Re.: Arbitraje por la revocación del nombre de dominio **labotica.cl**
Oficio OF13536

VISTOS:

1. Que con fecha 28 de septiembre de 2010, doña LILIAN ALBORNOZ PÉREZ, en representación del Reclamante, MELKART INVERSIONES LIMITADA, solicita la revocación del nombre de dominio **labotica.cl** inscrito a nombre de don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA, pidiendo que se revoque dicho dominio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del, Registro de Nombres del Dominio CL;

2. Que el Reclamante funda su solicitud de revocación en que MELKART INVERSIONES LIMITADA solicitó el dominio **labotica.cl** el 11 de febrero de 2010, en su calidad de socio mayoritario de LABORATORIO BESTPHARMA S.A., lo que señala acreditar mediante los documentos acompañados en su presentación. Agrega que LABORATORIO BESTPHARMA S.A. fue titular del dominio en conflicto desde el año 1999, renovándolo sucesivamente con posterioridad. Sin embargo, dice que por motivos comerciales, no renovaron el dominio en octubre de 2009, y dejaron que venciera para solicitarlo nuevamente a nombre de la sociedad MELKART INVERSIONES LIMITADA, pensando que este trámite sería menos engorroso que transferir el dominio que por 10 años fue de propiedad de BESTPHARMA S.A., sin imaginar que habría un solicitante interesado en adquirir este dominio.

   El Reclamante indica que luego de haber interpuesto su solicitud competitiva por el nombre de dominio **labotica.cl** en conflicto, no llegó a la audiencia fijada por el árbitro en esa oportunidad, al no haber recibido la notificación correspondiente a tiempo, por lo que el dominio le fue asignado a don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA.

   El Reclamante indica que el nombre de dominio es el medio por el cual los usuarios de Internet se identifican dentro de la red, y este concepto lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario, y en este caso el dominio **labotica.cl** perteneció por años a la sociedad BESTPHARMA S.A., que en la práctica es parte importante del actual revocante de dicho dominio, la sociedad MELKART INVERSIONES LIMITADA.

   El Reclamante solicita que teniendo presente los diversos argumentos antes señalados, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Reglamento de NIC Chile, se acepte la revocación solicitada y que se le asigne el dominio **labotica.cl** a MELKART INVERSIONES LIMITADA.

   El Reclamante adjunta a su presentación los siguientes documentos:

   a. Copia impresa tomada de la pagina Web **nic.cl**, con la historia de modificaciones que ha tenido el dominio **labotica.cl**, mediante la cual se puede apreciar que desde el 3 de noviembre de 1999, hasta el 1 de octubre de 2009 fue de propiedad de BESTPHARMA S.A.

   b. Certificado emitido por BESTPHARMA S.A., a través del cual certifica que MELKART INVERSIONES LIMITADA posee un total de 12.000 acciones inscritas

en la sociedad BESTPHARMA S.A, de un total de 30.000 acciones emitidas y suscritas.

c. Copia del comprobante de pago de la renovación de **labotica.cl** del año 2007, que demuestra que quien pagaba la renovación del dominio **labotica.cl** era MELKART S. A. hoy MELKART INVERSIONES LIMITADA.

d. Fotocopia simple de la modificación de nombre de la sociedad MELKART S.A. a MELKART INVERSIONES LIMITADA.

e. Fotocopia simple del poder conferido a favor de doña LILIAN ALBORNOZ PÉREZ para representar a la sociedad MELKART INVERSIONES LIMITADA.

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del, Registro de Nombres del Dominio CL, la tramitación de esta solicitud de revocación se sujeta a las reglas del procedimiento de mediación y arbitraje;

4. Que mediante Oficio OF13536, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre la revocación del referido dominio;

5. Que con fecha 24 de noviembre de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación del procedimiento para el día lunes 6 de diciembre de 2010 a las 11:00 horas en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

6. Que con fecha 6 de diciembre de 2010, se efectúa el comparendo fijado, al que asiste por un lado, el Actual Asignatario, don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA y, por el otro, doña LILIAN ALBORNOZ PÉREZ, quien exhibe poder para representar al Reclamante, MELKART INVERSIONES LIMITADA y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro para la primera audiencia. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes en la audiencia arbitral y por correo electrónico;

7. Que con fecha 10 de diciembre de 2010, el Reclamante, MELKART INVERSIONES LIMITADA, acredita la consignación el saldo de los honorarios fijados por el arbitraje para la revocación del nombre de dominio **labotica.cl**, lo que se certifica mediante resolución de fecha 3 de marzo de 2011;

