En Santiago, a 27 de Diciembre de 2005.

VISTOS:

- 1.- El Oficio de Nic Chile OF04755, de 5 de Mayo de 2005, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre González y Compañía Limitada y Laboratorios Lafi Limitada, por la inscripción del nombre de dominio plexus.cl, que rola a fojas 1.
- 2.- La identificación de las partes que rola a fojas 2 y 3.
- 3.- La resolución de fojas 4, de 16 de Mayo de 2005, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes para fijar las normas de procedimiento.
- 4.- Notificación de fojas 5, que se hace a las partes y a Nic Chile, con fecha 17 de Mayo de 2005, de la resolución señalada en el número anterior.
- 5.- Documentos de fojas 6, 7 y 8, en los que consta que se envió a las partes y a Nic Chile, por correo certificado, con fecha 17 de Mayo de 2005, la notificación de que tratan los números anteriores.
- 6.- Documento de fojas 9, en el que consta que, mediante correo electrónico, se informó a las partes y a Nic Chile, la resolución de fojas 4, y se les envió copia por ese medio.
- 7.- Documentos de fojas 10 y 11, en los que consta la personería y el poder de los representantes de Laboratorios Lafi Limitada.
- 8.- Acta del comparendo realizado con fecha 6 de Junio de 2005 en ausencia de la parte de González y Compañía Limitada, y con la sola asistencia de la abogado doña Sharon Gottlieb Sabah, en representación de Laboratorios Lafi Limitada, en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 12 y 13.
- 9.- Resolución de fojas 14, de 20 de Junio de 2005, que ordena notificar el contenido del comparendo de fs. 12y 13 a los señores González y Compañía Limitada, y su notificación por correo electrónico de fojas 15, de 20 de Junio de 2005.
- 10.- Documento publicitario de fojas 16 y 17, correspondiente al producto marca "PLEXUS" correspondiente básicamente a un producto medicinal para combatir alergias.
- 11.- Sendos ejemplares de envases del producto Plexus, en distintas presentaciones, que se encuentran agregados a fojas 18, 19 y 20.
- 12.- Folleto de información al paciente relativo al productos Plexus Comprimidos, de fojas 21.
- 13.- Documento de fojas 22, correspondiente a copia de la página 304 del Vademécum, que se refiere al producto Plexus como antihistamínico y antiinflamatorio.

- 14.- Documento de fojas 23, consistente en copia de la resolución No. 11905 de 31 de Diciembre de 2003, del Instituto de Salud Pública, en el cual se autoriza el cambio de envase para el producto farmacéutico Plexus Comprimidos.
- 15.- Documento de fojas 24 y siguientes, consistente en copia de la resolución No. 8609, de 31 de Julio de 1989, del Instituto de Salud Pública de Chile, mediante el cual se aprueba el cambio de denominación del producto Dexclorfemilamina Malteato con Betametasona Comprimidos, por Plexus Comprimidos, registro sanitario No. 25320, inscrito a nombre de la firma Laboratorios Recalcine S.A., por cuenta de Laboratorios Lafi Ltda.
- 16.- Documento de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que los señores Laboratorios Lafi Limitada, son dueños de la marca comercial "PLEXUS" registrada con el No. 528.499, de 27 de Noviembre de 1998, que distingue todos los productos de la clase 5.
- 17.- Escrito de fojas 29 mediante la cual la parte de Laboratorios Lafi Limitada interpone demanda de oposición al nombre de dominio plexus.cl, y acompaña documentos.
- 18.- Resolución de fojas 36, de 8 de Julio de 2005, en la que se tiene por interpuesta la demanda de oposición del nombre dominio por parte de Laboratorios Lafi Limitada y se da traslado a la contraparte, así como se tienen acompañados documentos y su correspondiente notificación por correo electrónico, cuya copia rola a fojas 37.
- 19.- Resolución de fojas 28, de 17 de Octubre de 2005, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia y su notificación a las parte por correo electrónico, cuya copia rola a fojas 39.

Y TENIENDO PRESENTE:

- I.- Que son partes en este juicio, los señores González y Compañía Limitada, Rut No. 77.243.700-5, con domicilio en Avenida Valparaíso 676, Oficina 701, Viña del Mar; y Laboratorios Lafi Limitada, Rut No. 94.398.000-4, con domicilio en Avenida Vicuña Mackenna No. 1094, Santiago.
- II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre González y Compañía Limitada, como primer solicitante, y Laboratorios Lafi Limitada, como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio plexus.cl, y determinar a quién corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.
- III.- En su escrito de fojas 29, la parte de Laboratorios Lafi Limitada funda su demanda en la disposición de los Artículos 10 y 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los Artículos 1546, 1681 y siguientes, 2314 y siguientes del Código Civil, conforme a lo que a continuación exponen:

Hacen presente que Laboratorios Lafi Limitada 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 Farmacéutica, 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 posee intereses en diversos países, tales como Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, entre otros.

