Arbitraje: fada.cl Rol No. 074-2007 OF NIC: OF. 07403

En Santiago, a 12 de Septiemre de 2007

Que doña FERNANDA ANDREA BRUCE WAINBERG, siendo a la vez contacto administrativo, domiciliada en Las Malvas 228, departamento 804, Las Condes, Santiago, solicitó con fecha 10 de Enero de 2007, el nombre del dominio "FADA.CL" y los señores PHARMAFINA S.A., cuyo contacto administrativo es don Rafael Pastor, ambos domiciliados en Miraflores 130, piso 25, Santiago, Santiago, solicitaron también, con fecha 25 de Enero de 2007, el nombre del dominio "FADA.CL";

Que mediante Oficio OF 07403, de NIC Chile, de fecha 12 de Abril 2007, se designó a la suscrita como Árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre del dominio "FADA.CL";

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución, de fecha 13 de Abril de 2007, a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 23 de Abril de 2007, a las 09:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, Of. 1108, piso 11, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile;

Que con fecha 23 de Abril de 2007, a la hora fijada, se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Gerardo Larraín Sartorius, en representación de doña Fernanda Andrea Bruce Wainberg, quien también compareció, y don Rafael Pastor en representación del segundo solicitante PHARMAFINA S.A.;

Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8, Inciso 4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediación y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fijó el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó Acta, dándose por notificada personalmente a las partes asistentes;

Que el 11 de Mayo de 2007, comparece por escrito doña Noëlle Jeanneret Simian, en representación de doña Fernanda Andrea Bruce Wainberg, y en lo principal solicita tener presente que asume patrocinio y representación y señala dirección de correo electrónico para efectos de las notificaciones; al primer otrosí, solicita tener por formuladas las observaciones y pretensiones y que en definitiva evidencian su buena fe y mejor derecho para que le sea asignado el dominio "fada.cl", basando su petición en los siguientes argumentos:

Que la mandante, constituyó junto a su socia, doña Valentina Montt Müller, el 18 de Enero de 2007, la sociedad de responsabilidad limitada "Bruce y Montt y Compañía Limitada", la cual, para todos los efectos legales y comerciales, utilizaría como nombre de fantasía "Fada Ltda.", con el objeto de producir y organizar eventos, prestar servicios publicitarios, de agencia de modelos, de outsourcing de personal y recursos humanos y de asesorías en comunicaciones:

Que su mandante, para efectos de transferir el nombre de dominio en disputa, a la sociedad comercial mencionada precedentemente, requirió a título personal y en días previos a su constitución, la solicitud de dominio y que dichos derechos sobre el nombre de dominio, los transferirá tan pronto se resuelva, a su favor, el conflicto suscitado:

Que para solicitar el dominio "fada.cl", se tuvo en consideración, entre otras razones, que la expresión FADA significa "hada", en idioma portugués, cuyo significado, según el

Arbitraje: fada.cl Rol No. 074-2007 OF NIC: OF. 07403

diccionario de la Real Academia Española, es un "ser fantástico que se representa bajo la forma de mujer, a quien se atribuía poder mágico y el don de adivinar el futuro";

Que la equivalencia entre los términos FADA y HADA se desprenden de los documentos acompañados en el tercer otrosí, de este escrito;

Que su mandante y socia buscaban representar el concepto de hada en la explotación de su giro comercial, pues éstas siempre han evocado la belleza y esencia de la mujer, lo místico y mágico que tiene cada una de ellas, y para darle mayor carácter a ese nombre, eligieron el concepto FADA, su equivalente en idioma portugués;

Destaca, que la sociedad comercial FADA Ltda., se encuentra desarrollando proyectos para sus nuevos clientes, operando comercialmente bajo el nombre de fantasía FADA;

