SOLOPARAMUJERES.CL

Santiago, 27 de Mayo del 2008.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 21 de Julio 2007, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF07761, denominada “Arbitraje dominio soloparamujeres.cl”, en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 25 de julio de 2007 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día jueves 9 de agosto del año 2007, a las 17:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 6 a fs. 7 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: RENATA DEL CARMEN QUINTAR ABOID; RUT: 12.063.144-6 ; Email: rquintara@yahoo.com; Dirección Postal: brown norte 788 dp.307, ñuñoa, stgo; Teléfono: 088808640; quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandada; y LABORATORIOS RECALCINE SA, RUT: 91.637.000-8 ; representada por los abogados Guillermo Rivas Sureda y Rafael Pastor Besoain; Emails: rpastor@az.cl, srivas@az.cl, dominios@az.cl; Dirección Postal: Miraflores 130 piso 25, Santiago, Santiago; Teléfono: 4456000; quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha nueve agosto del año 2007, siendo las 17:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del apoderado del segundo solicitante LABORATORIO RECALCINE S.A. don Rafael Pastor Besoain. No concurrió la primera solicitante. Se efectuó el llamado a conciliación, el cual no se produjo. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 13 a fs. 18 del expediente arbitral. La carta certificada por medio de la cual se remitió al primer solicitante copia de dicha acta rola a fojas 68 de autos.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 19 a fs. 39 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que LABORATORIO RECALCINE S.A. representada por el abogado don Rafael Pastor Besoain dedujo en contra de doña RENATA DEL CARMEN QUINTAR ABOID, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "soloparamujeres.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de Derecho:

- En primer lugar, la parte demandante manifiesta que su representado es una empresa de basta experiencia en su rubro y que durante sus más de setenta y cinco años de existencia se ha convertido en uno de los laboratorios farmacéuticos más antiguos y mejor considerados en nuestro país; el cual produce y comercializa en nuestro país diversos productos farmacéuticos de reconocido prestigio entre los consumidores nacionales, como asimismo produce regularmente diversos productos farmacológicos que no se encuentran dirigidos a su consumo directo por parte de la población, sino que son utilizados en diversos procesos industriales, generalmente vinculados a la actividad ganadera, pesquera y agropecuaria.

- Acto seguido, el actor expresa que en la actualidad es sin lugar a dudas el laboratorio que más contribuye al desarrollo de la industria farmacéutica chilena, ocupando un lugar de liderazgo indiscutido en el campo de los avances farmacotécnicos; incorporación de nuevas moléculas o principios activos (esto es, la sustancia que ejerce la acción farmacéutica deseada o beneficiosa de un medicamento), e investigación clínica a nivel de Latinoamérica, produciendo productos farmacéuticos de excelente relación precio – calidad.

- La parte demandante explica que Gynopharm es el nombre de una de las divisiones de mi cliente que se ha especializado en la salud y calidad de vida de la mujer, a través de productos elaborados con los más altos estándares de calidad y aprobados según las últimas normativas en materia de controles de Desarrollo, Producción y Manipulación de Medicamentos; y que en su compromiso y afán por mejorar la salud de la mujer, Gynopharm decidió lanzar el año pasado el portal de salud www.solomujer.cl, el cual

pretende ser una herramienta de ayuda y orientación en los diversos temas de salud que afectan a las mujeres en las diferentes etapas de sus vidas.

- Así, continúa señalando el demandante que el portal www.solomujer.cl está dedicado exclusivamente a las mujeres y aborda, bajo la lupa de los más destacados especialistas y profesionales de su área, diversos temas de salud que afectan y atañen al género femenino, tales como el climaterio y la sexualidad, conocimiento de los ciclos sexuales, anticoncepción en la lactancia, nutrición saludable, detección y control de enfermedades de transmisión sexual, caída del cabello.

- Además, el actor señala que desde el punto de vista de su uso, el portal www.solomujer.cl ha adquirido gran notoriedad en el mercado, puesto que es consultado por numerosas mujeres que buscan información. Tan cierto es lo anterior, que según el actor, dicho portal recibe alrededor de mil visitas al mes, lo que sin lugar a dudas confirma que el nombre de dominio y marca comercial de su propiedad, SOLO MUJER, es ampliamente conocida y estricta y exclusivamente relacionado a LABORATORIOS RECALCINE S.A.

