Conflicto por Asignación de Nombre de Dominio Sentencia Definitiva

1º de abril de 2006

Productos Naturales Nutraceutical Limitada v. Laboratorios Lafi Limitada

<nutraceutical.cl>

OF04707 - Rol 140-2005

Juez árbitro: Marcos Morales Andrade

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

- 1.1. Primer Solicitante: «Productos Naturales Nutraceutical Limitada», domiciliado en Quilin 5273, Peñalolen, Santiago, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», representado por don Alberto Stange Klien y don Patricio Solórzano Báez.
- 1.2. Segundo Solicitante: «Laboratorios Lafi Limitada», domiciliado en Av. Pedro de Valdivia 295 piso 8, Providencia, Santiago, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por la señora Sharon Gottlieb Sabah.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio <nutraceutical.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio o SLD «en disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo Solicitante.

3. ÍTER PROCESAL

Con fecha 15 de diciembre de 2004, Productos Naturales Nutraceutical Limitada solicitó la inscripción del nombre de dominio <nutraceutical.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCh», Laboratorios Lafi Limitada solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <nutraceutical.cl> con fecha [Fecha 2º Solicitud], en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficio OF04707, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 2 de mayo de 2005, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal,

para el día 16 de mayo de 2005, a las 19.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol Nº 140-2005.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 16 de mayo de 2005 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de don Alberto Stange Klien, representante del Primer Solicitante Productos Naturales Nutraceutical Limitada, y de la señora Sharon Gottlieb, representante del Segundo Solicitante Laboratorios Lafi Limitada, en presencia de este árbitro y con la asistencia del egresado de Derecho don Ricardo Montero Castillo, quien ofició como actuario.

No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Con fecha 19 de mayo de 2005 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, que fueron básicamente las siguientes:

- —Las partes tendrán un plazo común no superior a diez días para presentar sus correspondientes demandas, término que será fijado por resolución del tribunal notificada a las partes por correo electrónico, a las direcciones indicadas por éstas en el proceso o, en su defecto, a aquellas que se indican en la primera resolución de este tribunal.
- —Las demandas se presentarán por escrito y contendrán los argumentos en virtud de los cuales se solicita la asignación del nombre de dominio en disputa. Además, se deberán acompañar conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No serán admisibles la prueba testimonial ni la absolución de posiciones. El tribunal tendrá la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.
- —Una vez presentada la última demanda, o vencido el término para ello, se dará traslado común a las partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las pruebas contrarias, sin que puedan acompañarse nuevas pruebas.
- —Vencido el término para contestar, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia.
- —En caso que una de las partes no presente su demanda oportunamente, se le conferirá igualmente traslado para contestar, debiendo en tal caso respetar lo obrado conterioridad, no pudiendo en consecuencia presentar pruebas. En este evento, el proceso quedará en estado de sentencia desde el vencimiento del plazo para contestar.
- —Una vez que el proceso quede en estado de sentencia, no se admitirán presentaciones de ninguna especie, salvo que tengan por objeto desistirse de la solicitud de inscripción del nombre de dominio, indicar nuevos domicilios o direcciones de correo electrónico o modificaciones de patrocinio o personería, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Noveno de esta resolución. Con todo, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva, el tribunal podrá dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.

En la referida resolución se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.

Con fecha 1º de junio de 2005 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Las partes tendrán plazo hasta el día 10 de junio

de 2005 para presentar sus demandas solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa. En dicha presentación cada parte deberá acompañar además todas las pruebas en que funda su pretensión.— Además, una copia de cada presentación deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección <tribunal@arbitral.cl>»

Con fecha 10 de junio de 2005, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión.

Con igual fecha 10 de junio de 2005, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión.

Con fecha 12 de septiembre de 2005 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo la demanda del Primer Solicitante: A LO PRINCIPAL: Por presentada la demanda, se resolverá en definitiva. AL PRIMER OTROSI: Por acompañados, con citación. AL SEGUNDO OTROSI: Téngase presente.— Proveyendo la demanda del Segundo Solicitante: A LO PRINCIPAL: Por presentada la demanda, se resolverá en definitiva. AL OTROSI: Por acompañados, con citación.— Fíjase plazo hasta el día 27 de septiembre de 2005, para que ambas partes presenten por escrito los descargos, réplicas u objeciones a las demandas contrarias, sin que puedan acompañar ningún tipo de prueba adicional atendido el estado de la causa.— Vencido el término anterior, quedará cerrado el debate y el proceso quedará en estado de sentencia, sin necesidad de resolución ni certificación de ningún tipo.- Notifíquese a las partes por correo electrónico.»

Con fecha 15 de septiembre de 2005, el Segundo Solicitante presenta su réplica.

Con fecha 27 de septiembre de 2005, el Primer Solicitante presenta su réplica.

Con fecha 29 de octubre de 2005 se citó a las partes a oír sentencia, mediante resolución que les fue notificada por vía electrónica con igual fecha.

Finalmente, con fecha 4 de enero de 2006, el Segundo Solicitante presentó un escrito haciendo presente diversos argumentos.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primer Solicitante, Productos Naturales Nutraceutical Limitada

El Primer Solicitante Productos Naturales Nutraceutical Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en Santiago de Chile.

