Ref: sentencia conflicto por asignación de nombres de dominio sindicatotrabajadoresfasa.cl

PARTES: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA FARMACIAS AHUMADA;

FARMACIAS AHUMADA S.A.

Santiago, a cinco de junio de dos mil ocho.-

VISTOS

1° Que por oficio OF 08188, de 30 de octubre en curso, Nic Chile comunica a la suscrita la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio **sindicatotrabajadoresfasa.cl,** suscitado entre SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA FARMACIAS AHUMADA, RUT: 71.140.300-0, representado por Imarú Martinez Calderon, domiciliado en Monjitas 843 edificio C oficina 6001, Santiago, Santiago Y Farmacias Ahumada S.A. (FARMACIAS AHUMADA S A), RUT: 93.767.000-1, representado por doña Paulina Andrade, domiciliada en Huérfanos 835, piso 19, Santiago – Chile.

2° Que a fojas 3 consta aceptación de la designación, juramento de rigor y citación a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral, lo cual fue notificado a las partes por correo electrónico y cata certificada como consta a fojas 4 y 4 vta.

3º Que a fojas 5 la representante de la segunda solicitante alega entorpecimiento, atendido que por circunstancias ajenas a su voluntad se vio imposibilitada de asistir a la audiencia decretada, de lo cual se confirió traslado a la contraria como consta a fojas 6, el cual fue evacuado por la contraria a fojas 8. Resuelto el incidente a fojas 9, se fijó nuevo día y hora para la realización de la primera audiencia decretada en autos.

4º Que a fojas 16 se llevó a efecto la audiencia decretada, en segunda citación, con la comparecencia del representante de la primera solicitante, doña Imarú Martínez y del segundo solicitante, doña Paulina Andrade. Llamadas las partes a una conciliación, esta no se produjo por lo que se procedió derechamente a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral. Terminada la audiencia se notificó a las comparecientes de las resoluciones dictadas en la misma.

5º que a fojas 18, la segunda solicitante presenta su demanda arbitral. En cuanto a los HECHOS argumenta que su representada FARMACIAS AHUMADA S.A., constituye una reconocida y prestigiada cadena de farmacias y establecimientos comerciales para la venta de una gran variedad de productos, con una vasta presencia nacional a internacional, que goza de un amplio reconocimiento entre el público consumidor, cuyo objetivo es poner a disposición de sus clientes una gran variedad de productos

de alta calidad, a precios accesibles a todos los consumidores, para el cuidado de la salud y la satisfacción de sus necesidades en el ámbito de la belleza, higiene y cuidado personal. Sostiene que los productos comercializados a través de sus locales no se limitan únicamente a medicamentos y productos farmacéuticos, sino además, vende productos naturales, suplementos nutricionales y alimenticios, artículos de belleza, higiene y cuidado personal, entre otros. Oferta que se complementa con la elaboración de recetas médicas a través de su Recetario Magistral y con una atención profesional y personalizada para orientar y satisfacer en plenitud las necesidades del público consumidor.

Señala que su empresa tiene presencia en Chile, México y Perú, mercados en los que participa activa y dinámicamente, de manera directa o en asociación con terceros, con una red de farmacias de más de 910 locales distribuidos en dichos países.

Agrega que su mandante se ha identificado con la marca FASA para la comercialización de sus productos y servicios, la que corresponde precisamente a la abreviación de las primeras letras de su razón social. Al respecto señala que su mandante ha obtenido el reconocimiento de sus consumidores a través de esta marca, convirtiéndola en un signo famoso y notorio en el mercado nacional, bajo la cual publicita sus productos en diversos locales de venta en centros comerciales, supermercados, estaciones de servicio y clínicas de TODO el país.