- En otro orden de cosas, el demandante manifiesta que como consecuencia del éxito comercial que ha tenido el portal www.solomujer.cl, decidió registrar el término SOLO MUJER como marca comercial, para lo cual presentó la solicitud Nº767.194, ante el Departamento de Propiedad Industrial de Chile, para distinguir servicios de telecomunicaciones, transmisión, entrega y recolección de información bajo forma de noticias, datos, documentos, imágenes, también a través de Internet, provisión de información por medio de Internet, provisión de Internet y de correo de la clase 38. Asimismo, aclara el actor que es titular del nombre de dominio www.solomujer.cl, desde el 24 de octubre de 2006.

- En cuanto al nombre de dominio objeto de la presente demanda, el demandante expresa que fue pedida por RENATA DEL CARMEN QUINTAR ABOID, el 30 de Abril de 2006, y se encuentra, a la fecha de presentación de la demanda, activado, de una forma que, a su juicio, afecta claramente sus derechos, y va en abierta infracción a las causales establecidas por los artículos 10 y 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En efecto, del solo examen de la página web de la demandada, el actor sostiene que aparece claro que está siendo utilizando para el mismo giro que su nombre de dominio SOLOMUJER.CL, que se aboca a promover la salud de la mujeres en general, siendo el tema del ciclo menstrual uno de los temas más habituales.

- En cuanto al derecho aplicable al caso materia de autos, el actor sostiene que el artículo 22 del Reglamento del NIC Chile, establece una serie de requisitos para solicitar la revocación de un dominio ya inscrito, prescribiendo que se considerará abusiva la inscripción de un nombre de dominio, cuando concurran las siguientes circunstancias: a) que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar, a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b) que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y c) que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

- Sobre el particular, el demandante manifiesta que el primer requisito copulativo se encuentra plenamente acreditado, ya que el dominio objeto de autos es casi idéntico al nombre con el cual el actor es conocido en Internet (SOLOMUJER.CL), y a la marca SOLO MUJER, que ha sido creada y utilizada por este último para distinguir una serie de servicios de la clase 38, relacionados con Internet.

- Que en cuanto al segundo y tercer requisitos copulativos, el demandante manifiesta que la conducta de la demandada tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es engañosamente similar una marca comercial o un nombre de dominio debe catalogarse como contraria a la buena fe, puesto que la misma consiste en la utilización de un identificador y marca comercial ajena. Más aún, a juicio del actor el concepto al que aluden los nombres de dominios en conflicto es idéntico, evocando en el caso suyo la noción de un sitio de Internet destinado SOLO PARA MUJERES, y en el caso de la primera solicitante, un sitio de Internet también SOLO PARA MUJERES. Mencionar la buena fe, sostiene el demandante, es evocar la idea de rectitud, corrección o lealtad. Este principio esta consagrada en el artículo 1546 del Código Civil que prescribe a la letra lo siguiente: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”. Cabe recordar que el otorgamiento de un nombre de dominio es producto de un contrato de adhesión, en el caso que nos ocupa, entre NIC CHILE y RENATA DEL CARMEN QUINTAR ABOID. Es decir, estamos frente a un contrato de adhesión en el que una de las partes ha actuado de mala fe, registrando como nombre de dominio un nombre engañosamente similar a un término ajeno.

- Complementando lo anterior, al ver el actor que el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, prescribe 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./NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente…”. De esta forma, el actor señalar que nos encontramos claramente en un caso en que el primer solicitante ha actuado negligentemente, (casi con culpa lata) al registrar un nombre de dominio que engañosamente similar a la imagen comercial y marca de mi cliente SOLO MUJER, y que debido a ello ha infringido los derechos marcarios válidamente adquiridos por mi cliente, no cumplimento con la responsabilidad contractual que le impone el artículo 14 antes mencionado.

