorporales, ya sean derechos reales o personales), respecto a ciertos creaciones intelectuales, como son las marcas comerciales, por lo que en este caso se debe proteger el dominio de su mandante respecto al término BIOHEALTH;

g) Que, la familia de marcas y nombres de dominio que contienen la denominación BIOHEALTH de su mandante, es casi idéntica a COPPERBIOHEALTH.CL, puesto que no se trata de una denominación con el símbolo central de una familia de marcas y nombre de dominio de su mandante "BIOHEALTH", con lo que su debida asignación a favor de su cliente no debiese causar perjuicios a terceros ni confusión para los cibernautas. Esta conducta tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es idéntico a una marca comercial ajena debe catalogarse como contraria a la buena fe, puesto que la misma consiste en la utilización de un identificador que resulta ser más que una copia exacta de una marca comercial registrada a nombre ajeno. 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. Tan cierto es lo anterior, que la buena fe es uno de los pilares o principios básicos que inspiran el derecho civil. Ahora bien, la única forma de entender la noción de la mala fe, implica delimitar bien el concepto de la buena fe, ya que es este principio general el que tiene existencia en sí, y no la mala fe que existe solamente de forma accidental, es decir, porque es el contraste o la negación de la noción de la buena fe. Mencionar la buena fe es evocar la idea de rectitud, corrección o lealtad. Este principio está consagrada en el artículo 1546 del Código Civil que prescribe a la letra lo siguiente*: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella"*. La buena fe objetiva impone el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas desde el inicio de los tratos preliminares y hasta la terminación o consumación de la celebración de un acto jurídico. Ahora bien, que menos rectitud, corrección y lealtad puede haber (causa ilícita), en una empresa que copia literalmente un nombre de domino y marca ajena sobre las que no posee derecho alguno;
h) Que de revocarse el nombre de dominio en disputa, su cliente podría verse expuesto a un daño real en su patrimonio, por cuanto DAVID GONZALO VARGAS NUNEZ podría limitar la difusión e incluso menoscabar la calidad del gran numero de productos y servicios que protege la familia de marcas BIOHEALTH de su mandante, que ha logrado desarrollar en el transcurso del tiempo, y que ofrece actualmente en el mercado. El riesgo antes mencionado es conocido en doctrina se conoce como "Dilución de Marca o Imagen Comercial", que comienza en la mente de los consumidores, y genera un daño imperceptible. La dilución de marca o nombre comercial ha sido definida como

"*una infección que, si la dejas expandirse, destruirá inevitablemente el valor comercial de una marca*" (Mortellito v. Nina, 1972); otra es "*un cáncer que crece alimentándose de la reputación de una marca ya establecida*" (Allied Maint. Corp. v. Allied Mech. Trades Inc., 1977);

i) Que, la dilución puede producir daños irreversibles en el valor de una marca o imagen comercial llevando a que los consumidores no la distingan de la competencia. El hecho anterior no es menor puesto que para alcanzar un sitial de privilegio en la mente de los consumidores, su mandante ha efectuado importantes inversiones en publicidad, generando una recordación y fidelización de sus clientes, usuarios y operadores. Como ya se indicó la dilución nace en la mente de los consumidores y es por esto que resulta interesante analizar este concepto desde un punto de vista psicológico. La dilución afecta directamente a las marcas en diversos ámbitos. Dentro del ámbito psicológico, tiene implicancias en variables como el reconocimiento, la recordación, las asociaciones y la fidelidad, reconocimiento: Este factor determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Este concepto es esencial, dado que si el cliente no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo realizado será en vano. Por ejemplo, la dilución causada por una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultará la capacidad del consumidor para distinguir una de otra, con esto el consumidor puede experimentar un sentimiento de frustración al darse cuenta que el producto que adquirió no era el que estaba buscando. Recordación: Se trata de ser el primero de la lista en una determinada categoría de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se utiliza por terceros en otras categorías de productos, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoría de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia. Asociaciones: Atributos que surgen en la mente de los consumidores cuando se menciona una marca sean positivos o negativos. Por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoría de productos una marca asociada a productos de alta calidad y fabrica productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original. Fidelidad: Elección de una marca por el consumidor ante alternativas de características similares. Claramente un consumidor que no puede distinguir entre dos productos no podrá ser fiel a uno de ellos, por lo que la dilución también afecta indirectamente a esta variable;

j) Que, las variables explicadas anteriormente producen que una marca o imagen comercial como BIOHEALTH para el establecimiento industrial y los productos de su representada, sea la preferida por el mercado, es decir, la hacen distintiva. La dilución puede provocar que estas variables no sean fácilmente identificadas y por lo tanto disminuyen o eliminan la capacidad de distinción de las marcas como también la preferencia de los consumidores;