De los documentos acompañados por el Primer Solicitante, no objetados, constan los siguientes hechos:

- —Que su razón social actual es «Productos Naturales Nutraceutical Limitada» y que con fecha 27 de octubre de 1999, se redujo a escritura pública el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Nutracéutical S.A., en la cual se acordó su transformación de dicha sociedad pasando a denominarse «Productos Naturales Nutracéutical Limitada».
- Que fue asignataria del nombre de dominio <nutraceutical.cl> entre los años 1998 y 2003, ambos inclusive.
- —Que, al menos con anterioridad al años 2003, utilizó la marca NUTRACEUTICAL en etiquetas y envases de productos farmacéuticos.
- —Que con fecha 30 de junio de 1998 se celebró entre diversas, incluyendo al Segundo Solicitante, un «Convenio de Asociación Estratégica Grupo Andrómaco Grupo Recalcine», en el cual se reconoce la existencia de la sociedad Nutracéutical S.A.

4.2. En relación al Segundo Solicitante, Laboratorios Lafi Limitada

El Segundo Solicitante Laboratorios Lafi Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada, domiciliada en Santiago de Chile.

De los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, constan los siguientes hechos:

- —Que dicha sociedad es titular de las marcas NUTRACEUTICAL, registrada en Chile para distinguir productos de las clases 3, 5 y 30, y NUTRACEUTICA, registrada en Chile para distinguir productos de las clases 5 y 30
- —Que dicha sociedad utiliza la marca NUTRACEUTICAL para distinguir productos farmacéuticos.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Presentación Principal del Primer Solicitante

El Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

- —Productos Naturales Nutraceutical Limitada, bajo su anterior nombre y tipo social de Nutraceutical S.A. y también bajo su actual nombre, tuvo asignado el nombre de dominio <nutraceutical>, en forma continuada e ininterrumpida, entre los años 1998 y 2003, ambos inclusive. Desde 1998 y hasta 2003, el nombre de dominio <nutraceutical> estuvo asignado a Productos Naturales Nutraceutical Limitada.
- —Asimismo, Productos Naturales Nutraceutical Limitada, en cuanto asignataria del nic objeto de esta discusión (sic.), hizo legítimo uso del mismo, manteniendo la página o sitio www.nutraceutical.cl, hasta el año 2003, en que se entregaba al público toda la información relativa a la sociedad Productos Naturales Nutraceutical Limitada y a los diversos productos que esa sociedad comercializaba en esa época, bajo distintos nombres de fantasía, pero unidos por un nombre y logo en común: "Nutraceutical".
- —Que dicha sociedad ha hecho uso del logo y marca Nutracéutical desde hace varios años, como consta de las fotocopias autorizadas de los envases de productos comercializados por Productos Naturales Nutraceutical Limitada, fotocopias autorizadas de las pruebas de envases y del folleto con que se entregaba la información del producto "Ment Vital". Como se puede apreciar de lo expuesto y de los documentos referidos, Productos Naturales Nutraceutical Limitada, ha utilizado la palabra "Nutraceutical", con que se asocia su nombre, en diversos aspectos del desarrollo de su giro, entre otros, como nombre identificatorio de su página web, en virtud del nombre de dominio concedido, hasta el año 2003.
- —Durante una parte del año 2004, Productos Naturales Nutraceutical Limitada pasó por un período de reestructuración, lo que motivó que la renovación del nic <nutraceutical> demorara un mayor tiempo, venciéndose la inscripción vigente, tan sólo por dos o tres meses, procediendo a solicitar su asignación nuevamente a nombre de la sociedad, en Diciembre de 2004, con el objeto de continuar con sus operaciones, tal como se había venido haciendo durante los últimos 5 ó 6 años.
- —Productos Naturales Nutraceutical Limitada no sólo tiene un mejor derecho para ser asignatario del nic <nutraceutical> por razones de hecho y de uso permanente e ininterrumpido durante los últimos años, sino que también tiene un fundamento de carácter contractual y por qué no decirlo, de justicia, que motivó las situaciones de hecho antes descritas y que sirven de base, hasta el día de hoy, para que estas situaciones puedan y deban continuar en la forma que se han mantenido.
- —El referido fundamento contractual resulta especialmente aplicable y atingente en forma directa a nuestro contradictor en este juicio arbitral. En efecto, desde ya cabe hacer presente que mi representada fue adquirida por su hoy controladora Laboratorios Andrómaco S.A., en una operación global que involucro al Grupo Recalcine —como vendedores— tanto en Chile, cuanto en el extranjero, de una serie de activos y operaciones relacionadas con la sociedad y las marcas Nutraceutical. Lo anterior explica el por qué mi representada ha usado legítima e

ininterrumpidamente la marca y cuán grande fue nuestra sorpresa, al tomar conocimiento que una de las sociedades a través de las cuales opera el Grupo Recalcine —y que dicho sea de paso compareció a las escrituras de venta— presentó una solicitud competitiva por el nombre de dominio <nutraceutical> y, lo que resulta más grave aún, invocando como fundamento de su derecho, la circunstancia de tener inscrita la marca NUTRACUETICAL a su nombre y vigente, marca que debió ser transferida a Laboratorios Andrómaco S.A., conjuntamente con la sociedad Productos Naturales Nutraceutical Limitada, en esa época Nutraceutical S.A., como parte integrante de su activo, como consta del "Convenio de Asociación Estratégica Grupo Andrómaco Grupo Recalcine", en adelante el "Convenio", celebrado entre los Grupos mencionados, con fecha 30 de Junio de 1998, y de la "Compraventa de Acciones de Nutraceutical S.A. entre Laboratorios Lumiere Americanos S.A.C. e I. y Pharmafina S.A.", de la misma fecha anterior, en adelante la "Compraventa", documentos que se acompañan en un otrosí de este escrito.