En cuanto a la relación del presente conflicto con el tema marcario, señala que no obstante tratarse de ámbitos distintos, sin duda que la apreciación de los antecedentes marcarios que el caso pueda comprender constituye un elemento fundamental en el análisis y resolución del conflicto. Al respecto hace presente la POLÍTICA DE PROTECCIÓN MARCARIA observada por su mandante con sus signos, y especialmente, con el signo FASA. A este respecto, señala que su representado es titular de los siguientes registros marcarios: FASA (mixta) clase 5, 22-Dic-98, Nº 530442; FASA (mixta) clase 10, 22-Dic-98, Nº 530443; FASA (mixta) clase 16, 22-Dic-98, Nº 530444; FASA (mixta) clase 29, 22-Dic-98, Nº 530445; FASA (mixta) clase 30; 22-Dic-98; 530446; FASA, clase 16; 12-Dic-97; 499235; En renovación; FASA; 30; 21-Nov-97; Nº497107 en renovación; FASA; 29; 21-Nov-97; 497108 en renovación; FASA (mixta) clase 5; 04-Feb-07; Nº 790847; (renovado) clase FASA (mixta) clase 3; 22-Feb-00; Nº 562036; FASA (mixta) clase 5; 22-Feb-00; Nº 562037; FASA (mixta) clase 10; 22-Feb-00; Nº 562038; FASA (mixta) clase 16; 22-Feb-00; Nº 562039; FASA (mixta) clase 29; 22-Feb-00; Nº 562040; FASA (mixta) clase 30; 22-Feb-00; Nº 562041; FASA (mixta) clase 3; 22-Feb-00; Nº 562042; FASAPLAST (mixta) clase 10; 22-Feb-00; Nº 562043; FASA DESODORANTE AMBIENTAL (mixta) clase 5; 22-Feb-00; Nº562044; FASA QUITA ESMALTE OLEOSO (mixta) clase 3; 22-Feb-00; 562045; FASA SHAMPOO NATURAL (mixta) clase 3; 22-Feb-00; Nº 562046; FASA TALCO DESODORANTE PARA PIES (mixta) clase 3; 22-Feb-00; Nº 562047; FASA COTTON VARITAS (mixta) clase 10; 22-Feb-00; Nº 562048; FASA JABON LIQUIDO (mixta) clase 3; 22-Feb-00; Nº 562049; LABORATORIOS FASA LINEA NATURAL (mixta) clase 3; 22-Feb-00; Nº 562050; LABORATORIOS FASA LINEA NATURAL (mixta) clase 5; 22-Feb-00; Nº 562051; LABORATORIOS FASA LINEA NATURAL (mixta) clase 29; 22-Feb-00; Nº 562052; LABORATORIOS FASA LINEA NATURAL (mixta) clase 30; 22-Feb-