- Además, el demandante hace presente que la aceptación del nombre de dominio en disputa podría generar un daño real en su patrimonio como consecuencia de producirse lo que en doctrina se denomina “Dilución de Marca o Imagen Comercial”, por cuanto el actual titular del nombre de domino SOLOPARAMUJERES.CL podría menoscabar la calidad de los servicios de la clase 38 que protege la marca SOLO MUJER, y la información ofrecida por LABORATORIOS RECALCINE S.A. en su portal www.solomujer.cl, que ha logrado desarrollar el actor en el transcurso del tiempo, y que

ofrece hace un buen tiempo en el mercado. La dilución afecta directamente a las marcas en diversos ámbitos. Dentro del ámbito psicológico, el actor sostiene que ello tiene implicancias en variables como el reconocimiento, la recordación, las asociaciones y la fidelidad en los consumidores.

- Acto seguido, el demandante agrega que los argumentos esgrimidos precedentemente se hacen aún más latentes, cuando se tiene presente lo que prescribe la nueva ley 20.169 sobre Competencia Desleal, que expresamente condena en su artículo 4 letras a), b) y c), las siguientes conductas a saber: "a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero."

- A mayor abundamiento, el actor señala que la tercera condición para revocar este nombre de dominio radica en el hecho de que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe lo que se deduce claramente del hecho que el nombre de dominio SOLOMUJER.CL, fue pedido con anterioridad al nombre de dominio SOLOPARAMUJERES.CL, por lo que no cabe duda que doña RENATA DEL CARMEN QUINTAR ABOID, al pedir el nombre de dominio en comento, estaba al tanto de la existencia del nombre de dominio SOLOMUJER.CL del actor.

- Asimismo, el segundo solicitante manifiesta que resulta clave señalar que el artículo 22 inciso tercero letra c establece que: "La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia", lo que a juicio del actor se daría en la especie, toda vez que no cabe duda alguna que la demandada ha utilizado el sitio web www.SOLOPARAMUJERES.CL para promocionar productos relacionados con el mundo femenino, y se esta beneficiado del uso de la imagen comercial y de una nombre de dominio muy similar a SOLO MUJER de propiedad del actor, creando con ello confusión entre las personas que acceden a Internet, como asimismo, diluyendo la imagen comercial de este último.

- En cuanto a los criterios Doctrinales y Jurisprudenciales aplicables a la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio, el demandante sostiene que le son aplicables al caso concreto principios tales como la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios para el signo pedido como dominio, el Criterio del Mejor Derecho - Buena Fe o Justo motivo, por cuanto LABORATORIOS RECALCINE S.A., es quien ha hecho de SOLO MUJER una marca de prestigio; el Principio del daño efectivo causado al oponente; y el Criterio de las Inversiones o Proyectos desarrollados.

- En conclusión, el actor señala que le causa un perjuicio irreparable, el hecho que exista en la Red una página Web, que tenga un nombre de dominio engañosamente (www.SOLOPARAMUJERES.CL) a su marca comercial SOLO MUJER y a su nombre de dominio www.solomujer.cl, ya que será identificada con los servicios que presta y por lo tanto confundidos con los que esta ofreciendo la contraparte, que se dedica al mismo rubro que el actor, de manera tal que conforme a derecho corresponde que se

asigne el nombre de dominio SOLOPARAMUJERES.CL a favor del segundo solicitante.

I.4.2.- <u>Traslado</u>: A fs. 67 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 68 y a fs. 69 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 70 a fs. 74 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, doña RENATA QUINTAR ABOID solicita se le otorgue el nombre de dominio “soloparamujeres.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- La parte demandada sostiene que como actividad paralela a su trabajo en una determinada empresa, desarrolló una página dedicada a las mujeres chilenas, para obtener ingresos vía publicidad y encontró que la frase: SOLO PARA MUJERES cumpliría con los requisitos para ello. Agrega la demandada que, como precaución adicional, revisó en el sitio del Departamento de Propiedad Industrial y al consultar por dicha frase no encontró similitud alguna para ella. Acto seguido, explica en la primera solicitante, el 30 de abril del 2007 inscribió el dominio en NIC-Chile, cumpliendo íntegramente con los requisitos señalados en el reglamento de dicha entidad para efectuar la referida inscripción.