- —Para una mejor comprensión de lo expuesto y de lo que se expondrá a continuación, se hace presente que, conforme se indica en el Convenio, el Grupo Recalcine estaba compuesto por las sociedades: Laboratorios Recalcine S.A., Laboratorios Lafi S.A, a la sazón sociedad anónima, actualmente sociedad de responsabilidad limitada., Pharmafina S.A., Mediderm S.A. y Rec Farmacéutica S.A.; y el Grupo Andrómaco estaba conformado por: Laboratorios Andrómaco S.A., Laboratorios Benguerel Limitada y Laboratorios Lumiere Americanos S.A.C. e I. Asimismo, con posterioridad a este acuerdo, Laboratorios Benguerel Limitada y Laboratorios Lumiere Americanos S.A.C. e I. fueron fusionadas y absorbida por Laboratorios Andrómaco S.A., que actualmente tiene el 99,9% de los derechos sociales de Productos Naturales Nutracéutical Limitada.
- —El Convenio establece, en su artículo Quinto, página 20, que: "La Asociación Estratégica objeto del presente Convenio comprende asimismo la transferencia por parte del Grupo Recalcine al Grupo Andrómaco del negocio que desarrolla a través de la sociedad anónima cerrada Nutraceutical S.A." (las negritas son nuestras). A continuación, la letra b) del artículo Quinto indicado señala que "…el Grupo Recalcine se abstendrá de desarrollar el negocio de productos naturales, complementos alimenticios, complemento dietarios alimentos de uso médico, tanto en Chile como en el resto del Territorio …" (El Territorio está definido en el Convenio como "Los Mercados de Sudamérica, Centroamérica y del Caribe, México España, Florida y los estados de EE.UU. limítrofes con México.")
- —Por su parte, en la Compraventa se transfieren las acciones de la Nutraceutical S.A. (hoy Productos Naturales Nutraceutical Limitada) y todos sus activos. Asimismo, señala en la letra g) de la cláusula Séptima que "la Sociedad (entendiéndose por ésta a Nutraceutical S.A.), su filial y las sociedades extranjeras han obtenido y mantienen vigentes todos los registros y autorizaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades…"
- —Finalmente, en los anexos de la Compraventa, se introduce el listado de las marcas vigentes a nombre de Nutracéutical S.A. y de sus filiales, incluyéndose la marca "Nutraceutical", en los demás países comprendidos en el Territorio, en los cuales esta sociedad y/o sus filiales estaban desarrollando las actividades de su giro, pero no indicando el registro de la marca Nutraceutical en Chile.
- —En virtud de lo contenido en el Convenio y en la Compraventa y del espíritu que tuvo la operación, que era que el Grupo Andrómaco se hiciera propietario de toda la operación de Nutracéutical S.A., tanto en Chile como en los demás lugares del Territorio, el Grupo Andrómaco, actuando de buena fe, entendió que adquiría la marca NUTRACEUTICAL en todos los países comprendidos en el Territorio.
- —Si la intención hubiera sido excluir la marca Nutracéutical en Chile de la operación, así hubiera quedado expresamente señalado en los contratos, pero si el fin de ellos era operar en Chile y en los demás lugares comprendidos en el Territorio y la marca fue adquirida en esos otros lugares, con mayor (sic.) se buscaba adquirirla en Chile, lugar en que se hacía la compra, en que estaba el domicilio de la sociedad comprada y en que ésta desarrollaba sus operaciones principales. Por el contrario, resulta absurdo pretender que se adquirió la operación Nutraceutical, más no la marca, es como si alguien quisiera comprar la operación de "Coca Cola" y comprara sus activos, más no su marca.
- —Como se puede apreciar, el Grupo Andrómaco, actuando de buena fe, fue objeto de un error, al no notar que la marca Nutracéutical no estaba incluida entre las marcas listadas en el anexo de la Compraventa para Chile, estando incluida en la lista referida a los demás países

indicados en dicho anexo, cuestión explicable atendido que el listado de marcas era de más de una centena.

- —El error por lo demás fue compartido, considerando que los abogados que hicieron la revisión de las marcas para la operación, prepararon los listados de las mismas y se mantuvieron como abogados de marca de Productos Naturales Nutracéutical Limitada largo tiempo después de la Compraventa, era el Estudio Albagli, Zaliasnik y Cía., quienes también ejercían y ejercen hasta la fecha, como abogados de marcas del Grupo Recalcine, vendedores de Nutracéutical S.A. Por ello, resultaba casi imposible que se produjera un error.
- —En tal escenario, los compradores de Productos Naturales Nutracéutical Limitada, descansaron de buena fe y con gran tranquilidad y confianza en los abogados encargados, con mayor razón si a continuación de la venta de la acciones, siguieron resguardando los intereses marcarios del Grupo Andrómaco, especialmente, respecto de aquellas marcas adquiridas en virtud del Convenio y de la Compraventa.
- —Todo lo expuesto, en las circunstancias y forma en que ocurrió, hace aún más sorprendente que se esté desarrollando esta discusión, que la marca Nutraceutical aparezca registrada en Chile a nombre de Laboratorios Lafi Limitada, parte del Grupo Recalcine y que los abogados que patrocinan esta acción en contra de mi representada sean precisamente los mismos que estuvieron encargados de resguardar los derechos de mi representada por mucho tiempo, antes y después de la compra de Nutracéutical S.A., hoy Productos Naturales Nutracéutical Limitada.