00; Nº 562053. FASA (mixta) clase 5; 22-Feb-00; Nº 562054; FASA (mixta) clase 10; 22-Feb-00; Nº 562055; FASA (mixta) clase 16; 22-Feb-00; Nº 562056; FASA (mixta) clase 29; 22-Feb-00; Nº 562057; FASA (mixta) clase 30; 22-Feb-00; Nº 562058; FASALAB clase 1, 3, 5, 8, 10, 16, 21, 29, 30, 31 y 32.; 08-Oct-98; Nº 523729; FASA SWEET; 30; 08-Oct-98; Nº 523730; FASA SWEET clase 5; 08-Oct-98; Nº 523731; FASA SWEET clase 29; 08-Oct-98; Nº 523732; FASA NATURAL LIFE CENTER'S clase 5; 08-Oct-98; Nº 523733; FASA NATURAL LIFE CENTER'S clase 3; 08-Oct-98; Nº 523734; FASA ICY-HOT clase 3; 08-Oct-98; Nº 523735; FASA-DIET (mixta) clase 30; 08-Oct-98; Nº 523736; FASA-DIET (mixta) clase 29; 08-Oct-98; Nº 523737; FASA CREMA (mixta) clase 3; 20-Ene-99; Nº 532746; FASA CREMA (mixta) clase 3; 20-Ene-99; Nº 532747; FASACNE; 5; 20-Ene-99; Nº 532748; FASAPROC; clase 5; 20-Ene-99; 532749; FASAMIGRAL clase 5; 20-Ene-99; Nº 532750; FASA CREMA PARA MANOS (mixta) clase 3; 27-Ene-99; Nº 533260; CREMA FASA (mixta) clase 3; 27-Ene-99; Nº 533261; FASA (mixta) clase 3; 26-Feb-99; Nº 535384; FASA SHAMPOO CERAMIDAS clase 3; 26-Feb-99; Nº 535385; FASAVOICE clase 35; 16-Jun-99; 542717; FASAVOICE clase 38; 16-Jun-99; Nº 542719; VIROFASA clase 5; 21-Jun-99; 543022; LABORATORIOS FASA (mixta) clase; 3; 30-Nov-99; Nº 554394; LABORATORIOS FASA (mixta) clase; 5; 30-Nov-99; Nº 554395; LABORATORIOS FASA (mixta) clase; 10; 30-Nov-99; Nº 554396; LABORATORIOS FASA (mixta) clase; 16; 30-Nov-99; Nº 554397; LABORATORIOS FASA (mixta) clase; 29; 30-Nov-99; Nº 554398; LABORATORIOS FASA (mixta) clase 30; 30-Nov-99; Nº 554399; LABORATORIOS FASA (mixta) clase 3, 5, 10, 16, 29 y 30, 30-Nov-99; Nº 554400; OCEAN SPRAY FASA clase 3; 29-Dic-99; Nº 557182; FASA KID'S mixta) clase; 3; 29-Dic-99; 557188; FASA CREMA PARA MANOS (mixta) clase; 3; 29-Dic-99; Nº 557189; FASA HAIR SPRAY (mixta) clase 3; 29-Dic-99; 557190; FASA LOCION CORPORAL ANTI-ESTRIAS (mixta) clase 3; 29-Dic-99; Nº 557191; FASA JABON LIQUIDO (mixta) clase 3; 29-Dic-99; Nº 557192; FASA LOCION TONIFICANTE (mixta) clase 3; 29-Dic-99; Nº 557193; FASA BABY WIPES (mixta) clase 3; 29-Dic-99; Nº 557194; FASA ENJUAGUE BUCAL (mixta) clase 3; 29-Dic-99; 557195; FASAPLAST (mixta) clase 5; 29-Dic-99; Nº 557196, de lo cual concluye que el signo FASA de propiedad de su mandante, ha sido registrado profusamente desde el año 1996, que los productos y servicios ofrecidos por su representada son conocidos en el mercado bajo la denominación FASA, habiendo por tanto protegido de manera adecuada y conforme a derecho los derechos marcarios que le asisten respecto de dicho signo, manteniendor una adecuada transparencia y sana competitividad en el mercado, ajustándose para ello a los principios y normas reglamentarias que regulan la asignación de los nombres de dominio.

Agrega que su mandante es titular de diversos nombres de dominio, entre los que enumera "FASA.CL", "SINDICATOFASA.CL" y "SINDICATODETRABJADORESFASA.CL".

Argumenta luego que su solicitud se enmarca en una política de protección desplegada sobre su marca, que identifica tanto su marca comercial, como asimismo, el concepto que ha creado y que identifica bajo la misma.

Al efecto, sostiene que la asignación de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, según lo recogen los artículos 14° y

22° del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación, los cuales orientan a los actores del comercio para mantener la estabilidad del orden jurídico y los derechos de las partes involucradas. En consecuencia, estima que el respeto al derecho de propiedad, específicamente en este caso, la propiedad intelectual, debe constituir la base sobre la cual deben sustentarse estos principios. De esta manera, la propiedad de estos derechos debe ser cautelada siempre y en todo caso, impidiendo que terceros usurpen tales derechos, salvo expresa y específica autorización del titular, lo que no ha ocurrido en este caso.

Sostiene luego que FARMACIAS AHUMADA S.A. es el legítimo titular de la marca FASA y creador de este signo, y ha desplegado una adecuada política de protección del mismo. A este respecto, destaca que las fechas originales de los registros de nombres de dominio es el año 1997.

Agrega que constituye un hecho público la circunstancia que su representada es conocida, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con los consumidores bajo el signo FASA. expresión que la identifica, y a cuyo respecto estima que su utilización por parte de terceros tanto en el mundo real o virtual de Internet induciría a un error o confusión respecto del origen de sus productos y servicios.