Hacen ver que Laboratorios Lafi Limitada cuenta con un grupo de profesionales destinado a la investigación y desarrollo de productos, entre los cuales destaca el medicamento "PLEXUS", que es un antialérgico, respiratorio, ocular y cutáneo, que se encuentra en dos presentaciones, jarabe y comprimidos, de gran efectividad, rapidez de acción y costo moderado, por lo que es constantemente medicado a adultos y niños.

Destacan que son también titulares de otros nombres de dominio y de más de 540 registros de marcas comerciales en Chile, entre las que figura la marca "PLEXUS" registro No. 528.499, que distingue todos los productos de la clase 5, lo que acreditan con la impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial que acompaña.

Argumentan también que la primera solicitante no posee ni solicitudes ni registros de la marca "PLEXUS" o similar, que acredite su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, que es idéntico a la marca de propiedad de la demandante, lo que se comprobó a través de una búsqueda computacional realizada en la página web del Departamento de Propiedad Industrial, de la marca "PLEXUS", en todas las clases y de las presentaciones o solicitudes o registros de marcas registradas por González y Compañía Limitada.

En lo tocante a los antecedentes de derecho, señalan que si bien el Reglamento de Nic Chile no consigna una determinada norma aplicable para el caso específico de las oposiciones o solicitudes de nombres de dominio, consideran aplicables las establecidas en el Artículo 22 del Reglamento, que fija el marco regulatorio para el caso de la acción de revocación y analizan las normas que señalan cuando se considera abusiva la inscripción de un nombre de dominio, destacando que el nombre en disputa, corresponde exactamente a la marca de su propiedad.

En tal sentido estima que existe un derecho preexistente en términos reales, que debe constituir un hecho relevante en la causa, que rompe el principio jurídico del "first come, first served" el cual debe aplicarse sólo con el carácter de ultima ratio o alternativa para el caso que no se pueda acudir a ningún otro de los principios doctrinarios que existen al respecto.

Señalan también que la marca de Laboratorios Lafi Limitada, goza de gran fama y notoriedad en lo que respecta al mercado de las medicinas y productos químicos farmacéuticos, lo que importa que cualquier clase de uso, inclusive en áreas diferentes de aquellas en que la marca es utilizada, serán relacionados con ésta lo que concernirá en definitiva un uso ilegítimo.

En este sentido hacen ver que el Artículo 16.2 del Convenio TRIPS consagra, al igual que el Convenio de París la protección de la marca notoria.

Señalan también que el primer solicitante transgrede lo dispuesto en el Artículo 14 párrafo 1º del Reglamento, según el cual es responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo los derechos válidamente adquiridos.

En este sentido, argumentan el primer solicitante transgrede los derechos marcarios válidamente adquiridos por Laboratorios Lafi Limitada. 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.

Agregan que también el derecho se ha preocupado de sancionar la mala fe en toda clase de situaciones incluso las de la especie, por cuanto si bien son prácticas modernas derivadas de las nuevas tecnologías, son conductas que transgreden principios de todos los tiempos.

Además, se debe tener presente que se ha efectuado un daño real en el patrimonio de la demandante, por cuanto un tercero profitará de la fama y reconocimiento que ha logrado desarrollar en el transcurso del tiempo.

Analizando la relación existente entre marcas comerciales y nombres de dominio, señalan que éstos últimos, además de la función técnica que cumplen, tienen también un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet.

En razón de lo anterior consideran que debe aplicarse el principio doctrinal que estima que existe una estrecha relación entre los nombres de dominio y marcas comerciales, el cual se encuentra también contenido en las normas de la UDRP que considera como fundamental para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es "idéntico o confusamente similar a una marca de productos respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".

En cuanto al criterio de fama y notoriedad del signo pedido, hacen ver que Plexus es una denominación reconocida en el mercado de los medicamentos antialérgicos, la cual ha sido ampliamente publicitada a través de folletos y carteles ubicados en farmacias, centros médicos, hospitales y clínicas, y a través de una publicidad realizada en forma directa del cuerpo de médicos y químicos farmacéuticos en general, por medio de visitas médicas acompañadas de informativos y muestras médicas que se les regalan.