- Agrega la demandada que la expresión SOLO PARA MUJERES es una frase es de uso común, la cual, no está relacionada con marca comercial alguna, bastando como respaldo de ello, buscar en Google la frase, arrojando 8.670.000 resultados en la web y 1.140.000 resultados en páginas chilenas. Además, señala la demandada, procedió a revisar las 10 primeras páginas de la búsqueda en Google en las páginas chilenas, y nunca apareció, según ella, la tan "famosa y notoria" página web "solomujer.cl".

- Acto seguido, la demandada señala que los argumentos de la contraparte, se basan en que son "Dueños" de la marca: solo mujer, lo que no sería cierto ya que sólo se encuentra en proceso de inscripción en el DPI, habiendo utilizado la misma desde septiembre de 2006 en Nic y la inscripción de la marca la están tramitando a partir de marzo de 2007, lo que demostraría a juicio de la demandada, que para el actor es normal y razonable inscribir un dominio en Nic sin ser dueños ni haber iniciado el proceso de inscripción de una marca.

- Por otra parte, la demandada manifiesta que pretender adueñarse de una frase como SOLO PARA MUJERES, en base a argumentos confusos, y lo peor, atribuyéndole mala fe, francamente le parece abusivo de la parte contraria. Es más, continúa la demandada, tratan de aparecer como dueños una marca, de la cual, claramente no lo sería.

- En otro orden de cosas, la demandada rechaza en forma tajante la imputación de "pornográfica" de su página web, por cuanto su sitio siempre ha mostrado información útil, sana y específica relativa a la mujer, nunca ha mostrado contenidos obscenos, ya sea por medio de imágenes o por el lenguaje empleado.

- Otro antecedente importante, a juicio de la demandada, es la jurisprudencia chilena que existe al respecto destacando fallos anteriores que involucran a palabras de uso común, todo los cuales, a juicio de la demandada, han fallado a favor del primer solicitante, por distintos jueces árbitros, incluyendo el juicio por el dominio precisa.cl en el cual el señor árbitro de este juicio fallo en favor del primer solicitante.

- Cabe mencionar al respecto, según la demandada, que el sólo hecho que una palabra genérica para un rubro o actividad sea inscrita como nombre de dominio por una persona natural o jurídica, ello no significa que per se que las demás personas o empresas se verán necesariamente impedidas a participar y tener presencia activa en la Internet, ya que existen innumerables formas y vías para ello. En consecuencia, agrega la demandada, el sólo hecho de inscribir, como nombre de dominio una palabra significa para un rubro o actividad, no implica de por sí atentado alguno a la libre, leal y/o sana competencia mercantil, de manera tal que de aceptarse la tesis del segundo solicitante, habría que concluir entonces que todos los nombres de dominio actualmente inscritos y que correspondan a palabras del diccionario, por ese sólo hecho serían cuestionables, lo cual obviamente carece de todo sentido.

- En consecuencia, finaliza la demandada, y teniendo en cuenta que ya cumplió con todos los requisitos de Nic para la inscripción de este dominio, el que solicita se elimine la segunda inscripción realizada por Laboratorios Recalcine S.A. y se le asigne definitivamente el dominio soloparamujeres.cl

I.4.4.- <u>Resolución</u> Por resolución de fecha 4 de Septiembre de 2007 y que rola a fs. 100 de autos se proveyó derechamente el escrito de la parte demandada que rola a fojas 70 de autos, teniéndose por contestada la demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 101 y a fs. 102 de autos.

1.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha cuatro de septiembre de 2007, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “soloparamujeres.cl”.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 101 y a fs. 102 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental</u>: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda y en sus escritos de fechas 27 de septiembre y 16 de noviembre, todos del año 2007, los siguientes documentos <u>no objetados por la contraria</u>: **1)** Copias simples de la solicitud de la marca comercial Nº767.194,