A su vez, esta parte destaca los esfuerzos de la mandante por lograr un acuerdo extrajudicial con Pharmafina S.A., hoy conocida como Pharmafina Tecnología Farmacéutica Limitada, quienes argumentaron poseer la marca denominada FADAL, que distingue productos de la clase 5, según Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, Registro Nº 557.279. Que la contraparte tampoco aceptó la oferta de su mandante, en cuanto a contraer el compromiso de no usar nunca el nombre FADAL, bajo ningún respecto, ni tampoco el nombre FADA para identificar productos farmacéuticos;

Que queda en evidencia que su mandante ha procedido de buena fe al solicitar el nombre de dominio "fada.cl", y que en ningún momento ha buscado asimilarse, confundirse ni mucho menos explorar el giro farmacéutico del segundo solicitante, con lo cual dicha solicitud se encuadra plenamente en el sentido y espíritu del artículo 14, inciso 1° de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL;

Que no puede desconocerse que existe semejanza entre los términos FADA y FADAL, pero las diferencias son suficientes para permitir su coexistencia sin generar errores ni confusiones en el mercado. Que la expresión FADA se acentúa en la primera sílaba y FADAL en la segunda, y que a su vez, FADA significa "hada" en idioma portugués, y en cambio FADAL es un término de fantasía sin significado alguno; Que existe abundante jurisprudencia marcaria que avala lo anterior; Que las posibilidades de generar confusiones son aún más remotas, y que no se observa cómo podrían verse afectados los derechos del segundo solicitante, pues su mandante tiene por objeto explotar el sitio "fada.cl", en relación al giro que incluye la producción y organización de eventos y una agencia de modelos en contraposición a los productos clase 5, que comprenden tanto los productos farmacéuticos y veterinarios como los productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para el uso médico, alimentos para bebés, emplastos, desinfectantes, fungicidas, herbicidas, materiales para: apósitos, emplaste de dientes e improntas dentales, y productos para la destrucción de animales dañinos;

Si bien la titularidad de un registro para una marca comercial representa un interés respecto de un nombre de dominio determinado en ningún caso constituye, por sí misma, fundamento suficiente como para impedir su registro como nombre de dominio por parte de un tercero, aludiendo al objeto del artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, cual es que, eventuales interesados tomen conocimiento y que puedan presentar sus propias solicitudes si se estimaren afectados; Agrega que la expresión FADAL no ha sido objeto de uso en el mercado, por parte del segundo solicitante, tanto es así, que no existe producto farmacéutico alguno que se

Juez Árbitro

Arbitraje: fada.cl Rol No. 074-2007 OF NIC: OF. 07403

identifique por dicho nombre, como tampoco existe un registro sanitario vigente para un producto farmacéutico asociado a dicho nombre, y resulta dificil de entender la conducta del segundo solicitante al intentar privar a su mandante del dominio "fada.cl";

Que el segundo solicitante no sólo no usa la expresión FADAL en el mercado, sino que tampoco ha registrado el dominio "fadal.cl", lo que hace aún más difícil entender la real intención de Pharmafina S.A., y que si realmente le preocupara la similitud que podría detectarse entre las expresiones FADA y FADAL, no se entiende que no haya realizado gestiones para asegurar la titularidad del dominio "fadal.cl";

Que en conclusión, el segundo solicitante si bien es titular de una marca comercial que puede resultar similar con el nombre pedido por su mandante, carece de un real interés en su propio nombre, lo que queda aún más en evidencia si se considera que junto con deducir la presente oposición a la solicitud de la mandante, solicitó al mismo tiempo el dominio "fadal.cl", que en definitiva fue eliminado de trámite al no haberse dado cumplimiento a los requisitos de inscripción dentro del plazo reglamentario;

Que bien podría argumentarse que la propia solicitud de Pharmafina S.A. contraría el sentido y espíritu del artículo 14 del mencionado Reglamento, al constituir una conducta de competencia desleal que busca impedir que su representada desarrolle sus legítimos intereses comerciales;

Consecuentemente, el artículo 4, letra g) de la Ley N°20.169 sobre Competencia Desleal, de reciente publicación, considera como acto de competencia desleal "el ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado";