Consecuencia de lo anterior, es que Plexus, es uno de los medicamentos más recomendados por los médicos y farmacéuticos en nuestro país, para el tratamiento de las alergias.

Sobre el principio del daño efectivo causado al oponente, señalan que si se adjudica el dominio en disputa a la contraparte, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio plexus.cl, se encontrarán con información correspondiente a un tercero, es decir, 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.

Por último, se refieren también al criterio de las inversiones o proyectos desarrollados, destacando que el primer solicitante no tiene en este momento configurada la página web plexus.cl, lo que demuestra su falta real de interés respecto de promocionar sus productos por esta vía.

Concluyen que de acuerdo a lo señalado les causa un perjuicio irreparable el hecho que exista en la red una página web, que tenga la misma denominación que la marca registrada, ya que será identificada con los productos y servicios que elabora Laboratorios Lafi Limitada y por lo tanto confundidos con lo que presta la empresa de la contraparte.

IV.- Con el documento de fojas 27, se tiene por acreditado que los señores Laboratorios Lafi Limitada son dueños de la marca comercial "PLEXUS" registrada con el No. 528.499 de 27 de Noviembre de 1998, que distingue todos los productos de la clase 5.

V.- Con los documentos de fojas 23 a 26, se tiene por acreditado que Laboratorios Lafi Limitada cuenta con autorización sanitaria correspondiente para comercializar un producto farmacéutico con la marca comercial "PLEXUS".

VI.- Con los documentos de fojas 16 a 22, se tiene por acreditado que el segundo solicitante hace un uso efectivo de la marca PLEXUS en el comercio.

VII.- Que al no haber comparecido a este juicio la parte de González y Compañía Limitada y no haber presentado argumento ni prueba de ninguna especie, resulta imposible conocer sus motivaciones, propósitos o fundamentos para solicitar el nombre de dominio en disputa; de modo tal que al sentenciador resulta imposible conocer qué derechos pudo haber tenido el primer solicitante, si tenía alguno, al momento de formular su petición, aparte del que adquiere con el hecho de constituirse en primer solicitante de un nombre de dominio.

VIII.- Que el inciso 1º del Artículo 10 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL establece que "una vez que la solicitud haya sido recibida por Nic Chile éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de los siguientes 3 días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 días corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".

En consecuencia, el requisito para presentar una solicitud competitiva, de acuerdo con la normativa de Nic Chile, es estimarse "afectado", que conforme a su significado equivale a "menoscabado" o "perjudicado" con la presentación de la misma solicitud por parte de un tercero.

IX.- Que la norma anterior debe ser analizada en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 14 de dicha Reglamentación, según el 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".

X.- Que la presentación de una solicitud de nombre de dominio correspondiente a una expresión idéntica a una marca registrada y utilizada en el comercio, debe entenderse como un hecho que viola derechos válidamente adquiridos por el titular de dicha marca, máxime cuando el primer solicitante no concurre a dar explicación, argumento ni prueba alguna que justifique su uso de dicha denominación.

XI.- Que el principio según el cual el nombre de dominio debe asignarse al primer solicitante sólo puede aplicarse en caso de que ninguno de quienes presentaron solicitudes competitivas tenga un mejor derecho sobre la denominación en disputa que los otros. De otra forma no se justifica que exista un procedimiento de resolución de controversias y de arbitraje para quienes han presentado solicitudes competitivas, si siempre el primer solicitante tuviera garantizada la asignación del dominio en disputa.

Que en el caso en estudio se considera que los señores Laboratorios Lafi Limitada tienen un mejor derecho sobre la expresión PLEXUS para inscribirla como nombre de dominio, por corresponder ella a una marca comercial registrada y al nombre de un producto medicinal que comercializan con las debidas autorizaciones otorgadas por la autoridad competente.

XII.- En cuanto a la petición de condenación en costas formulada por la parte de Laboratorios Lafi Limitada, ésta será rechazada en virtud de lo establecido en el inciso final del número 8 del Anexo del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que establece que el primer solicitante queda exceptuado del pago de costas, a menos que se determine que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, que dicho solicitante haya actuado de mala fe, o que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar, circunstancias que no han sido acreditadas en el expediente.

RESUELVO:

- I.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio plexus.cl pedida por González y Compañía Limitada.
- II.- Aceptar la solicitud de Laboratorios Lafi Limitada y asignarle en definitiva el dominio plexus.cl.
- III.- Negar lugar a la petición de condena en costas formulada por los señores Laboratorios Lafi Limitada.

Autorícese esta sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad No. 5.199.640-2.

Santiago, 27 de Diciembre de 2005.