correspondiente al signo SOLO MUJER; **2)** Copias simple de la página web del actor www.solomujer.cl; **3)** Copia simple de la página www.SOLOPARAMUJERES.CL; **4)** Copia de la página www.solomujer.cl/webalizer, que acreditaría que la página de Internet del actor, cuyo nombre de dominio corresponde a SOLOMUJER.CL, lleva acumulada desde octubre de 2006, 69,794 visitas de usuarios de Internet; **5)** Un legajo con material de marketing que ha sido publicados en las revistas Mujer del Diario la Tercera, en el Diario la Tercera, y en la Revista Mujeres del Diario Gratuito Publimetro; y **6)** Copia del fallo arbitral, dictado el 13 de noviembre de 2007, por el señor árbitro Juan Agustín Castellón, mediante el cual se acogió la demanda de revocación interpuesta por Laboratorios Recalcine S.A. en contra del nombre de dominio solomujeres.cl.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó, en su escrito de contestación de demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: **1)** Copia de los fallos sobre nombres de dominio paltas.cl; avisoseconomicos.cl; precisa.cl; y **2)** copia simple del sitio ***www.soloparamujeres.cl***.

I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 22 de abril de 2008, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 187 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 188 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “soloparamujeres.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, RENATA DEL CARMEN QUINTAR ABOID ha tenido el carácter de demandada; y por la otra, LABORATORIOS RECALCINE SA ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido al demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **1°** Que es una empresa de basta experiencia en su rubro y que durante sus más de setenta y cinco años de existencia se ha convertido en uno de los laboratorios farmacéuticos más antiguos y mejor considerados en nuestro país; el cual produce y comercializa en nuestro país diversos productos farmacéuticos de reconocido prestigio entre los consumidores nacionales, como asimismo produce regularmente diversos productos farmacológicos que no se encuentran dirigidos a su consumo directo por parte de la población, sino que son utilizados en diversos procesos industriales, generalmente vinculados a la actividad ganadera, pesquera y agropecuaria; **2°** Que en la actualidad es sin lugar a dudas el laboratorio que más contribuye al desarrollo de la industria farmacéutica chilena, ocupando un lugar de liderazgo indiscutido en el campo de los avances farmacotécnicos; incorporación de nuevas moléculas o principios activos (esto es, la sustancia que ejerce la acción farmacéutica deseada o beneficiosa de un medicamento), e investigación clínica a nivel de Latinoamérica, produciendo productos farmacéuticos de excelente relación precio – calidad; **3°** Que Gynopharm es el nombre de una de las divisiones del actor que se ha especializado en la salud y calidad de vida de la mujer, a través de productos elaborados con los más altos estándares de calidad y aprobados según las últimas normativas en materia de controles de Desarrollo, Producción y Manipulación de Medicamentos; y que en su compromiso y afán por mejorar la salud de la mujer, Gynopharm decidió lanzar el año pasado el portal de salud www.solomujer.cl, el cual pretende ser una herramienta de ayuda y orientación en los diversos temas de salud que afectan a las mujeres en las diferentes etapas de sus vidas, **4°** Que el portal www.solomujer.cl está dedicado exclusivamente a las mujeres y aborda, bajo la lupa de los más destacados especialistas y profesionales de su área, diversos temas de salud que afectan y atañen al género femenino, tales como el climaterio y la sexualidad, conocimiento de los ciclos sexuales, anticoncepción en la lactancia, nutrición saludable, detección y control de enfermedades de transmisión sexual y caída del cabello; **5°** Que desde el punto de vista de su uso, el portal www.solomujer.cl ha adquirido gran notoriedad en el mercado, puesto que es consultado por numerosas mujeres que buscan información. Tan cierto es lo anterior, que según el actor, dicho portal recibe alrededor de mil visitas al mes, lo que sin lugar a dudas confirma que el nombre de dominio y marca comercial de su propiedad, SOLO MUJER, es ampliamente conocida y estricta y exclusivamente relacionado a LABORATORIOS RECALCINE S.A.; **6°** Que como consecuencia del éxito comercial que ha tenido el portal www.solomujer.cl, decidió registrar el término SOLO MUJER como marca comercial, para lo cual presentó la solicitud Nº767.194, ante el Departamento de Propiedad Industrial de Chile, para distinguir servicios de telecomunicaciones, transmisión, entrega y recolección de información bajo forma de noticias, datos, documentos, imágenes, también a través de Internet, provisión de información por medio de Internet, provisión de Internet y de correo de la clase 38. Asimismo, aclara el actor que es titular del nombre de dominio www.solomujer.cl, desde el 24 de octubre de 2006; **7°** Que en cuanto al nombre de dominio objeto de la presente demanda, el demandante expresa que fue pedida por RENATA DEL CARMEN QUINTAR ABOID, el 30 de Abril de 2006, y se encuentra, a la fecha de presentación de la demanda, activado, de una forma que, a su juicio, afecta claramente sus derechos, y va en abierta infracción a las causales establecidas por los artículos 10 y 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En efecto, del solo examen de la página web de la demandada, el actor sostiene que

