TRIBUNAL ARBITRAL CRISTIAN SAIEH MENA

FELIPE ALEJANDRO URCELAY VIDAL v. LABORATORIOS RECALCINE S.A.

Causa Rol No. 05-2012

Santiago, 19 de abril de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "fauv.cl", siendo partes en este litigio, como Primer Solicitante, don Felipe Alejandro Urcelay Vidal, con domicilio en calle Luis Carrera N° 1095, comuna de Vitacura, Santiago, y Laboratorios Recalcine S.A., con domicilio en Miraflores, N° 130, piso 25, Santiago Centro.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco N° 5561, Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

<u>TERCERO</u>: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el Segundo Solicitante, debidamente representado por don Matías Edwards Zamora. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

<u>CUARTO:</u> Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

<u>QUINTO:</u> Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda arbitral por asignación del nombre de dominio, alegando, en lo medular y sustancial, lo siguiente:

- Que Laboratorios Recalcine S.A., es una empresa farmacéutica chilena, cuyo objeto es contribuir a la salud de la población, mediante la elaboración y comercialización de medicamentos de uso humano, en su mayoría de carácter genéricos.
- Que a partir de los años noventa, inicia un proceso de expansión internacional, llagando con sus productos a países como Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay, y otros 12 países de Latinoamérica, y a partir del año 2006, ingresó al continente asiático, firmando un tratado con Vietnam.
- Que su representada posee intereses reales, efectivos y serios sobre el dominio en disputa, toda vez que cuenta con un registro marcario que incluye el término "FAV", y que se condice con el nombre con el que sus productos se distinguen en el mercado, según consta de los registros marcarios N° 911.996, para productos de la clase 5; registro N° 781.421, para establecimientos comerciales para la compra y venta de productos de la clase 16, y; registro N° 781.327, para establecimientos industriales para fabricación de productos de la clase 16. Al respecto, agrega además, que la marca registrada que posee es plenamente usada en el mercado.
- Que la marca "FAV" de su representado resulta ser, en forma evidente, confusamente similar al nombre de dominio en disputa, no incorporando este último un elemento diferenciador de las denominaciones representadas.
- Agrega que la inserción de la vocal "U" en el nombre de dominio, no es suficiente para establecer que dicho segmento es distintivo respecto de la marca registrada por su mandante, toda vez que contiene la totalidad de los elementos que conforman al signo "FAV".

- Señala también, que es sabida la existencia de un fenómeno, en que los consumidores suelen recordar las marcas, especialmente, por sus segmentos iniciales, precisamente idénticos en estos autos, por lo que se genera un serio riesgo de que el público consumidor asocie los productos de su mandante, y los que pretende colocar en el mercado el Primer Solicitante. Agrega que la referida confusión se produciría con mayor probabilidad, toda vez que la totalidad de los vocablos que conforman la marca de su mandante, se encuentran insertos en el privilegio industrial solicitado.
- Con lo señalado, el Segundo Solicitante concluye que FAV es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en Chile, por lo que se uso o aprovechamiento por un tercero le causará un grave perjuicio.
- Que en atención a la similitud existente en el nombre pedido y la marca comercial de la cual es titular su mandante, el Segundo Solicitante señala que debido a las inversiones que ha realizado para generar productos para ser utilizados en animales -siendo la expresión "fav" el acrónico de "Farmacología Veterinaria"-, los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de domino FAUV. CL, está directamente relacionado con él, ya que como se señaló precedentemente, la totalidad de su designación es idéntica a las marcas de su mandante, la que se ha inscrito con anterioridad.
- Señala también, que con la solicitud del nombre de dominio por la contraria, se están vulnerando derechos del consumidor, consistente en encontrar en la página web que visitan, aquellos productos o servicios que están buscando, por lo que en tal sentido resulta imposible la coexistencia pacífica entre el dominio FAUV.CL con las marcas comerciales de su cliente.
- Asevera que la totalidad de los caracteres distintivos que identifican a los productos pertenecientes a línea de medicamentos FAV de su mandante, se construye a partir de sus marcas registradas, por lo que el reconocimiento de un derecho de propiedad a un tercero sobre el

dominio que contiene en su totalidad la referida marca FAV, vulneraría la propiedad derivada de los privilegios industriales válidamente registrados, y con ello el reguardo constitucional del artículo 19 N° 25 del la Constitución.

• Que conforme a lo que establece ICANN y OMPI, y como ocurre en este caso, el nombre de dominio en disputa, resulta confusamente similar a la marca de producto a la que mi representada tiene derechos. Con ello, de asignar el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, conllevaría a la disolución del carácter distintivo de la marca de su representada.