Que en la audiencia de conciliación celebrada el 23 de Abril 2007, el segundo solicitante, ante su negativa de llegar a un acuerdo extrajudicial, planteó que Pharmafina S.A. tendría interés en desarrollar una línea de cosméticos con el nombre FADAL, relacionado con el giro de su contraparte, pero, de ser efectiva tal intención, tampoco se comprende el hecho que Pharmafina S.A. abandonara la solicitud de dominio "fadal.cl" y que tampoco haya solicitado el registro de dicho nombre como marca comercial en clase 3, según el Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, que protege al rubro cosmético, y tampoco exista registro sanitario vigente para dichos productos cosméticos asociados a al nombre FADAL;

Que de lo anteriormente expresado, existe un acta notarial, que se acompaña al tercer otrosí del presente escrito, que da cuenta que el dominio fadal.cl se encuentra disponible para su inscripción; que una solicitud similar de fecha 25 de enero de 2007, fue eliminada de trámite por no haberse cumplido con los requisitos reglamentarios dentro de plazo; que no hay constancia sobre la existencia de registro sanitario alguno, sea para productos farmacéuticos o para cosméticos, asociados al nombre FADAL y que no hay constancia sobre la existencia de una solicitud de registro, o registro concedido, para la marca FADAL en clase 3 del Clasificador Internacional de Marcas comerciales;

Que de todo lo anteriormente expuesto y el principio que rige esta materia, "First come, first served", no cabe sino negar lugar a la segunda solicitud del nombre de dominio "fada.cl" y asignar el mismo a su mandante. Que no sólo ha quedado en evidencia la buena fe en el proceder de su mandante sino también la carencia de un mejor derecho por parte del segundo solicitante, respecto del dominio "fada.cl"; al tercer otrosí, acompaña

Arbitraje: fada.cl Rol No. 074-2007 OF NIC: OF. 07403

los siguientes documentos, con citación: 1) Copia simple de la escritura de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada "Bruce y Montt y Compañía Limitada" ó Fada Ltda. como nombre de fantasía; según repertorio Nº1103-2007 de Notaría Pública Eduardo Avello Concha, de fecha 18 de Enero de 2007; 2) Copia simple de la protocolización de la publicación y de la inscripción en el Registro de Comercio del extracto de la escritura de la sociedad Bruce y Montt y Compañía Limitada; según repertorio 3.726-2007 de Notaría Pública Eduardo Avello Concha, de fecha 12 de Marzo de 2007; 3) Tres fotocopias simples correspondientes a diccionarios y tres impresiones digitalizadas desde página Internet www.diccionarios.com, de fecha 10 de Mayo 2007, por consultas al significado de las expresiones HADA y FADA; 4) Un ejemplar de tarjeta comercial para invitación a formar parte del staff de modelos de la agencia de mandante; 5) Tres presupuestos en copia digitalizada, correspondientes a diferentes proyectos de Fada Modelos; 6) Acta Notarial levantada por don Pablo Roberto Poblete Saavedra, Notario Suplente de la 33º Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, de fecha 08 de Mayo de 2007, a petición de doña María Noëlle Jeanneret Simian, que da cuenta de: i) La disponibilidad del dominio fadal.cl en la página web de Nic Chile; ii)que revisado los dominios eliminados en la misma página se constató que el nombre de dominio fadal.cl, pedida por Pharmafina S.A., con fecha 25 de Enero de 2007, tiene una señal ética que indica "Faltan requisitos y el plazo está vencido (puede ser eliminado); iii) Que en la página web del Instituto e Salud Pública de Chile, www.ispch.cl no existe constancia sobre la existencia de registro sanitario alguno, sea para productos farmacéuticos o para productos cosméticos, asociados al nombre FADAL, y iiii) Finalmente, se ingresó a la página web: www.dpi.cl, correspondiente al Departamento de Propiedad Industrial, y al consultar la Base de Datos, con el objeto de verificar la existencia de algún registro marcario que contenga la expresión: Fadal, se despliega la página que consigna la siguiente información: "Compra de Antecedentes de Marcas", pudiendo constatar que no existe registro alguno concedido para la marca comercial Fadal respecto de la clase 3.- Se consultó, además, dentro de ésta misma página, la Solicitud Nº 735215, pudiendo constatar que dicha inscripción tampoco corresponde a la clase Nº 3.-, al cuarto otrosí, acompaña copia de poder de la solicitante, el 07 de mayo de 2007, ante Notario Público Gonzalo Hurtado Morales, acompañando fotocopia simple de patente profesional al día, emitida por la I. Municipalidad de Las Condes; a lo que este Tribunal resolvió, a lo principal y en el cuarto otrosí, téngase presente; al segundo otrosí, por presentadas las argumentaciones en conformidad a la cláusula primera del Acta de Fijación de Procedimiento, traslado por el término de 5 días, y al tercer otrosí, por acompañados documentos con citación;