aparece claro que está siendo utilizando para el mismo giro que su nombre de dominio SOLOMUJER.CL, que se aboca a promover la salud de la mujeres en general, siendo el tema del ciclo menstrual uno de los temas más habituales; **8°** Que en cuanto al derecho aplicable al caso materia de autos, el actor sostiene que el artículo 22 del Reglamento del NIC Chile, establece una serie de requisitos para solicitar la revocación de un dominio ya inscrito, prescribiendo que se considerará abusiva la inscripción de un nombre de dominio, cuando concurran las siguientes circunstancias: a) que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar, a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b) que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y c) que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe; 9° Que el primer requisito copulativo se encuentra plenamente acreditado, ya que el dominio objeto de autos es casi idéntico al nombre con el cual el actor es conocido en Internet (SOLOMUJER.CL), y a la marca SOLO MUJER, que ha sido creada y utilizada por este último para distinguir una serie de servicios de la clase 38, relacionados con Internet; **10°** Que en cuanto al segundo y tercer requisitos copulativos, el demandante manifiesta que la conducta de la demandada tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es engañosamente similar una marca comercial o un nombre de dominio debe catalogarse como contraria a la buena fe, puesto que la misma consiste en la utilización de un identificador y marca comercial ajena. Más aún, a juicio del actor el concepto al que aluden los nombres de dominios en conflicto es idéntico, evocando en el caso suyo la noción de un sitio de Internet destinado SOLO PARA MUJERES, y en el caso de la primera solicitante, un sitio de Internet también SOLO PARA MUJERES; **11°** Que el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, prescribe 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./NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente…”. De esta forma, el actor señalar que nos encontramos claramente en un caso en que el primer solicitante ha actuado negligentemente, (casi con culpa lata) al registrar un nombre de dominio que engañosamente similar a la imagen comercial y marca de mi cliente SOLO MUJER, y que debido a ello ha infringido los derechos marcarios válidamente adquiridos por éste, no cumpliendo con la responsabilidad contractual que le impone el artículo 14 antes mencionado; **12°** Que la aceptación del nombre de dominio en disputa podría generar un daño real en su patrimonio como consecuencia de producirse lo que en doctrina se denomina “Dilución de Marca o Imagen Comercial”, por cuanto el actual titular del nombre de domino SOLOPARAMUJERES.CL podría menoscabar la calidad de los servicios de la clase 38 que protege la marca SOLO MUJER, y la información ofrecida por LABORATORIOS RECALCINE S.A. en su portal www.solomujer.cl, que ha logrado desarrollar el actor en el transcurso del tiempo, y que ofrece hace un buen tiempo en el mercado. La dilución afecta directamente a las marcas en diversos ámbitos. Dentro del ámbito psicológico, el actor sostiene que ello tiene implicancias en variables como el reconocimiento, la recordación, las asociaciones y la fidelidad en los consumidores; **13°**