5.2. Presentación principal del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

- —Laboratorios Lafi Ltda., es un Laboratorio Farmacéutico que elabora medicamentos y productos químicos farmacéuticos en general, perteneciente al grupo liderado por Laboratorios Recalcine S.A., prestigioso grupo de laboratorios chilenos, que integra a Laboratorios Pediapharm, Gynopharm, Mediderm y Rec Farmaceutica, entre otros, dedicados a la investigación, creación y examen, de nuevos medicamentos y productos químicos, farmacéuticos y naturales que atacan enfermedades que afectan a la salud en general de todos los chilenos. Dicho grupo también a posee intereses en diversos países, tales como Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, entre otros.
- —Por su parte, Laboratorio Lafi Ltda., se ha caracterizado por desarrollar una importante área de investigación coordinada por el Doctor en química, Sr. Cristóbal Vallejos, quien supervisa todas las indagaciones y exámenes que realiza la empresa. Sus esfuerzos van orientados a responder a las exigencias concretas de sus consumidores, a través del trabajo en equipo dedicación y confianza en los proyectos. La empresa ha adoptado como lema propio la obligatoriedad de producir productos de la más alta calidad y de efectividad comprobada, lo que les ha llevado a convertirse en una compañía exitosa, rentable, con productos de calidad y garantía probada.
- —Dentro de los artículos ofrecidos por la empresa, se ha elaborado medicamentos y suplementos alimenticios de origen natural, es decir elaborados a partir de hierbas, vitaminas, minerales y/o fibras, que dieron origen a los productos amparados bajo la marca Nutraceutical y otras relacionadas, que se han caracterizado por ser cien por cientos naturales, constituyendo así una nueva categoría terapéutica, indicada para aquellos, que no quieren invadir sus cuerpos a través de productos químicos. De lo anterior, concluimos que Laboratorios Lafi Ltda. se ha fijado como misión el elaborar y comercializar, a nivel nacional e internacional, medicamentos y suplementos alimentarios efectivos, de origen natural o químico que mejoren la salud y calidad de vida de las personas.
- —Labortorios Lafi., actualmente posee intereses reales, efectivos y serios que se manifiestan a través del establecimiento de inversiones en el mundo de Internet en nuestro país, las que se demuestran a través de la titularidad de numerosos dominios. El interés en proteger la denominación y potenciarla a través de su desarrollo real y efectivo se ha manifestado también, a través de la titularidad de las más de 540 registros de marcas comerciales en Chile, entre las que figuran NUTRACEUTICAL y NUTRACEUTICA.

—Por su parte, la primera solicitante no posee ni registros marcarios que acrediten su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, que es idéntico a la marca de propiedad de mi representada.

—El primer solicitante ha transgredido los derechos marcarios validamente adquiridos por mi mandante, así como las normas sobre competencia leal y ética mercantil, por cuanto dicha empresa es un Laboratorio Nacional, que se dedica al mismo giro que mi patrocinada y por lo tanto son empresas competidora, con lo que al solicitar el dominio en disputa transgrede los principios que debieran imperar en el comercio, como es por ejemplo el de la sana competencia, entre otros. Esta conducta tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es una marca comercial o un nombre comercial debe catalogarse como inmoral y contraria a la buena fe. Además, se debe tener presente que se ha efectuado un daño real en el patrimonio de mi mandante, por cuanto un tercero profitará de la fama y reconocimiento que ha logrado desarrollar mi mandante en el transcurso del tiempo.

—La denominación NUTRACEUTICAL es reconocida en el mercado homeopático nacional en general, siendo hoy en día sinónimo de calidad, confianza, estudios y credibilidad, lo que se ha logrado a través de la integridad y honestidad de todas las actividades que realiza.

—Si se adjudica el dominio en disputa a la contraparte, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio "nutraceutical.cl", se encontraran con información correspondiente a un Laboratorio competidor de mi representada, que esta impedido legalmente de comercializar y producir productos bajo la denominación Nutraceutical en las clases relacionadas con su giro, por cuanto este signo se encuentra actualmente registrado por mi mandante., por lo que se encontraran con información no relacionada con el verdadero titular de la marca, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable y producirá confusión en los usuarios de Internet. Además, cabe destacar que al ser la contraparte un competidor de mi representada, podría utilizar el nombre de dominio para perturbar o afectar los negocios de mi representada y causar una probable confusión en los consumidores. El uso del nombre de dominio "NUTRACEUTICAL.CL" por cualquier otra compañía, o su venta o arriendo, podría perturbar y perjudicar la actividad de mi representado.

—El primer solicitante no tiene en este momento configurada la página web NUTRACEUTICAL.CL, lo que demuestra su falta real de interés respecto de promocionar sus productos por esta vía. Lo anterior se confirma por sentencia del árbitro Lorena Donoso, en el conflicto sobre asignación del dominio smokingpaper.cl, seguido entre Marcia Elizabeth Albornoz Henríquez, y Miquel y Costa & Miquel S.A., que en su parte considerativa señaló; "Que de su parte, este árbitro ha verificado que el primer solicitante no ha dado un uso efectivo al dominio inscrito ni ha entregado antecedentes que permitan sostener su interés en la consolidación del mismo bajo su esfera de protección. Siendo así, la inactividad del primer solicitante, manifestada en su ausencia de este procedimiento y el hecho de no haber dado uso al nombre de dominio impide realizar calificaciones en torno a su fair use o uso legítimo sin perjuicio de terceros, que podría restablecer el equilibrio entre las partes".

5.3. Réplica del Primer Solicitante

En descargo a la presentación antes reseñada, el Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—Que la abogado patrocinante perteneciente al Estudio Jurídico Albagli Zaliasnik Limitada, cuidadosamente omite señalar que precisamente fue dicho estudio jurídico quien dentro del contexto de la negociación de la compra por parte de Laboratorios Andrómaco de la sociedad Nutracéutical S.A. asesoró el tema relativo a las marcas oportunidad en la cuál en todo momento se entendió que con la compra de la sociedad se estaban transfiriendo las marcas comerciales asociadas a dicha sociedad, dentro de las cuáles obviamente se encuentra la marca Netraceutical. Tanto es así que tal como se señaló mi representada es dueña de dicha marca en los países ya señalados.