Que con fecha 07 de Junio de 2007, se recibe la causa a prueba, por el término de cinco días, fijando como punto de prueba: acredítese la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;

Que con fecha 13 de Junio 2007, comparece doña Noëlle Jeanneret Simian, en representación de la primera solicitante doña Fernanda Andrea Bruce Wainberg, y presenta escrito que en lo principal solicita que este Tribunal Arbitral tenga por acompañado documento, con citación, consistente en Acta Notarial levantada por don Pablo Roberto Poblete Saavedra, Notario Suplente de la 33º Notaría de Santiago de don

Arbitraje: fada.cl Rol No. 074-2007 OF NIC: OF. 07403

Iván Torrealba Acevedo, de fecha 09 de Mayo de 2007, que da cuenta. del hecho de haber visitado, el Notario que suscribe la mencionada Acta, un local de cada una de las Farmacias Ahumada, Farmacias Cruz Verde y Farmacias Salcobrand, y habiendo consultado si se vendía o no algún producto de marca FADAL, de cualquier naturaleza, constató que en ninguno de los tres locales se contaba con producto alguno de dicha marca; en el otrosí, reitera los documentos acompañados según escrito ingresado el 10 de Mayo de 2007 y de los cuales se desprende tanto la buena fe como el mejor derecho de su mandante, para que en definitiva le sea asignado el dominio "fada.cl"; Que su mandante no sólo solicitó en primer lugar el nombre de dominio "fada.cl", sino también dio razones para haberlo escogido e identificar el sitio web asociado al giro de su sociedad "Fada Ltda.", y que ya se encuentra en operaciones; Que su mandante y la socia de ésta, eligieron dicho nombre buscando representar el concepto de una hada y. para darle mayor carácter, eligieron la expresión FADA, esto es, el mismo término pero en idioma portugués; Que su mandante no pretende desconocer los derechos que al segundo solicitante puedan caberle respecto de su registro de la marca FADAL, en lo que a los productos de la clase 5 se refiere, y que debe dejarse claramente establecido que la titularidad de un registro para una marca comercial en ningún caso constituve, por sí misma, fundamento suficiente como impedir la asignación del nombre de dominio de "fada.cl" de autos al primer solicitante; Que debe destacarse que el segundo solicitante no sólo no usa la expresión FADAL en el mercado, sino que tampoco ha registrado el dominio "fadal.cl" y que ello hace aún más difícil de entender la real intención de Pharmafina S.A. (hoy Pharmafina Tecnología Limitada), y que en efecto, si al segundo solicitante le preocupa verdaderamente la similitud que podría detectarse entre la expresión FADA y la expresión FADAL, no se entiende que no haya realizado gestiones para asegurar la titularidad de dominio "fadal.cl"; Que de lo expresado se concluye que si bien el segundo solicitante es titular de una marca comercial que puede resultar similar al nombre pedido por su mandante, en definitiva carece de un real interés en su propio nombre, Que de esta manera, bien podría argumentarse que la propia solicitud de Pharmafina S.A. (hoy Pharmafina Tecnología Farmacéutica Limitada) contraría el sentido y espíritu del artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, al constituir una conducta de competencia desleal que busca impedir, a su mandante, desarrollar sus legítimos intereses comerciales, y que así lo considera la Ley N°20.169 sobre Competencia Desleal en su artículo 4º letra g); Que su mandante intentó reiteradamente lograr un acuerdo extrajudicial con el segundo solicitante y que éste, a través de su representante, expresó con ocasión de la audiencia del día 23 de Abril de 2007, que un acuerdo no sería posible debido a que su representada tendría interés en desarrollar una línea de cosméticos con el nombre de FADAL, que se encuentra relacionado con el giro de la primer solicitante, y que de ser efectivo lo anterior, no se comprende el hecho de haber abandonado la inscripción del dominio "fadal.cl", que no haya solicitado el registro de dicho nombre como marca comercial en la clase 3, del Clasificador Internacional de marcas comerciales (rubro que protege cosméticos) y que no exista registro sanitario vigente para productos cosméticos que se asocie al nombre FADAL; Que de todo lo anterior, queda en evidencia que su mandante ha procedido de buena fe al solicitar para sí el nombre de dominio "fada.cl" y que en ningún momento ha