Señala al respecto que si el dominio SINDICATOTRABAJADORESFASA.CL es asignado al primer solicitante se inducirá a los consumidores y usuarios de Internet a error y confusión, lo cual causará un real perjuicio a mi mandante y sus legítimos intereses y un desmedro a la fama obtenida después de tantos años de trabajo en desarrollar un concepto original y novedoso.

Concluye que la inscripción del dominio en conflicto a nombre del primer solicitante causará idéntico grado de confusión con las marcas preexistentes FASA de propiedad de su representada, más aún si tenemos presente que su representada ya es asignataria de dos nombres de dominio de igual sentido conceptual (SINDICATODETRABAJADORESFASA.CL y SINDICATOFASA.CL.).

Agrega al respecto que los consumidores de todo el país asocian directamente el término FASA con FARMACIAS AHUMADA, y al mismo tiempo, con la calidad de sus productos y óptimos precios. En consecuencia, resulta evidente que asociarán el dominio SINDICATOTRABAJADORESFASA.CL a FASA, la red de farmacias conocida en todo el país, y los productos ofrecidos por la misma, causando un enorme perjuicio a los intereses de su representada.

Señala que la política de PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN de la marca FASA ha significado una enorme inversión en publicidad por parte de su representada, con lo cual resulta, a lo menos decepcionante, que terceros, como en este caso, el primer solicitante, puedan beneficiarse del esfuerzo y constante trabajo del legítimo titular de la marca.

Agrega que su representada posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio SINDICATOTRABAJADORESFASA.CL, por ser el legítimo creador tanto de la marca como del concepto

que ha sido desarrollado bajo este signo. Sobre el particular, llama la atención en cuanto a que en la especie se trata de solicitante que conforme se ha expresado, a). Goza de una implantación real y efectiva en el mercado bajo la expresión FASA, hecho que sin duda lo habilita y legitima para ser el titular del dominio sindicatofasa.cl en el ámbito virtual representado por Internet; b). Ha prestigiado y otorgado notoriedad a la expresión FASA distinguiéndose efectivamente bajo dicha denominación; y c). Ha desplegado oportunamente todas las acciones y medidas de protección en relación con dicha expresión a fin de distinguirse de expresiones idénticas y similares.

En consecuencia, estima que la inducción a error o engaño en los consumidores en relación con la procedencia de los productos y servicios, resultará sumamente dañino para su mandante, considerando, como hemos señalado, además de una adecuada y eficiente política de protección de sus signos, las importantes inversiones que ha realizado esta compañía promoviendo el citado concepto.

En relación con la norma contenida en el documento técnico "RFC 1591" a que se refiere expresamente el artículo 1 de la Reglamentación para el Funcionamiento de Nombres de Dominio .CL, consistente en asignar el dominio al primero que lo solicita, el principio denominado "FIRST COME, FIRST SERVED", señala que resulta válido tanto cuanto ha existido una diferencia de oportunidad y época de la presentación de la solicitud entre dos partes que solicitan un nombre de dominio y están en igualdad de condiciones, lo cual, estima, no es el caso de autos, por cuanto su representada gozaría de un derecho preferente en el dominio, a diferencia del primer solicitante, quien a su entender carece de todo derecho en el mismo. En consecuencia, deberá además atenderse siempre y en todo caso, a las circunstancias que acrediten "un mejor derecho" para el solicitante, en este caso, FARMACIAS AHUMADA S.A.

Invoca además los criterios seguidos por otros Jueces Árbitros en la resolución de conflictos similares, tales como el fallo dictado por don Cristián Saieh, resolviendo el conflicto suscitado entre la Federación Nacional Nº 2 de Sindicatos ex EE de CCU y Compañía de Cervecerías Unidas, por la asignación del nombre de dominio “trabajadores-ccu.cl”, que asigna el dominio al segundo solicitante, esto es, Compañía de Cervecerías Unidas. Sentencia de fecha 29 de noviembre de 2002, en su considerando Vigésimo Noveno estableció: “Que, ponderados los intereses y argumentaciones de las partes de acuerdo a la recta prudencia y sana crítica, parece incuestionable que asignar el nombre de dominio a la "FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES EX EMPLEADOS DE COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. OTRAS EMPRESAS DE RAMOS SIMILARES Y CONEXOS" podría acarrear confusión en los usuarios de Internet, especialmente los trabajadores de las empresas CCU ya que, tal como se expresó en el considerando vigésimo, el vocablo trabajador comprende a aquellas personas que, bajo un vínculo jurídico, desempeñan labores intelectuales o materiales para una compañía y no sólo aquellos que se encuentran adscritos a una determinada organización sindical. En este sentido, y teniendo presente la abundante documentación acompañada y no objetada sobre sindicatos y organizaciones adscritas al Primer Solicitante, las cuales incluso son distintas a la empresa CCU, parece imprudente otorgar protección jurídica en la red para ese particular nombre de dominio a un colectivo que, si bien es cierto goza de