—En el extranjero, mi representada en virtud de la compra que hizo de la sociedad Nutraceutical S.A., se hizo dueña de la marca del mismo nombre y que ésta fue transferida a Andrómaco por Lafi y sus filiales, por lo que resulta falso de falsedad absoluta la imputación que se hace en el sentido que mi representada no poseería registros marcarios que acrediten su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

—De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto, página 20 del Convenio citado en la demanda, existe un prohibición de desarrollar en los mercados de Sudamérica, Centroamérica y del Caribe, Mexico, España, Florida y los Estados Unidos de Norteamérica el negocio de la sociedad anónima vendida por Lafi y sus filiales, consistente precisamente en la elaboración de productos naturales. Complementos Alimenticios", de lo que se sigue que el dominio acá en Chile le resulta inocuo, por lo que no puede calificarse que posea intereses reales, efectivos y serios.

—Mi representada tiene derechos o intereses legítimos ya que precisamente al ser titular de la marca en el extranjero tiene el legítimo derecho a inscribir el domino a su nombre en el Nic Chile, cuestión que por lo demás tenía entre los años 1998 y 2003, ya que era la sociedad Nutracéutical S.A. la que tenía a su cargo el dominio anterior.

—Mi representada no se encuentra en ninguna de las presunciones de mala fe que el Reglamento del NIC establece en contra de los solicitantes de mala fe, por lo que todas las imputaciones subjetivas invocadas en el escrito de oposición deberán ser acreditadas por la contraparte.

5.4. Réplica del Segundo Solicitante

En descargo a la Presentación Principal del Primer Solicitante, el Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—La contraria señala como fundamento de su demanda que su representado fue titular del dominio en disputa desde el año 1998 hasta el día 03 de agosto de 2003, fecha en que el dominio quedó vacante dado la falta de renovación del mismo. De esta manera nacen las preguntas, ¿por qué razón no renovó en su oportunidad el dominio?, ¿por qué razón no ha desarrollado actualmente la página Web en comento?, la respuesta es evidente y es que NO EXISTE UN REAL INTERES Y POSIBILIDADES de potenciar sus productos a través de dicho sitio, lo que es totalmente factible, ya que pueden ser operativos provisionalmente por el primer solicitante

—El "Convenio de Asociación Estratégica entre el Grupo Recalcine y Andrómaco", indica que mi representada se "obliga a vender, ceder y transferir a Lumier la totalidad de los registros de marcas comerciales o solicitudes actualmente en tramite bajo los cuales se comercializa o actualmente se a comercializado los productos PAR y los Productos cosméticos, tanto en Chile como en el extranjero". El convenio detalla claramente los aspectos que se quieren incluir sobre el mismo, sin que se puedan extender a otros no contenidos en éste. Es decir, en ningún caso dicho acuerdo pretendió incluir a los PRODUCTOS NATURALES que comercializa o comercializó Laboratorios Lafi en nuestro país.

—La cláusula Décimo Segunda del convenio hace referencia a la "cláusula arbitral", que es habitual en esta clase de acuerdos, que tiene por objeto resolver las diferencias de interpretación a través de un juez árbitro que se nombrará para "estos efectos". En vista de que ninguna de las partes ha solicitado la constitución del respectivo tribunal, se desprende que NO EXISTEN ERRORES EN LA INTERPRETACIÓN DEL MISMO O BIEN DIFICULTADES O DUDAS EN SU APLICACIÓN. Es más, si la demandada hubiera visto transgredido su derecho en cuanto al no traspaso de la marca NUTRACEUTICAL en nuestro país, hubiera presentado la debida demanda ante el árbitro. El texto de este contrato es claro, por lo que sólo cabe aplicarlo "tal cual aparece", el sentido que le han dado los contratantes es el más claro indicio de su voluntad al contratar. Es un hecho cierto que acuerdos de tal envergadura incluyen negociaciones de meses, trabajadas y estudiadas por ambas partes, por lo que simplemente no se puede señalar que existe o existió un error en la no incorporación de esta marca.

—Mi representada posee un derecho real y efectivo sobre la marca comercial NUTRACEUTICAL. Los derechos que confieren las marcas comerciales a su titular se proyecta en el derecho de impedir a terceros utilizarla en el trafico económico, en el cual también se incluye el "virtual" sí es que se promocionan o comercializan a través de la Web productos o servicios con carácter oneroso como ocurre en el caso concreto. De esta manera, de otorgarse el dominio en conflicto a la contraparte se estaría vulnerando el derecho de propiedad de mi mandante sobre la marca comercial de idéntica denominación y además se vulnerarían normas constitucionales.

—La contraria dejó vacante el nombre de dominio, sin que lo haya renovado desde agosto de 2003. Recordemos que Nic Chile tiene un eficiente sistema de avisos de renovación de los dominios que están por vencer dirigidos a los titulares, por lo que no pueden atribuir la falta de renovación a olvidos, descuidos o reestructuraciones internas.

—Los documentos contractuales acompañados por la contraria que supuestamente habilitan a la primera solicitante a obtener la titularidad sobre el dominio, sólo demuestran que no se incluyeron dentro de estos a los productos naturales, como son los productos Nutraceutical, lo que no permite interpretación alguna.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Introducción y normativa general

El presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el cual dispone que «Los árbitros tendrán el carácter de 'arbitrador', y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno». Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá «las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales.

En relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero del art. 12 de la RNCh señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse aquella contenida en el art. 12, párrafo 1º, conforme al cual «Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación».

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero del art. 14 de la RNCh que «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar cuál es la posición procesal que ocupan las partes en un conflicto por asignación de nombre de dominio y la situación jurídica en que éstas se hallan con respecto a un nombre de dominio en conflicto, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica en los apartados siguientes, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio en conflicto, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se aborda este fallo.

6.1.2. La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado *first come first served*, conforme al cual la asignación de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en

primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algún supuesto de excepción que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este último esquema, el primer solicitante está en una posición de ventaja inicial respecto de los solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sólo cede si se demuestra que el primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha venido en denominarse —con mayor o menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de dominio disputado¹.

El principio en cuestión se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignación de un nombre de un dominio secundario es coetánea con su solicitud, y por tanto corresponde más bien a una denominación para explicar en forma breve cómo funcionan técnicamente tales sistemas, pero de allí a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos jurídicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado. Por lo mismo, en el sistema que rige la asignación de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a más de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignación definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, cabe señalar que la aplicación general o preferente del citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y sólo se alude a él de manera tangencial a propósito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el árbitro, disponiendo que en tal caso «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, párrafo 4º, del Anexo). En opinión de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en análisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio jurídico guarda armonía con los aforismos romanos «prior in tempore, potior in iure» o «prior in tempore, prior in re». Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden de prelación o jerárquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o si por el contrario se trata de una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es menester decidir además bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros». Dicha norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepción; luego, estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas está en situación de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demás solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignación, cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en análisis, facultad que no está reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo *first come first seved* no puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas la solicitudes en conflicto se *mantengan* en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de *ultima ratio*.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretación sistemática o analógica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, párrafo 4º, del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada norma es la única que alude al principio *first come first seved*, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de

las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliación, «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestión únicamente cuando no queda otra vía de solución que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y sólo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicación de este principio sólo resultará armónica y consecuente en tanto exista una situación análoga a la contemplada en la citada norma, esto es, únicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situación jurídica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonía con el principio de imparcialidad de la administración de justicia, el cual se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se vería con el pie forzado a resolver sobre la base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podría concluirse que el sistema de la RNCh establece un esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentación la que ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignación posterior y no coetánea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.

6.1.3. Normas y principios aplicables en la resolución de un conflicto por asignación de nombre de dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio *first come first seved* en la resolución de un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del TLD <.cl>, sólo queda por resolver cuáles son aquellas otras normas o principios jurídicos conforme a las cuales debe decidirse dicha controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto *supra* 6.1.1., deben complementarse adecuadamente las disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de prudencia y equidad.

En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros. La apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia y equidad.

Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir de guía al sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá asignar el SLD litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodológica— deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh.

Sin pretender agotar la temática, pueden mencionarse a título ejemplar el criterio de la *identidad*, el cual es a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente, o cuyo núcleo evocativo o característico, sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea presente mayor similitud o vinculación lógica con el SLD del dominio litigioso.

Otros criterios relevantes a considerar son el criterio *cronológico*, que significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la *notoriedad*, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; el criterio del

abuso de derecho, que tendrá incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; el criterio de la buena o mala fe, para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh²; y el criterio del derecho preferente, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza. Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o acaso imposible— solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los principios de prudencia y equidad aplicables³.

6.1.4. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el artículo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y alcance de las tres hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

a) Solicitud que contraría normas sobre abusos de publicidad: Esta primera hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»⁴, el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendía más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un *web*, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo⁵.

Podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia, pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en opinión de este árbitro la aplicación de dicho Código, al no ser norma de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante *erga omnes*, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de revocación en análisis, mas no por ello desechable por otro capítulo, como se indica más abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad⁶ o bien a futuro.

b) Solicitud que contraría principios de competencia leal o ética mercantil: Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guía ilustrativa tanto las normas expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto (por ejemplo, Constitución Política de la República, D.L. 211, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los

principios allí consagrados ciertamente la trascienden.

- c) Solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros: A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:
- (i) que el titular de la solicitud examinada carezca de todo derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio disputado; y
- (ii) que un tercero afectado (litigante de la controversia) sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos *mediante* la solicitud misma.⁷

Es menester agregar, además, que la afectación a derechos adquiridos puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

En suma, conforme, a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

6.1.5. Recapitulación

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las solicitudes en controversia incurren en la previsión dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es, si infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y equidad. En caso de no existir infracción de dicha norma, el conflicto deberá resolverse únicamente recurriendo a los principios de prudencia y equidad, según lo expuesto *supra* 6.1.4.

6.2. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal y/o ética mercantil

A este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados *supra* 6.1.4., cabe concluir que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad. En efecto, en primer término, el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión «nutraceutical» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

Por otro lado, ambas partes son sociedades del giro laboratorios de productos farmacéuticos, existiendo por tanto competencia entre ellas. La decisión respecto de si alguna de las solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afecta algún principio de competencia leal o ética mercantil está estrechamente vinculada a la existencia de derechos preexistentes de las partes, cuestión que se aborda más abajo.

6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

Adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen o no derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles derechos válidamente adquiridos por las partes

de autos, ya que a ellas se limita la controversia.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho más arriba en relación a que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

Según se ha mencionado, la razón social del Primer Solicitante es «Productos Naturales Nutracéutical Limitada», denominación que ostenta desde el mes de octubre de 1999, época en la cual se redujo a escritura pública el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Nutracéutical S.A., en la cual se acordó el cambio societario y de denominación. Con anterioridad a esa fecha, el nombre social del Primer Solicitante era «Nutracéutical S.A.».