Arbitraje: fada.cl Rol No. 074-2007 OF NIC: OF. 07403

buscado asimilarse, confundirse ni mucho menos explotar el giro del segundo solicitante (farmacéutico), con lo cual su solicitud encuadra plenamente en el sentido y espíritu del artículo 14 inciso 1º de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL; y considerando todo lo expuesto, y el principio "First come, First served" que rige la materia, no cabe sino negar lugar a la segunda solicitud del nombre de dominio "fada.cl" y asignar el mismo a su mandante y, que en efecto, no sólo ha quedado en evidencia su buena fe, en el proceder y su mejor derecho para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa, sino también, la carencia de un mejor derecho por parte del segundo solicitante; a todo lo cual este Tribunal resolvió, a lo principal por acompañados documentos con citación y al otrosí, se tenga presente;

Que con fecha 13 de Julio de 2007, atendido el mérito del proceso, se cita a las partes a oír sentencia;

Que con posterioridad a la citación a oír sentencia este Tribunal solicitó se aclarara por parte de la primer solicitante la naturaleza de la representación o mandato por la sociedad Fada Ltda., a lo cual se respondió acompañando transferencia del dominio solicitado a la sociedad Fada Ltda.., RUT Nº 14.789.370-1, domiciliada en Avenida el Bosque Norte 0177, Oficina 1004, Comuna de Las Condes;

Que existe constancia en autos que el segundo solicitante pagó el 50% de los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

- 1.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
- 2.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
- 3.- Que, además, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

Arbitraje: fada.cl Rol No. 074-2007 OF NIC: OF. 07403

- 4.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;
- 5.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: "No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
- 6.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
- 7.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas citadas inicialmente, y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
- 8.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;
- 9.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogada, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;
- 10.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión en estos autos y el interés de las partes respecto de ella;
- 11.- Que respecto de la naturaleza de esta denominación existe constancia en autos, de antecedentes acompañados por la primera solicitante, no objetados, que corresponde a una expresión en lengua Portuguesa, que significa "Hada", en castellano;
- 12..- De lo antes expresado se deriva que el término "Fada", no se puede calificar como una expresión de fantasía o arbitraria, calificable a su vez como una creación intelectual de alguna de las partes en conflicto;