todos los derechos que la legislación laboral le otorga, es evidente también que no representa ni representaría a todos los trabajadores de la empresa o grupos de empresas CCU, por lo que asignársele el nombre de dominio solicitado importaría vincular un colectivo mucho mayor, constituido por los trabajadores de las empresas CCU, a un Sindicato específico, pese a la relevancia que este último tenga y que, desde luego, este Tribunal no desconoce."

Estima que en el caso de autos debe aplicarse igual criterio pues igualmente no podemos considerar incluidos en el sindicato a todos los trabajadores de Farmacias Ahumada S.A., teniendo además en consideración, reiteramos, que su mandante, ya es asignataria de los nombres de dominio "SINDICATODETRABAJADORESFASA.CL" y "SINDICATOFASA.CL".

Concluye que el primer solicitante no goza de un mejor derecho sobre este nombre de dominio y en consecuencia solicita se tenga a bien asignar el dominio SINDICATOTRABAJADORESFASA.CL a su representada, por ser la legítima titular del mismo, con expresa condenación en costas al primer solicitante.

6º Que el segundo solicitante rindió prueba documental consistente en: a) Copias obtenidas del sitio web oficial del Departamento de Propiedad Industrial correspondientes los citados registros de marca FASA y marcas de propiedad del solicitante que contienen la expresión FASA, de fojas 28 a 97; b) Impresiones de artículos de prensa relativos al solicitante FARMACIAS AHUMADA S.A., de fojas 98 a 140; 3.- Copia de fallo "trabajadores-ccu.cl" de 29 de noviembre de 2002, de fojas 141 a 149; d).Documentos bajados del sitio web de Nic correspondiente al nombre de dominio Sindicatofasa.cl y Sindicatodetrabajadoresfasa.cl, de fojas 150 a 153.

7º Que de su parte la representante de la primera solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho a fojas 162. Sostiene que el sindicato que representa, convencido de la importancia de la información y comunicación que ofrece esta vía, ha solicitado se le asigne el nombre del dominio "Sindicatotrabajadoresfasa.cl", para la creación de una página de Internet dedicada tanto a la oportuna y eficiente orientación e información de sus asociados y para la expresión de sus demás fines, tales como la educación general, técnica y gremial de sus miembros (artículo 220 Nº 6 del Código del Trabajo), canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto de la empresa y de sus trabajadores (Nº 7 del mismo artículo); propender al mejoramiento del nivel de empleo y participación en funciones de colocación de trabajadores (artículo 220 Nº 11 del Código referido) y finalmente, todo aquello que no estuviere expresamente prohibido por ley.

Considera que para alcanzar estos objetivos, resulta vital el contar con una adecuada denominación que los identifique, razón por la cual estima que el rechazo de la solicitud representa una grave pérdida de autonomía al no poder usar su nombre en su propia página web, además de un enorme perjuicio, puesto que la eficacia y oportunidad del servicio depende necesariamente del acceso sin confusiones de los interesados. En rlación a esto último hace presente que el anterior presidente del sindicato, don Gilberto

Enrique Berrios Carrasco, inscribió con éxito el nombre de dominio "sindicatotrabajadoresfarmaciasahumada", argumentando para conseguirlo que evidentemente éste sería usado por el sindicato. Luego, al ser separada esta persona de su cargo debido a múltiples irregularidades que han motivado acciones legales en su contra que aun se ventilan en Tribunales, esa parte advirtió que el sujeto solicitó el nombre a título personal, razón por la cual el sindicato se encuentra imposibilitado por el momento para usarlo.