En consecuencia, el Primer Solicitante es titular del derecho sobre su nombre social «Productos Naturales Nutracéutical Limitada», en el cual el elemento principal en términos de identificación es el vocablo o elemento «nutracéutical», el cual se encontraba incorporado desde antes del mes de octubre de 1999 en su anterior nombre «Nutracéutical S.A.». Esta última sociedad existía desde antes del 30 de junio de 1998, fecha en la cual se celebró el Convenio de Asociación Estratégica Grupo Andrómaco y Grupo Recalcine, documento en el cual se menciona expresamente a la sociedad Nutracéutical S.A.

De conformidad con lo anterior, puede concluirse que dicha parte detenta un derecho adquirido, desde antes del 30 de junio de 1998, sobre un nombre cuyo núcleo característico o evocativo está reproducido en el nombre de dominio disputado.

Por otro lado, el Primer Solicitante fue asignatario del nombre de dominio <nutraceutical.cl> entre los años 1998 y 2003, ambos inclusive.

Aunque no consta en autos una fecha precisa, se deduce que con posterioridad a dicha fecha 30 de junio de 1998, Laboratorios Lafi S.A., hoy el Segundo Solicitante de autos adquirió las marcas NUTRACEUTICAL, inscritas en Chile.

En consecuencia, el Segundo Solicitante es titular de la marca NUTRACEUTICAL, registrada hoy a su nombre en Chile, para distinguir productos de las clases productos de las clases 3, 5 y 30, por lo cual detenta derechos adquiridos, en alguna fecha posterior al 30 de junio de 1998 sobre una marca que está reproducida en el nombre de dominio disputado.

Todo lo anterior lleva a concluir que ninguna de las solicitudes en disputa contraría derechos válidamente adquiridos, puesto que ambas partes son respectivamente titulares de derechos sobre nombres o signos distintivos idénticos al nombre de dominio litigioso, o bien cuyo núcleo característico o evocativo está reproducido en el nombre de dominio disputado.

Por lo mismo, se concluye que tampoco ninguna de las solicitudes sobre el nombre de dominio litigioso infringe per se principios de competencia leal o ética mercantil, puesto que ambas solicitudes se sustentan en derechos adquiridos y actualmente vigentes, sin que las divergencias existentes entre las partes —reveladas en autos— acerca de los alcances y efectivo cumplimiento de las disposiciones y espíritu de los actos jurídicos celebrados por ellas o por sociedades vinculadas a los grupos empresariales de los cuales forman parte los litigantes, sean resorte y competencia de este sentenciador.

Lo anterior, con todo, no impide analizar los hechos de autos desde la perspectiva de las actuales situaciones jurídicas de las partes y conforme a ello resolver la controversia.

6.4. Análisis comparativo de la situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio en disputa

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en el apartado 14 de la RNCh, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil,

ni derechos válidamente adquiridos.

En consecuencia, dado que las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de la referida norma, la controversia deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a las razones de prudencia y equidad. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior preexistente que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera exclusiva y excluyente.

Un primer aspecto que conviene analizar es el aquí llamado criterio de la *identidad*, que implica preferir la pretensión de aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente, o su núcleo evocativo o característico sea idéntico al SLD del dominio litigioso. En la especie, tanto el núcleo característico o evocativo del nombre del Primer Solicitante, como la marca del Segundo Solicitante, son idénticos al SLD del dominio litigioso. A este respecto, por tanto, los derechos de las partes resultan equivalentes.

Otro antecedente a confrontar son los *elementos cronológicos* involucrados. En este sentido, según se ha destacado, el nombre social sobre el cual el Primer Solicitante detenta derechos data de una época anterior al 30 de junio de 1998, mientras que las marcas fundantes de la pretensión del Segundo Solicitante fueron adquiridas por dicha parte en una época posterior al 30 de junio de 1998. Sobre este punto cabe concluir, entonces, que el derecho del Primer Solicitante es preexistente.

No resulta pertinente considerar el *grado de notoriedad* de los derechos en los cuales se sustentan las pretensiones de las partes, ya que dicha cuestión, por un lado, no está suficientemente acreditada en el proceso, y por otro lado, se ha demostrado en autos que ambas partes han usado la marca NUTRACEUTICAL en distintos periodos de tiempo.

Si se analizan comparativamente los derechos fundantes de las solicitudes de ambas partes, se concluye que ambos —nombre social y marca comercial, en su caso— ostentan una entidad jurídica de nivel equivalente para los efectos que aquí interesan.

Por otro lado, respecto del criterio de la buena o mala fe, se ha dicho que no compete a este árbitro pronunciarse acerca de si el Segundo Solicitante actuó o no de mala fe al adquirir las marcas NUITRACEUTICAL, argumento expuesto por el Primer Solicitante, y cuyo pronunciamiento o análisis resulta inseparable de los efectos y espíritu del Convenio de Asociación Estratégica, cuestión que es competencia de otros órganos jurisdiccionales.

Con todo, existen otros antecedentes en autos que permiten continuar el análisis de la situación de las partes con respecto al nombre de dominio en disputa.

En tal sentido, se ha señalado ya que el Segundo Solicitante conocía, al menos al 30 de junio de 1998 —y muy probablemente con anterioridad a esa fecha, de acuerdo a criterios de razonabilidad—, la existencia y nombre del Primer Solicitante, en ese entonces «Nutracéutical S.A.», según consta en las páginas 7 y 20 del Convenio de Asociación Estratégica Grupo Andrómaco y Grupo Recalcine, suscrito en esa misma fecha, acto en el cual compareció precisamente el Segundo Solicitante.