Jacqueline Abarza T. <u>Juez Árbitro</u>

Arbitraje: fada.cl Rol No. 074-2007 OF NIC: OF. 07403

- 13.- Que respecto de los derechos o interés de la primer solicitante, consta en autos, que habiendo solicitado su dominio con fecha 10 de enero de 2007, con fecha 18 de enero del mismo año, constituyó una sociedad de responsabilidad limitada con un tercero, con una participación del 50% en el capital, en la cual incluyó como nombre de fantasía el referido nombre de dominio;
- 14.- Que lo anterior denota que la primer solicitante si bien no tenía un derecho previo a su solicitud, tiene un interés serio y legítimo sobre el dominio en cuestión, puesto que al incluirla como nombre de fantasía de la sociedad, en el hecho está aportando el uso del mencionado nombre de dominio a la sociedad de la que es socio y representante en conjunto con la otra socia de la misma;
- 15.- Que asimismo, habiendo solicitado este Tribunal aclaración, respecto de la naturaleza de la representación o mandato de la solicitante en relación a la sociedad Fada Ltda.., esta acompañó contrato de compraventa en la que vende, cede y transfiere todos los derechos derivados de la solicitud de nombre de dominio, incluidos los derechos litigiosos, a la sociedad, de la que es socia, Fada Ltda.;
- 16.- Que en consecuencia, esta sociedad, jurídicamente sucede a la primer solicitante en relación a su solicitud de dominio "Fada.cl";
- 17.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, Pharmafina S.A., de los antecedentes que rolan en el proceso, consta que el segundo solicitante declaró al presentar su solicitud, ser titular de la marca "Fadal", señalando como registro el Nº 557.279, sin acompañar ningún otro antecedente, puesto que si bien compareció a la primera audiencia, con posterioridad a la misma, no realizó gestión alguna en el proceso;
- 18.- Que no obstante lo anterior, este Tribunal realizó inspección personal al sitio web del Departamento de Propiedad Industrial, del Ministerio de Economía y Fomento de Chile, donde constató que efectivamente dicha marca se encuentra registrada a nombre de Pharmaphina Tecnología Farmacéutica Limitada, cuyo nombre anterior era Pharmaphina S.A.;
- 18.- Que el segundo solicitante no ha acreditado derecho o uso alguno sobre la expresión "Fada";
- 19.- Que de lo antes expresado, este sentenciador deduce que en el caso de autos no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;
- 20.- Que no existiendo infracción a las normas, antes mencionadas, corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served", en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;
- 21.- Que respecto de la mala o buena fe del primer solicitante, esta última se presume de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y además, consta de los antecedentes que rolan en el proceso que tiene un interés serio de uso de nombre de dominio y, más aún, durante el curso del proceso no se ha acreditado hecho material alguno que constituya mala fe;
- 22.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, se hace necesario considerar, que atendida la naturaleza y características propias del sistema de nombres de dominios,

Arbitraje: fada.cl Rol No. 074-2007 OF NIC: OF. 07403

en este caso, no son aplicables las normas sobre marcas comerciales, puesto que a diferencia de lo que ocurre en dicha materia, en el sistema de nombres del dominio, como signos identificadores, existe una limitación en el sentido que un mismo nombre sólo puede ser asignado a un usuario:

- Que la limitación antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema, a optar por establecer diferencias, basados en la agregación o sustitución a una expresión o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos, tal como ocurre en el caso de autos:
- Que por lo expuesto, este Árbitro ha llegado a la convicción con lo expuesto por las partes y la prueba rendida que en el caso de autos se aplica plenamente el principio especial desarrollado en materia de nombres del dominio, en inglés, "First Come First Served";
- 25.- En consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad de este sentenciador y considerando el interés serio y el uso acreditado por el primer solicitante y la identidad entre el nombre de dominio en conflicto con la expresión usada, corresponde preferir su solicitud a la del segundo solicitante;
- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje y el artículo 8 inciso 4, SE RESUELVE: asígnese el dominio fada.cl, a la sucesora de la primer solicitante señores FADA LTDA, Rut Nº 76.789.370-1, domiciliados en Avenida El Bosque Norte 0177, Oficina 1004, Comuna de Las Condes.
- 27.-Cada parte pagará sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la secretaría de NIC-Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por doña Joyce Slight Ossandón y doña Gabriela Segovia Venegas, ambos en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Gabriela Segovia Venegas

Testigo

Joyce Slight Ossandón Testigo

Juez Arbitro