SEXTO: Que el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos a su presentación:

- Copias simples de los certificados de registro marcarios para la marca "FAV", registrada por el Segundo Solicitante.
- 2. Impresiones del sitio Web www.recalcine.cl.
- Copia sentencia dictada en caso de conflicto de dominio PATHFINDER-CHILE.CL.
- 4. Copia de sentencia dictada en caso de conflicto de dominio PROMAIN.CL.
- Copia de sentencia dictada en caso de conflicto de dominio PORTALMELON.CL.

SEPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación del nombre de dominio hecha por el Segundo Solicitante, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de la presentación al Primer Solicitante.

<u>SÉPTIMO</u>: Que, el Primer Solicitante no hizo presentación alguna en estos autos.

CONSIDERANDO,

<u>OCTAVO</u>: Que, los documentos acompañados por segundo solicitante, que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

NOVENO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, deben entender el alcance subjetivo de los intereses de un solicitante en la disputa y resolver, conforme a las reglas de la sana crítica y justa razón, lo que parezca prudentes, legítimo y justo. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados a estos autos, se infiere con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado impulsado por un interés legítimo.

<u>DÉCIMO</u>: Que, el nombre de dominio constituye un signo distintivo para una persona, sea natural o jurídica, que quiere entregar información a los consumidores que navegan en la WEB, de los productos, servicios o actividades que realiza por lo que, para obtener la debida protección de dicho DNS, se requiere que esa persona pruebe tener un mejor derecho para ello. En este sentido y como consecuencia lógica del razonamiento anterior, también el nombre de dominio tiene por finalidad proteger al público general y a los consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de determinados productos y servicios, o de las actividades de los solicitantes. Así las cosas el segundo solicitante ha demostrado, mediante los medios de prueba acompañados a autos y no objetados, que el nombre de dominio en disputa podría presentar una similitud a la marca de uno de sus productos, por lo que, a pesar de que este sentenciador estima que los derechos marcarios no son determinantes al momento de decidir sobre la asignación, para este caso particular se considerará que sí constituyen una forma de acreditar un interés legítimo en el nombre de dominio "fauv.cl". Lo anterior especialmente cuando el nombre de dominio requerido presenta una gran similitud fonética o escrita con la marca que el solicitante ha logrado acreditar que posee.

<u>DECIMO PRIMERO</u>: Que, de conformidad a lo anteriormente considerado, cabe concluir que el segundo solicitante ha demostrado tener un interés legitimo en el uso del nombre de dominio en disputa, toda vez que goza de derechos marcarios sobre registros de su titularidad que recaen sobre el signo "FAV"; a juicio de este arbitrador existe una semejanza o similitud con el nombre de dominio "FAUV", ya que la letra "U" no constituye por sé un elemento suficientemente diferenciador.

<u>DÉCIMO SEGUNDO</u>: Que, asimismo este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer.

<u>DECIMO TERCERO</u>: Que, por otra parte, y conforme al mérito de autos, puede concluirse, con certeza, que no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja normas sobre abusos de publicidad o algún principio de competencia leal o ética mercantil.

DECIMO CUARTO: Que, no obstante ser el segundo solicitante el único compareciente en autos, ello no implica otorgar el nombre de dominio en disputa de pleno derecho al mismo. Por lo tanto, este Arbitrador debe considerar al momento de decidir sobre el asunto controvertido, la mayor cantidad de antecedentes en abono de la postura del solicitante que no comparece, lo que implica realizar gestiones adicionales a la prueba rendida por el que sí ha comparecido, actividades que, dentro del marco de la justa razón, le permitan lograr la convicción necesaria para otorgar la protección jurídica requerida por el solicitante que desarrolla la actividad procesal consignada en las bases de procedimiento.

<u>DECIMO QUINTO</u>: Que, de conformidad a lo expresado en el considerando anterior, este Juez, haciendo uso de sus facultades, ha inspeccionado, mediante el buscador "Google", los resultados arrojados para la palabra "FAUV". En esta

inspección se ha podido determinar que actualmente no existen resultados del uso que le podría dar el primer solicitante al nombre de dominio en disputa.

<u>DECIMO SEXTO</u>: Que, con lo ya señalado, no se ha podido siquiera estimar, qué interés legitimo podría existir para el primer solicitante en la asignación del dominio en disputa. Por su parte, y en conformidad a lo razonado en los considerando décimo y décimo primero, sí ha probado el Segundo Solicitante un interés legítimo en la asignación.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

Se concede el nombre de dominio "fauv.cl" en favor del Segundo Solicitante, la sociedad Laboratorios Recalcine S.A., con domicilio en Miraflores, N° 130, piso 25, Santiago Centro.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico. Rol N° 01 - 2012

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.