k) Que los argumentos esgrimidos precedentemente se hacen aún más latentes, cuando tenemos presente lo que prescribe la nueva ley 20.169 sobre Competencia Desleal, que expresamente condena en su artículo 4 letra a), la siguiente conducta a saber:*"a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero."*Nos encontramos frente a un caso donde el segundo solicitante en estos autos, ha infringido la norma anteriormente descrita, puesto que el hecho de pedir un nombre de dominio idéntico a la marca de su cliente;

l) Que, el principio doctrinal del "*first come, first served*", debe ser aplicado cuando el primer solicitante ha acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, o bien cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio. En autos queda claro que su mandante posee y ha acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, dejando en evidencia que se trata de una extensión del uso de su familia de marcas y dominios compuesta por el símbolo BIOHEALTH. En consecuencia, nos encontramos claramente en un caso en que su representada ha actuado de buena fe, al registrar un nombre de dominio que representa de manera fehaciente un término utilizado comúnmente en sus productos, y que debido a ello no ha infringido los derechos de terceros;

ll)Que, para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado, con citación, los siguientes documentos:

1. Legajo de informes obtenidos de la página de Internet del Instituto de Propiedad Industrial, sobre las marcas BIOHEALTH, registradas a nombre del primer solicitante.

2. Copia del sitio web www.recalcine.cl.

3. Copia de poder otorgado por Laboratorios Recalcine S.A. al estudio de Abogados Albagli Zaliasnik & Cía.

DECIMO SEPTIMO: Que a fojas 121, con fecha 14 de diciembre de 2011, se tuvo presente lo expuesto y por acompañados los documentos, con citación.

DECIMO OCTAVO: Que fojas 122, con fecha 19 de diciembre del 2011, el segundo solicitante presenta un escrito en los siguientes términos:

a) Que, no es efectivo que la demanda del primer solicitante se haya presentado dentro del plazo de los 10 días del "Período de Planteamientos", que venció el jueves veinte de Octubre de dos mil once, como lo señala erróneamente la contraria en su libelo, sino que lo fue al mes, después el veintidos de noviembre, y dentro del período extraordinario de tres días que abrió el SJA mediante resolución de igual fecha;

b) Que, como se puede apreciar de su sola lectura, el texto de la demanda que se presentó recién ahora, dentro de dicho período extraordinario, es exactamente el mismo al de la demanda que se tuvo por no presentada durante el período de planteamientos debido al incumplimiento de las formalidades establecidas en las Bases del Procedimiento, y que tampoco se presentó durante el "Período de Respuestas"; o sea, la contraria se limitó a presentar lo mismo, sin hacer mención alguna a la demanda presentada anteriormente por esta parte, como tampoco a contra argumentar nada respecto a lo expuesto en la misma; circunstancia que hace aún más injustificable el hecho que Laboratorios Recalcine haya alegado reposición para presentar tardíamente la misma demanda;

c) Que, la demanda no logra acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, ya que no es efectivo , como lo señala en su demanda que "acto seguido" a su solicitud de fecha 12 de Mayo, el Sr Vargas pidió el nombre de dominio "Copperbiohealth".cl; pues, y como bien lo sabe, y esta parte lo acreditó, fue éste quien lo pidió primero, el día 03 de Mayo, y que debido a un problema personal no alcanzó a pagarlo, aprovechando Laboratorios Recalcine esta circunstancia para pedir el mismo nombre de dominio;

d) Que, se hace una extensa relación acerca de la historia y reconocimiento de Laboratorios Recalcine en el mundo farmaceútico señalando que tiene registrada la marca BIOHEALTH (son solo 2 registros y no una familia de marcas como dice) e inscrito el nombre de dominio con igual denominación, pero no acredita de modo alguno su uso en el mercado, pues no existe en el mismo ningún medicamento u otro producto con ese nombre, ni menos respecto de la expresión COPPERBIOHEALTH; por otra parte, y como ya se señaló en presentaciones anteriores, el nombre de dominio Biohelath.cl se encuentra totalmente inactivo;

e) Que, en caso alguno es aplicable a favor de Laboratorios Recalcine los criterios de Buena fe o Justo Motivo y el Principio *first come, first served* que invoca; muy por el contrario, corresponden legítimamente a la parte de su representado quien ha acreditado definitivamente con toda la prueba rendida en esta causa, que es el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa;

f)Que, viene en objetar y observar los documentos acompañados por la contraria, en los siguientes términos: Por una parte, los objeto, en atención que, por tratarse de simples fotocopias, no consta su veracidad ni autenticidad; y además, por tratarse de antecedentes y documentos que emanan de la misma parte que los presenta, carecen de todo valor probatorio.

DECIMO NOVENO: Que a fojas 124, con fecha 21 de diciembre del 2011, el Tribunal tuvo presente lo expuesto por el segundo solicitante y en cuanto a la objeción de documentos, se resolverá en definitiva.