Hace presente, en este orden de ideas, el hecho de que el nombre de dominio Sindicatofarmaciasahumada fue atribuido al referido solicitante sin oposición alguna por parte de la segunda solicitante en este proceso, lo que deja en evidencia que la actual reclamación obedece, más que a la protección de sus derechos, a la intención de coartar o restringir la actividad del Sindicato.

Señala luego que frente a la posterior solicitud de la empresa Farmacia Ahumada para el mismo dominio, está convencida del superior derecho que asiste a su parte para usar el referido nombre, en base a los siguientes argumentos: a) Estima que la solicitud de la empresa pretende reprimir ilegalmente la autonomía del sindicato. Al respecto invoca el artículo 3º del Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Libertad Sindical, vigente en nuestro país, y que tiene jerarquía de norma constitucional, el cual garantiza la autonomía de las Organizaciones Sindicales cuando señala que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho entre otros de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción, como también ordena a las autoridades públicas en el sentido que deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Por otro lado, el artículo 8º de dicha norma ordena a los países parte de ésta que la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el Convenio. A este respecto sostiene que su representada tiene derecho a que cualquier persona o entidad pública acceda fácilmente a una página web con el nombre con el que comúnmente es conocido y que el pretender coartar ese derecho atenta contra esta autonomía y finalmente contra la independencia que es esencial para que el sindicato cumpla el fin para el que fue creado. Agrega que de asignársele el dominio a la contraria y si esta lo usara, esto implicaría una intromisión indebida y gravísima de la empresa en perjuicio de dicha Organización, toda vez que cualquier persona que desconozca la situación, accedería a la pagina con la errada convicción de que se trata de una vía de expresión del sindicato, para encontrarse precisamente con lo contrario.

b) En segundo lugar sostiene que por definición, el sindicato no puede tener fines de lucro y no es competencia para la empresa, dada su naturaleza esencial. Siendo así, sostiene que jamás el sindicato podrá utilizar el nombre del dominio de alguna forma que perjudique comercialmente a la empresa empleadora. La educación de los asociados, la canalización de inquietudes y necesidades de integración de ellos, el mejoramiento de los niveles de empleo y colocación de trabajadores, no son fines propios de la empresa y su desarrollo no implica perjuicio alguno para farmacias Ahumada, ni puede en ningún caso atentar contra la imagen de la empresa ante el público. Asimismo sostiene que la eventual idea de que

se pudiera usar este medio como una vía para difamar o para perjudicar a la empresa frente a sus clientes implica, por un lado, una posición antagónica entre los trabajadores y su empleador que no es común ni sana para ninguna de las partes (que afortunadamente no existe entre las partes) y por otro lado, el desprestigio a sí mismos como trabajadores y miembros activos de la misma empresa. Hace presente además que la mayoría de los socios trabaja a comisión por venta y que un desprestigio comercial ante el público los afecta económicamente en forma directa. Siendo así ellos serían los más afectados por una eventual baja de las ventas.

c) En tercer lugar señala que la inscripción del sindicato no contraviene el artículo 22 del reglamento de nic chile, por cuanto no ha sido abusiva, pues si bien el nombre de dominio que esta parte inscribe contiene un nombre comúnmente usado para designar a la empleadora, es evidente que al anteponer la palabra "sindicato", se trata de una organización de este tipo, asociada, según la legislación vigente a la empleadora, cuyos fines son muy diversos a los de la empresa. Absolutamente nadie que lea el nombre de dominio solicitado podría engañarse o confundirse respecto de ello. Por otra parte, estima que no existe ninguna mala fe en la solicitud, que es legítima y se funda en las mismas bases que dieron lugar a la formación de dicha organización.