Más aún, a esa época y hasta el año 2003, el Primer Solicitante fue asignatario y usuario del nombre de dominio <nutraceutical.cl>, esto es, el mismo nombre de dominio objeto de la disputa de autos.

En conocimiento de todos estos antecedentes, esto es, la existencia tanto del laboratorio como del nombre de dominio del homónimo a nombre del Primer Solicitante, igualmente el Segundo Solicitante adquirió la marca NUTRACEUTICAL. Desde este punto de vista, la prudencia y la equidad aconsejan mantener dicha situación, la cual, como se ha dicho, fue conocida por el Segundo Solicitante cuando adquirió las marcas en que sustenta su pretensión.

En consecuencia, tanto conforme al criterio cronológico, como en base a la prudencia y la equidad, este árbitro es de opinión de preferir la pretensión del Primer Solicitante.

No obsta a la conclusión precedente lo argumentado por el Segundo Solicitante en el sentido de que el Primer Solicitante no usaría el nombre de dominio en disputa como una página web, lo cual demostraría, según el Primer Solicitante, una falta real de interés de promocionar sus productos por esta vía. Respecto de ello debe señalarse, por un lado, que la utilización como

sitio *web* no es la única forma de uso posible para un nombre de dominio, y en todo caso, en opinión de este sentenciador, la falta de uso no afecta la pretensión de un sujeto procesal respecto de un nombre de dominio, en tanto dicha pretensión esté sustentada en la existencia de un derecho adquirido.

Por otro lado, el Segundo Solicitante sostiene también que si se asignara el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre su marca NUTRACEUTICAL. Ello no es efectivo. El derecho sobre una marca comercial no es el único tipo de derecho pertinente en que puede fundarse una pretensión de asignación de un nombre de dominio, conforme ha sido expuesto en esta sentencia. El derecho sobre el nombre, en este caso un nombre social, resulta tan relevante, para estos efectos, como el derecho sobre una marca comercial. Por otro lado, la titularidad sobre una marca comercial no implica necesariamente la exclusividad imperativa o automática para ser asignatario del nombre de dominio homónimo, sino a lo sumo un buen sustento para una pretensión o interés. En fin, es común en estas materias que existan marcas idénticas inscritas en clases distintas a nombre de diversos titulares, sólo uno de los cuales es asignatario del nombre de dominio homónimo, y en tales casos nadie podría sostener razonablemente que se ha vulnerado el derecho de propiedad del otro titular.

Para concluir, cabe agregar que aún suponiendo que los fundamentos de las pretensiones de ambos solicitantes ostentaren una importancia o relevancia equivalente —situación que no se da en la especie, conforme se ha concluido—, en tal supuesto hipotético, la controversia de autos debiera solucionarse en base al principio de prioridad en el tiempo o *first come first seved*, debiendo por ello, en dicha hipótesis, asignarse igualmente el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante

6.5. Costas

El párrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar».

En la especie, no se configuran ninguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, o derechos válidamente adquiridos. Con todo, en base a los criterios de prudencia y equidad expuestos, la controversia debe resolverse a favor del Primer Solicitante, y en consecuencia, SE RESUELVE:

—Recházase la solicitud del nombre de dominio <nutraceutical.cl> presentada por el Segundo Solicitante, Laboratorios Lafi Limitada.

—Asígnase el nombre de dominio <nutraceutical.cl> al Primer Solicitante, Productos Naturales Nutraceutical Limitada.

Las costas del arbitraje serán soportadas únicamente por el Segundo Solicitante. Autorícese la presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 1º de abril de 2006.

NOTAS:

¹ La tesis del «mejor derecho» sobre el nombre de dominio litigioso es utilizada de manera recurrente en numerosos fallos arbitrales e invocada comúnmente en la práctica del ramo, no obstante que envuelve un error conceptual contenido ya en su sola enunciación. En efecto, así formulada, la tesis supone que en un conflicto por asignación de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna de las partes litigantes— una de ellas ya detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, lo que obviamente es erróneo, no sólo porque éste aún no ha sido asignado, sino porque los posibles derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en rigor, únicamente sirven de fundamento para sostener el *interés* legítimo de ser asignatario del nombre de dominio litigioso. Además, la tesis en cuestión supone que al menos dos partes detentan algún tipo de derecho, ya que sólo puede haber un *mejor derecho* allí donde confluyen al menos dos derechos, debiendo decidirse cuál de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en análisis se la utiliza sin distinciones, incluso cuando únicamente una de las partes litigantes ha acreditado algún tipo de derecho que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.

- ² Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción de *revocación* de nombres de dominio, del punto de vista sistemático nada impide utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por *asignación* de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parámetros de texto positivo son válidos para decidir la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido aún asignado.
- ³ Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignación del nombre de dominio <dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.
- ⁴ Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D.Of. 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.
- ⁵ No se oculta a este sentenciador que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero ciertamente que la situación planteada tendría únicamente por objeto declarar la revocación de la inscripción de un nombre de dominio, mas no declarar responsabilidades penales.
- ⁶ Así, por ejemplo, el art. 65 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La *publicidad*, propaganda y difusión que por *cualquier medio* hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».
- ⁷ El contenido de este apartado 6.1.5. precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

Autorizan en calidad de testigos doña Claudia Ortega Ulzurrun, Cédula Nacional de Identidad N $^\circ$ 10.317.719-7, y don Ricardo Montero Castillo, Cédula Nacional de Identidad N $^\circ$ 12.135.196-K.-