En Santiago de Chile, a 4 de mayo de 2011 en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por conflicto en inscripción de nombre de dominio **la-botica.cl**, suscitado entre RAUL ARNALDO RYBERTT MALDONADO, RUT 05.067.213-1, domiciliado en Detroit 1655, Depto. 704, Vitacura, Santiago y ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y CIA (SALCOBRAND S.A), RUT: 76.031.071-9, domiciliado en AV. ALONSO DE CORDOVA 5151, 8o, PISO, LAS CONDES, SANTIAGO, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 03 de diciembre de 2010, mediante oficio Nº 13.250, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **la-botica.cl**, como consta a fojas 1.

2. Que por resolución de fecha 7 de diciembre de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 17 de diciembre de 2010 a las 11:15 horas, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 9 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 10 y siguientes el primer solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, y explica que el signo botica fue utilizado por décadas para designar a los establecimientos farmacéuticos donde el profesional Químico- Farmacéutico preparaba, en forma personal, los medicamentos que los médicos prescribian a sus pacientes. Añade que con la llegada de los medicamentos preparados en forma masiva esta denominación se cambió por la palabra Farmacia.

   Continúa señalando que la palabra botica fue y es una denominación genérica, identificándose cada uno de estos establecimientos por un nombre propio que se agregaba al signo botica, así por ejemplo Botica El Indio. Alega que esta denominación ha sido y es exclusiva del ámbito Químico Farmacéutico y representa la actividad del profesional del rubro, la cual se calificó como una labor eminentemente profesional y nunca estuvo ligada a cadenas de farmacias.

   Indica que en consideración a lo señalado y en atención a su calidad profesional de Químico Farmacéutico le asiste un mejor derecho sobre el dominio en disputa.

   Señala que este dominio se utiliza para prestar asistencia profesional a los pacientes en lo relacionado a las materias farmacéuticas de los medicamentos que están tomando por prescripción médica.

5. Que a fojas 82 y siguientes la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y la consolidación del dominio en disputa en su parte.

Hace presente que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar y comercializar diversos productos y servicios.

Señala que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos.

Se refiriere a las normas aplicables al conflicto de que se trata. Al respecto cita las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policiy, las normas de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de Nic Chile, la ley 19039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Hace presente que los principios que nutren la reglamentación sobre concesión de nombres de dominio son el "fair use" y la buena fe del solicitante, entre otros.

A continuación hace una breve reseña de la historia de su representada señalando que çesta se origina en la fusión de dos cadenas de farmacias, Salco y Brand.

Agrega que su representada, como aporte a la conmemoración del bicentenario de la independencia de nuestro país, ambientó en el Chile antiguo uno de sus locales comerciales en pleno centro de Santiago, local que la segunda solicitante identifica en su presentación como La Botica Salcobrand.

Indica que su representada ha solicitado al INAPI el registro como marca comercial para el signo La Botica Salcobrand para la clase 35.

Por último hace presente que su representada es titular del dominio laboticasalcobrand.cl.

Concluye señalando que cualquier identidad grafica y fonética con el signo de su representada en internet llevaría a confusiones a los consumidores beneficiando en forma ilegítima a un tercero.

6. Que, a fojas 87 el Tribunal dio traslado, el cual no fue evacuado por las partes de estos autos.

7. Que el primer solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó un documento a fojas 12, el que no fue objetado por la contraria.

8. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 16 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la contraria.

9. Que a fojas 31 se citó a las partes a oír sentencia, notificando por correo electrónico a ambas partes.

10. Que a fojas 32, estando fuera del plazo correspondiente, la segunda solicitante presentó escrito de observaciones a la prueba en el que señala que el concepto botica no es privativo del ámbito Químico Farmacéutico, por lo que no representa la actividad

de ese profesional. Califica a los Quimico Farmacéuticos como profesionales que trabajan en las farmacias.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá conforme a su leal saber y entender definir la disputa de autos acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio **la-botica.cl**, disputado en estos autos.

TERCERO: Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través de las cuales las personas naturales o jurídicas se identifican, comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Este es el caso del derecho marcario y del derecho de la competencia.

CUARTO: Que, los términos que componen el signo en disputa, esto es "la " y "botica" no son de creación de las partes de este conflicto.