Que los argumentos esgrimidos precedentemente se hacen aún más latentes, cuando se tiene presente lo que prescribe la nueva ley 20.169 sobre Competencia Desleal, que expresamente condena en su artículo 4 letras a), b) y c), las siguientes conductas a saber: "a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero."; **14°** Que la tercera condición para revocar este nombre de dominio radica en el hecho de que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe lo que se deduce claramente del hecho que el nombre de dominio SOLOMUJER.CL, fue pedido con anterioridad al nombre de dominio SOLOPARAMUJERES.CL, por lo que no cabe duda que doña RENATA DEL CARMEN QUINTAR ABOID, al pedir el nombre de dominio en comento, estaba al tanto de la existencia del nombre de dominio SOLOMUJER.CL del actor; **15°** Que el artículo 22 inciso tercero letra c establece que: "La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia", lo que a juicio del actor se daría en la especie, toda vez que no cabe duda alguna que la demandada ha utilizado el sitio web www.SOLOPARAMUJERES.CL para promocionar productos relacionados con el mundo femenino, y se esta beneficiado del uso de la imagen comercial y de una nombre de dominio muy similar a SOLO MUJER de propiedad del actor, creando con ello confusión entre las personas que acceden a Internet, como asimismo, diluyendo la imagen comercial de este último; **16°** Que en cuanto a los criterios Doctrinales y Jurisprudenciales aplicables a la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio, el demandante sostiene que le son aplicables al caso concreto principios tales como la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios para el signo pedido como dominio, el Criterio del Mejor Derecho - Buena Fe o Justo motivo, por cuanto LABORATORIOS RECALCINE S.A., es quien ha hecho de SOLO MUJER una marca de prestigio; el Principio del daño efectivo causado al oponente; y el Criterio de las Inversiones o Proyectos desarrollados; y **17°** Que en conclusión, el actor señala que le causa un perjuicio irreparable, el hecho que exista en la Red una página Web, que tenga un nombre de dominio engañosamente (www.SOLOPARAMUJERES.CL) a su marca comercial SOLO MUJER y a su nombre de dominio www.solomujer.cl, ya que será identificada con los servicios que presta y por lo tanto confundidos con los que esta ofreciendo la contraparte, que se dedica al mismo rubro que el actor, de manera tal que conforme a derecho corresponde que se asigne el nombre de dominio SOLOPARAMUJERES.CL a favor del segundo solicitante.

CUARTO: Que la demandada ha esgrimido en su contestación, como fundamentos esenciales de la misma: **1°** Que como actividad paralela a su trabajo en una determinada empresa, desarrolló una página dedicada a las mujeres chilenas, para obtener ingresos vía publicidad y encontró que la frase: SOLO PARA MUJERES cumpliría con los requisitos para ello; **2°** Que como precaución adicional, revisó en el sitio del Departamento de Propiedad Industrial y al consultar por dicha frase no encontró similitud alguna para ella. Acto seguido, explica la primera solicitante, el 30 de abril del 2007 inscribió el dominio en NIC-Chile, cumpliendo íntegramente con los requisitos señalados en el reglamento de dicha entidad para efectuar la referida

inscripción; **3°** Que la expresión SOLO PARA MUJERES es una frase de uso común, la cual, no está relacionada con marca comercial alguna, bastando como respaldo de ello, buscar en Google la frase, arrojando 8.670.000 resultados en la web y 1.140.000 resultados en páginas chilenas; **4°** Que procedió a revisar las 10 primeras páginas de la búsqueda en Google en las páginas chilenas, y nunca apareció, según ella, la tan "famosa y notoria" página web "solomujer.cl"; **5°** Que los argumentos de la contraparte, se basan en que son "Dueños" de la marca: solo mujer, lo que no sería cierto ya que sólo se encuentra en proceso de inscripción en el DPI, habiendo utilizado la misma desde septiembre de 2006 en Nic y la inscripción de la marca la están tramitando a partir de marzo de 2007, lo que demostraría a juicio de la demandada, que para el actor es normal y razonable inscribir un dominio en Nic sin ser dueños ni haber iniciado el proceso de inscripción de una marca; **6°** Que pretender adueñarse de una frase como SOLO PARA MUJERES, en base a argumentos confusos, y lo peor, atribuyéndole mala fe, francamente le parece abusivo de la parte contraria. Es más, continúa la demandada, tratan de aparecer como dueños una marca, de la cual, claramente no lo sería; **7°** Que rechaza en forma tajante la imputación de "pornográfica" de su página web, por cuanto su sitio siempre ha mostrado información útil, sana y específica relativa a la mujer, nunca ha mostrado contenidos obscenos, ya sea por medio de imágenes o por el lenguaje empleado; **8°** Que otro antecedente importante, a juicio de la demandada, es la jurisprudencia chilena que existe al respecto destacando fallos anteriores que involucran a palabras de uso común, todo los cuales, a juicio de la demandada, han fallado a favor del primer solicitante, por distintos jueces árbitros, incluyendo el juicio por el dominio precisa.cl en el cual el señor árbitro de este juicio fallo en favor del primer solicitante; **9°** Que el sólo hecho que una palabra genérica para un rubro o actividad sea inscrita como nombre de dominio por una persona natural o jurídica, ello no significa que per se que las demás personas o empresas se verán necesariamente impedidas a participar y tener presencia activa en la Internet, ya que existen innumerables formas y vías para ello. En consecuencia, agrega la demandada, el sólo hecho de inscribir, como nombre de dominio una palabra significa para un rubro o actividad, no implica de por sí atentado alguno a la libre, leal y/o sana competencia mercantil, de manera tal que de aceptarse la tesis del segundo solicitante, habría que concluir entonces que todos los nombres de dominio actualmente inscritos y que correspondan a palabras del diccionario, por ese sólo hecho serían cuestionables, lo cual obviamente carece de todo sentido; y **10°** Que en consecuencia y teniendo en cuenta que ya cumplió con todos los requisitos de Nic para la inscripción de este dominio, el que solicita se elimine la segunda inscripción realizada por Laboratorios Recalcine S.A. y se le asigne definitivamente el dominio soloparamujeres.cl

QUINTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este Sentenciador: **i)** que el actor está tramitando el registro de la marca SOLO MUJER para la clase 38, expresión que es similar al nombre dominio materia de este juicio; **ii)** que el actor, por medio de una de sus divisiones, hace uso en Internet del nombre de dominio solomujer.cl, el que es prácticamente muy similar al nombre dominio materia de esta disputa; **iii)** Que el portal www.solomujer.cl está dedicado exclusivamente a las mujeres y aborda, bajo la lupa de especialistas y profesionales de su área, diversos temas de

salud que afectan y atañen al género femenino, tales como el climaterio y la sexualidad, conocimiento de los ciclos sexuales, anticoncepción en la lactancia, nutrición saludable, detección y control de enfermedades de transmisión sexual y caída del cabello; y **iv)** Que el portal "solomujer.cl" tiene una importante cantidad de visitas por Internet.

SEXTO: Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este Sentenciador: **i)** Que la demandada ha desarrollado una página bajo el nombre de SOLO PARA MUJERES dedicada a las mujeres chilenas, para obtener ingresos vía publicidad; **ii)** Que según lo que expresa dicha página web, soloparamujeres.cl abarca temas de salud, explicando que se trata de un programa interesante que calendariza el ciclo menstrual de la mujer; y **iii)** Que la actividad antes indicada es muy similar o bien puede perfectamente circunscribirse a la temática que trata LABORATORIOS RECALCINE S.A. a través de la página web "solomujer.cl".

SEPTIMO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. 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 reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.".

OCTAVO: Que resulta inequívoco en este proceso arbitral, que ambas partes se dedican entre otros, a la prestación de orientación y asesoría a la diversos temas de salud que afectan y atañen al género femenino, pero en el caso de autos, resulta ser el actor, por medio de una de sus divisiones, el titular del nombre de dominio "solomujer.cl" en Internet, que es muy parecido al nombre dominio materia de esta disputa, y que bajo dicho nombre de dominio LABORATORIOS RECALCINE S.A. opera un sitio Web donde se ofrecen dichos servicios a la mujer.

NOVENO: Que atendida la prueba rendida en autos y lo expuesto precedentemente, este Sentenciador concluye que LABORATORIOS RECALCINE S.A tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "soloparamujeres.cl", ya que de asignarse el nombre de dominio "soloparamujeres.cl" materia de autos a la primera solicitante, se estaría induciendo inevitablemente al usuario de Internet a confusión, error o engaño respecto del origen de los productos o servicios que en dicha página web se ofrecerían, y por ello, se incurriría necesariamente en una contravención a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil señalados en la cláusula Décimo Cuarta del referido Reglamento.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio "soloparamujeres.cl" a **LABORATORIOS RECALCINE S.A.; RUT**: 91.637.000-8;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal

María José Arancibia Obrador