Al respecto sostiene que quien infrigne el referido artículo con su registro es la empresa, por cuanto: Es abusiva. Obviamente la contraria es una empresa con fines de lucro y por su naturaleza, está obligada a buscar un beneficio económico en el nombre del dominio materia de este juicio. Por lo mismo, el interés o derecho que tiene en el nombre no puede ser legítimo, ya que no puede usurpar los fines propios de una de sus organizaciones sindicales; Además estima que obra de mala fé, porque trata de impedir, (a través de la inscripción del nombre de dominio) su uso para los fines sindicales de su Organización que el Orden Constitucional, Internacional y Legal le ampara y garantiza; y pretende crear confusión respecto del nombre, para fines diversos del primer asignatario. Concluye que el segundo solicitante no ha podido ni podrá probar jamás incidencia alguna en el ámbito sindical al que alude claramente la expresión "sindicatotrabajadoresfasa.cl".

d) Hace presente que el nombre del dominio corresponde precisamente al del sindicato solicitante, por cuanto reconoce que la empresa empleadora es conocida por la abreviatura Fasa, incluida en el nombre del dominio solicitado.

e) Señala que se pretende dar un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores".

f) Invoca finalmente el principio first come, first served.

Concluye en consecuencia el mejor derecho al nombre de dominio en disputa de su parte, solicitando se declare esto en la definitiva.

8º Que la primera solicitante rindió la siguiente prueba documental: a) Estatuto del sindicato, de fojas 167; b) Certificado de vigencia del Presidente del Sindicato, de fojas 176; c) Impresión del sitio web de nic chile que da cuenta de la inscripción del Dominio sindicatofarmaciasahumada.cl, a nombre de Gilberto Berrios, ex presidente del Sindicato Número Uno de Farmacias Ahumada; d) Certificado en que consta que el ex presidente del sindicato era Gilberto Berrios, d fojas 177.

9º Que a fojas 180 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el caso de autos las partes se disputan la titularidad del registro del nombre de dominio **sindicatotrabajadoresfasa.cl**, suscitado entre el "sindicato de empresa Farmacias Ahumada S.A.", constituido con fecha 07 de diciembre de 1983, quedando anotada en el registro sindical único bajo el Nº 13.01.0970 la empresa y la empresa FARMACIAS AHUMADA S.A..

SEGUNDO: Que no se ha controvertido en autos, ni la existencia del sindicato de trabajadores ni su representación. Asimismo, no se ha controvertido la existencia de la empresa ni su titularidad marcaria sobre el signo FASA, por lo que ambos hechos habrán de tenerse por establecidos para todos los efectos a que haya lugar. Ello no obstante haberse acreditado ingentemente por la segunda solicitante la titularidad de los registros marcarios que invoca.

TERCERO: Que el conflicto de autos habrá de ser resuelto conforme a las reglas que rigen a los árbitros arbitradores, debiendo el designado resolver de acuerdo a su real saber y entender, de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le indiquen, oyendo a ambas partes y recibiendo las pruebas y documentos que alleguen a los autos. En esta labor habrá de atenderse especialmente a los principios y normas que rijan en materia de identificación de las entidades sindicales y los derechos que emanan de su estatuto jurídico.

CUARTO: Que la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 16 garantiza la libertad de asociación y la libertad sindical. De su parte el Código del Trabajo dispone que los trabajadores podrán libremente constituir y afiliarse a sindicatos. A su turno su artículo 216 letra a) define "sindicato de empresa", luego la normativa establece la forma de constituir sindicato, haciendo en ellas mención a la denominación del mismo, a cuyo respecto este cuerpo normativo sólo hace referencia a que la que se dé no podrá ser inductiva a considerar que se trata del único sindicato de la empresa. Estas normas constituyen la transposición a la legislación interna de lo dispuesto en el Convenios Básicos de Libertad Sindical 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado conforme al ordenamiento constitucional.

QUINTO: Que la libertad enunciada en el considerando anterior involucra la posibilidad de constituir sindicatos, afiliarse y por cierto enviar y recibir información de parte de los sindicatos hacia y desde sus afiliados. Para efectos de constituirse una entidad de esta naturaleza habrá de asignársele un nombre, el cual debe ser representativo de su vinculación tanto a los trabajadores como a la empresa a la que pertenece. Siendo así, naturalmente los sindicatos de empresa se denominan "sindicato" seguido de los signos identificadores de la empresa correspondiente. Ingentes ejemplos muestran esta tendencia generalizada y aceptada en nuestro entorno jurídico.