QUINTO: Que, en relación al mejor derecho y la buena fe sobre el nombre de dominio, la primera solicitante alega que el dominio en disputa se solicitó con el objeto de prestar servicios relacionados a la significación del signo, servicios que le permite prestar su calidad profesional de Quimico Farmacéutico, competencia que acredita con el certificado de titulo correspondiente, documento no objetado por la contraria. Hace presente además que la palabra Botica es genérica y alude a una realidad anterior a la gestación de las grandes cadenas y farmacias.

SEXTO: Que en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de autos, la segunda solicitante ha alegado que posee un local comercial que se identifica bajo el signo La Botica Salcobrand, y que es titular de un dominio y una solicitud de registro marcario para el mismo signo, esto es La Botica Salcobrand, todo lo cual configuraría, a su entender, su mejor derecho sobre el dominio en disputa. A mayor abundamiento expresa que cualquier identidad gráfica y fonética con el signo de su representada en internet llevaría a confusiones a los consumidores beneficiando en forma ilegítima a un tercero.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a los argumentos presentados por las partes la disputa se ha centrado en el mejor derecho sobre el signo botica, al respecto este tribunal estima que tanto el primer como el segundo solicitante han acreditado una relación de significancia entre el término botica y las actividades de su giro o que pretenden desarrollar a través del dominio en disputa.

OCTAVO: Que la solicitud de registro marcario aludida por la segunda solicitante, además de no ser completamente coincidente con el dominio en disputa, es una mera expectativa que no constituye derecho, por lo que no será considerada como fundamento válido para la acreditación del mejor derecho de la parte que es titular de dicha solicitud.

NOVENO: Que, el dominio de la segunda solicitante, laboticasalcobrand.cl, además de haberse solicitado con posterioridad a la solicitud del dominio en disputa que hiciera el primer solicitante, se encuentra inactivo, por lo que no representa en la actualidad un indicador de la presencia o identificación en la red de la segunda solicitante asociado al signo La Botica.

DECIMO: Que si bien es cierto la existencia del Local Comercial identificado por la segunda solicitante como La Botica Salcobrand, no es puesta en entredicho por la contraria, no es menos cierto que la mera existencia de un local comercial asociado a un concepto no tiene incidencia con respecto a la presencia en la red de la titular de ese local comercial bajo esa denominación.

DECIMO PRIMERO: A mayor abundamiento, introducido el signo la botica en el buscador google.cl el resultado asociado a la segunda solicitante aparece en el séptimo lugar y siempre asociado al signo distintivo Salcobrand. Por otro lado, introducido el signo la botica en el buscador google.cl aparecen diversos resultados no vinculados a las partes de este procedimiento y asociados al signo botica. Por su parte introducido signo botica en el buscador de Nic Chile para los dominios.cl que contengan tal signo encontramos 17 dominios inscritos.

DECIMO SEGUNDO: Que, respecto del argumento de la segunda solicitante que alude a que cualquier identidad gráfica y fonética con el signo de su representada en internet llevaría a confusiones a los consumidores beneficiando en forma ilegítima a un tercero, cabe tener presente que en virtud de lo señalado en los considerandos décimo y décimo primero, este tribunal estima que la presencia de la segunda solicitante en la red asociada al signo botica no es en ningún caso dominante. En virtud de lo anterior, unido a la característica de denominación genérica para cierto tipo de establecimientos asociada a la palabra botica, este tribunal estima que la asignación del dominio en disputa a la primera solicitante no provocaría confusión en el público respecto del origen de los productos o servicios ofrecidos a través del dominio.

DECIMO TERCERO: Que, en virtud de lo señalado, ambas partes se encontrarían en una situación de relativa igualdad de argumentos, por cuanto este tribunal observa el legítimo interés de ambas sobre el dominio en disputa basado en idéntica alegación, estos es la relación de significancia entre el signo contenido en el dominio en disputa y las actividades que pretenden desarrollar a través de él o su giro. Sin embargo la manifiesta buena fe del primer solicitante, el que su actuar no constituye, en opinión de este tribunal, abuso de publicidad, además de la coexistencia con anterioridad de nombres de dominio similares al solicitado hacen aplicable el principio "first come first served", debiendo por ello asignarse el nombre de dominio al primer solicitante.

DECIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en caso que en el futuro el asignatario del nombre de dominio en disputa haga un uso de éste que infrinja los derechos marcarios de la segunda solicitante, subsistirá para ésta la acción de revocación contemplada en el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de Nic Chile.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **"la-botica.cl"** al primer solicitante, RAUL ARNALDO RYBERTT MALDONADO, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Loreto Quiroz Rojas
C.I. 14.382.316-4

Marcela Alejandra López Barros.
CI. 16.114.939-K