VIGÉSIMO: Que a fojas 125, con fecha con fecha 21 de diciembre del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.

VIGESIMO PRIMERO: Que, a fojas 126, el Tribunal en uso de sus facultades de oficio dicta como medida para mejor resolver, la recepción de alegatos de las partes, por un tiempo de 15 minutos cada una para exponer sus alegaciones y una réplica de 3 minutos. Se fija la audiencia finalmente para el 03 de mayo del 2012, a instancias de las partes.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, el 03 de mayo del 2012, en la audiencia fijada se reciben alegatos haciendo uso del derecho sólo el abogado Jaime Duvanced Cuevas, por el segundo solicitante, el primero no compareció.

VIGESIMO TERCERO: Que, a fojas 133, con fecha 09 de mayo del 2012, se cita a las partes a oir 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 a la objeción de documentos planteada a fojas 122, en que el segundo solicitante objeta documentos presentados por el primer solicitante fundado en que no consta a esa parte su autenticidad y por tratarse de fotocopias simples. Tomando en consideración que es un tribunal arbitral y en consecuencia goza de plena libertad para emitir sus pronunciamientos, pues está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, el Tribunal desechará la objeción, sin costas, por considerar que la contraria tuvo motivos plausibles para formular la objeción. Los motivos de esta resolución son en consideración a que los documentos acompañados en el primer otrosí, del escrito de fojas 109, corresponden a instrumentos privados, obtenidos a partir de páginas web, las que en uso de las facultades de oficio de este Tribunal revisó comprobándose su autenticidad y produciendo de esta forma el cotejo que requiere la ley artículos 350 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En relación al poder otorgado al estudio jurídico, no se indica en qué consiste la falta de autenticidad, el hecho de ser fotocopia simple, no importa que el documento no sea auténtico y, en uso de las facultades de oficio de este Tribunal, se ha procedido a revisar otros procedimiento en que se otorgan facultades al mismo estudio jurídico, verificándose que se utilizan los mismos formatos por lo que no se considera necesario abrir un probatorio especial para este incidente, pues puede ser resuelto de oficio. De esta forma, no está justificada suficientemente la objeción. Por otra parte, el determinar si un documento acredita los hechos en el proceso o no, es labor propia del Juez y no de las partes.

TERCERO: Que, en relación con lo principal, 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 primer y segundo solicitante, en contra de uno y otro, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*biohealth*" como componente, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se nos encontramos en presencia de una expresión del idioma griego que significa vida y es ampliamente utilizada en el mundo en el ámbito de las ciencias, lo que es algo público y notorio, unido una a expresión genérica del idioma inglés que significa salud, y en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros colegios, laboratorios, sistemas computacionales, etc. en más de 10.100 oportunidades, lo que implica muchas opciones y usos, verificados en uso de las facultades para actuar de oficio de las que está investido este Tribunal. Su significación es genérica, sin que

exista un signo distintivo propio u original que la 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 asocia tanto en el lenguaje como en el mercado con un sustantivo que alude a la actividad de muchas empresas que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de un mismo país. 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: Que, adicionalmente, 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 se ha acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "copperbiohealth.cl", que denote mala fe de parte del primer o del segundo solicitante, mala fe que por lo expresado debe quedar acreditada fehacientemente en el proceso a través de hechos positivos y determinantes; por lo que este argumento se desechará, restando analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

CUARTO: Que**,** pese a lo anterior, debe considerase que la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, aún cuando ha sido aplicada en muchos casos por este Tribunal arbitral, en este caso concreto se considera que no 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, lo que en este caso no ha ocurrido; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que ambas partes no tienen similares derechos que justifiquen su legítimo interés en el nombre de dominio en cuestión, toda vez que el segundo solicitante Duam S.A. tiene un respaldo claro y objetivo, gracias al cual ha acreditado en estos autos tener un mejor derecho al dominio en cuestión, inclinando la recta razón a su favor, toda vez que posee una serie de registros marcarios, actualmente vigentes ante el INAPI sobre la marca "copperbiohealth", aún cuando se trate de solicitudes en trámite, de diversas clases de servicios varios.

QUINTO: Que, el primer solicitante ha acreditado derechos marcarios sobre la expresión biohealth, sin embargo, el dominio en cuestión posee el agregado copper, término que unido al anterior resulta una creación original, y propia del segundo solicitante, como se ha acreditado en estos autos.

SEXTO: Que, el primer solicitante ha acreditado su giro o actividad, el que es totalmente diferente al del segundo, hecho preponderante como para determinar que el segundo con el dominio en cuestión, no se dedicará al giro del primero y por ende no vulnerará el ámbito de protección de la marca en cuestión.