Asimismo, en las legislaciones nacionales se ha entendido que para que estos fines se cumplan a cabalidad es necesario que los sindicatos cuentes con medios efectivos de comunicación con sus afiliados presentes o aquellos que eventualmente tuvieren derecho a afiliarse.

SEXTO: Que atendida la importancia que ha adquirido Internet en la difusión de información de la más variada índole y del progresivo reconocimiento de las posibilidades de comunicación que entregan las herramientas y servicios que se prestan a través de este medio, a nivel internacional se ha reconocido la posibilidad de los sindicatos de utilizarlo como una herramienta al servicio de la libertad sindical. Asimismo ha sido reconocido en recurrente jurisprudencia arbitral en Chile, en materia de nombres de dominio.

SEPTIMO: Que en cuanto a las argumentaciones de la segunda solicitante, si bien es indubitado el derecho marcario que se invoca, este derecho no le habilita para restringir el uso de este denominativo en la constitución del respectivo sindicato de empresa. Por extensión, no puede impedir a dicho sindicato el que registre el nombre de dominio que le identifica para efectos de comunicarse con sus afiliados actuales o potenciales. Es más, en nuestro derecho la expresión sindicato es una expresión protegida, en el sentido que sólo puede ser utilizada por aquellas personas jurídicas que se hayan constituido como tales. Siendo así no podrá acogerse la demanda arbitral por asignación del nombre de dominio en disputa.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento no existen antecedentes en autos que permitan sostener que el sindicato de la empresa vaya a dar un uso contrario al "fair use" contemplado en el Reglamento de Nic Chile, debiendo presumirse que lo empleará en labores propias de su actividad sindical. Ello sin perjuicio que la segunda solicitante queda habilitada en todo momento para realizar un control de la actividad desarrollada a través de dicho nombre de dominio, a efectos de ejercer, si procediere, la acción e revocación correspondiente, si el uso del nombre de dominio se torna ilegítimo. Es más, de la presentación del primer solicitante se desprende una especial preocupación por la imagen comercial de la empresa, atendido el sistema de remuneraciones expuesto, no controvertido de contrario.

DECIMO: Que en cuanto a las posibilidades de confusión a los usuarios, la prudencia y equidad llevan a esta árbitro a concluir que ello no es posible, por cuanto la anteposición de la palabra "sindicato" en la cadena de caracteres que forman en nombre de dominio solicitado da clara cuenta de tratarse de una entidad de esta naturaleza y no una competencia de la segunda solicitante.

DECIMO PRIMERO: Que asimismo el argumento de dilución y protección marcaria aducido por el segundo solicitante no podrá ser considerado, por cuanto el hecho que existan nombres de dominio tales como sindicato2farmaciasahumada.cl, de fecha 02 de abril de 2008, de titularidad del sindicato Nº de dicha empresa y sindicatofarmaciasahumada.cl, de titularidad de una persona natural, el primero de los cuales funciona pacíficamente y el segundo no se encuentra habilitado denota que tal aseveración carece de fundamento.

DECIMO SEGUNDO: De su parte, tampoco podrá ser considerada la alegación de tener esta parte un interés legítimo en el nombre de dominio, por cuanto siendo titular de los nombres de dominio sindicatodetrabajadoresfasa.cl y sindicatofasa.cl, no son utilizados. Al respecto cabe hacer presente que la inscripción de nombres de dominio y su habilitación con el único mensaje "dominio protegido" o similares no es suficiente para acreditar el referido interés.

DEDIMO TERCERO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que hagan a este arbitro sostener que el segundo solicitante haya litigado temerariamente, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto a demás lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile,

SE RESUELVE:

Que se Rechaza la demanda arbitral interpuesta por FARMACIAS AHUMADA S.A., disponiendo en consecuencia la asignación del nombre de dominio sindicatotrabajadoresfasa.cl al primer solicitante SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA FARMACIAS AHUMADA, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Resolvió.

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Sentencia dictada ante los testigos:

Carla Montano Valenzuela
13.933.582-1

Daniela Karina Vásquez
15.421.295-7

Email: dominios@nameaction.com; mail@nameaction.com; pandrade@clarkemodet.cl; sindicato_fasa@hotmail.com; fallos@legal.nic.cl; plineros@clarkemodet.cl