SEPTIMO: Que, el signo copperbiohealth contenido íntegramente, en el dominio en cuestión, es absolutamente idéntico a la marca solicitada por parte del segundo solicitante, constituyendo

una creación original. La utilización del término copperbiohealth por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, no puede ser considerado una creación original del mismo, toda vez, que se ha acreditado que el segundo solicitante, es el que ha unido los tres términos en un resultado original, se ha acreditado que quién ha realizado solicitudes de inscripciones de marcas y registros de dominio uniendo los tres términos es el segundo solicitante, el primero tiene registradas marcas que involucran a dos de los términos en cuestión, estimando el Tribunal que por lo mismo no puede producirse confusión entre los usuarios de biohealth con los de copperbiohealth.

OCTAVO: Que, la expresión biohealth está inscrita por diferentes personas en diferentes países clases y zonas geográficas, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades para actuar de oficio, propias de su naturaleza de juez árbitro arbitrador, para determinar el mejor derecho de las partes, como dominio en internet, y el segundo solicitante recién está solicitando la inscripción de la marcas comerciales, como copperbiohealth, pero como marca mixta para productos médicos y farmacéuticos y veterinarios de las clases 10 y 5, diferenciándose del primero en el Clasificador de Niza, 9° versión. El primer solicitante a su vez, tiene registradas las marcas biohealth en la clase 5 c, clase distinta a la requerida por el segundo, sin embargo, la solicitud del segundo está actualmente en trámite, no determinándose aún si existirá oposición a la misma o no y en qué términos y cómo se resolverá.

NOVENO: Que, en este sentido asignar el nombre de dominio copperbiohealth.cl" al primer solicitante basado en la semejanza a una marca comercial que sólo contiene algunos de los términos del dominio, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al primer solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "biohealth", 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.

DECIMO: Que, lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "copperbiohealth", resulta en una sigla original mediante la unión de tres términos genéricos, realizado por el segundo solicitante, por lo que mal puede el primero 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, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas, cómo es el caso, 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. *Contrario sensu*, ha quedado claramente establecido que el primer solicitante ha solicitado el nombre de dominio aprovechando la falta de renovación y pago sobre el mismo por parte del segundo, no acreditándose que lo haya solicitado para promocionar producto alguno.

DECIMO PRIMERO: Que ha quedado claramente establecido que ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes, relacionados a la biotecnología, si bien su actividad está relacionada, es claramente diferenciable y dirigida a segmentos de clientes diferenciados. Existen antecedentes que permiten suponer que ninguno de los dos se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del otro, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el segundo solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el segundo 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.

DECIMO SEGUNDO: 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 primer solicitante cómo o de qué forma el segundo 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 segundo solicitante con el concepto "copperbiohealth.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos.

DECIMO TERCERO: Que de los hechos antes expresados, que constan en este proceso, se deduce que el solicitante DUAM S.A., es el primer usuario y creador del la sigla "copperbiohealth" en el mercado, quien además ha invertido recursos para su protección, en Chile y en el extranjero, desarrollando una actividad comercial gozando de reconocimiento a nivel nacional y mundial, en su rubro. Lo que importa una prueba del mejor derecho que asiste a este solicitante. Este elemento unido a su conducta comercial consistente y en la búsqueda de productos innovadores en nuestros país, más la solicitud de registros marcarios consistentes con el dominio en cuestión y el producto comercial original que pretende promover, son suficientes elementos de prueba de su mejor derecho.

DECIMO CUARTO: Que, 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. Unido a la circunstancia que el segundo solicitante es titular de dominios como coperbiohealth.com, .eu, y varios más lo que se considera como consistente con su actividad comercial, sin afectar el ámbito del primero y sin que sus derechos se vean afectados.

DECIMO QUINTO: Que adicionalmente a todo lo dicho, es necesario tener muy presente y amparar la libertad de emprendimiento, garantizada en el artículo 19 Nº 21 de nuestra Constitución Política de la República, que sobre el particular dispone, que la Constitución garantiza: "*El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen*". Es del caso señalar, como se ha dicho anteriormente, que este Tribunal ha formado convicción en el sentido de estimar que el segundo solicitante desarrolla una interesante y nueva actividad vinculada al uso del cobre en el ámbito médico y hospitalario, por lo que tal emprendimiento, en los términos de la garantía constitucional antes transcrita, debe ser protegido.

DECIMO SEXTO Que, teniendo en cuenta que nuestra Excelentísima 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". Por el contrario, en el caso sub lite, 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.

DECIMO SEXTO: Que, por todas las razones antes expuestas, este tribunal estima que el segundo solicitante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

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 "copperbiohealth.cl" al **SEGUNDO** solicitante DUAM S.A., representado por DAVID GONZALO VARGAS NUÑEZ, RUT: 12.884.768-5.

Sin costas, por considerar que ambas partes tuvieron motivos plausibles para litigar.

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 boleta de honorarios profesionales.

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

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

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.