8. Que con fecha 21 de diciembre de 2010, doña LILIAN ALBORNOZ PÉREZ, en representación del Reclamante, MELKART INVERSIONES LIMITADA, ratifica su demanda de revocación del nombre de dominio **labotica.cl**, reproduciendo en su integridad la demanda de revocación ya acompañada con anterioridad en estos autos;

9. Que con fecha 3 de marzo de 2011, se provee la ratificación de la demanda de revocación del dominio **labotica.cl**, dándose traslado al Actual Asignatario, lo que se notifica a las partes por correo electrónico;

10. Que con fecha 28 de marzo de 2011, se recibe la causa a prueba, fijándose los siguientes puntos de prueba:

a) Carácter abusivo y/o de mala fe de la inscripción del nombre de dominio **labotica.cl** por parte del Actual Asignatario;

b) Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **labotica.cl**;

c) Similitud del nombre de dominio **labotica.cl** con marcas de productos o servicios sobre los cuales tiene derechos el Reclamante, con un nombre de dominio del cual es asignatario el Reclamante o con un nombre por el cual éste es conocido o asociado;

11. Que con fecha 31 de marzo de 2011, el Actual Asignatario, don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA, acompaña los siguientes antecedentes probatorios:

    a. Copia simple de la factura N° 616554, de fecha 31 de mayo de 2010, emitida por la Universidad de Chile, por concepto de pago del dominio **farmacum.cl.**

    b. Copia simple de la página de inicio del sitio **farmacum.cl**, desarrollado y financiado por don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA.

    El Actual Asignatario indica que lo anterior demuestra que tiene interés real en desarrollar proyectos, sin fines de lucro, con el fin de conformar una red social de usuarios que comparta información de precios de medicamentos, de tal forma que existan antecedentes que les permitan a los consumidores tomar mejores decisiones de compra;

12. Que con fecha 1 de abril de 2011, el Actual Asignatario, don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA, solicita abrir un término de observaciones a la prueba, conforme lo establece el procedimiento que rige este arbitraje;

13. Que con fecha 5 de abril de 2011, el Actual Asignatario, don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA, solicita poder tener acceso a las pruebas presentadas por el Reclamante y abrir un período de observaciones a la prueba;

14. Que con fecha 12 de abril de 2011, se proveen las presentaciones de fechas 31 de marzo de 2011, 1 de abril de 2011 y 5 de abril de 2011 del Actual Asignatario, don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA, lo que se notifica a las partes por correo electrónico;

15. Que con fecha 15 de abril de 2010 doña LILIAN ALBORNOZ PÉREZ, en representación del Reclamante, MELKART INVERSIONES LIMITADA, solicita no considerar las pruebas presentadas por el Actual Asignatario, en razón de que éstas nada tienen que ver con el dominio **labotica.cl** en conflicto. Agrega que don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA presenta copias de facturas de pago por el dominio **farmacum.cl** y copia del inicio de la página Web **farmacum.cl**. MELKART INVERSIONES LIMITADA señala que no encuentra la relación entre el dominio **farmacum.cl** y **labotica.cl**, por lo que solicita no tener en consideración las pruebas mencionadas al resolver;

16. Que con fecha 15 de abril de 2010, doña LILIAN ALBORNOZ PÉREZ, en representación del Reclamante, MELKART INVERSIONES LIMITADA, acompaña documento de prueba consistente en un certificado notarial, mediante el cual doña Elizabeth Pinilla, en su calidad de Gerente General de la sociedad BESTPHARMA S.A., expresa su total acuerdo

en que MELKART INVERSIONES LIMITADA presente la demanda de revocación de autos, para obtener el derecho sobre el dominio **labotica.cl**;

17. Que con fecha 18 de abril de 2011, el Actual Asignatario, don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA, hace sus observaciones de la prueba señalando lo siguiente:

    a. Que con fecha 23 de febrero de 2010, el Actual Asignatario adquirió el nombre de dominio **labotica.cl**, estando éste disponible para su compra en NIC Chile, con el objeto de iniciar un proyecto personal;

    b. Que durante el periodo comprendido entre el 23 de febrero de 2010 y el 12 de julio de 2010, el Actual Asignatario decidió no emprender el proyecto señalado, debido a la incertidumbre generada por el inicio del proceso de resolución de conflicto gatillado por la empresa MELKART INVERSIONES LIMITADA.

    c. Que con fecha 12 de julio de 2010, el Juez Árbitro señor Ruperto Pinochet Olave, resuelve asignar el dominio **labotica.cl** al Actual Asignatario, después de iniciado el proceso de resolución de conflicto con fecha 8 de marzo de 2010.

    d. Que con fecha 7 de octubre de 2010, la empresa MELKART INVERSIONES LIMITADA presentó ante NIC Chile una solicitud de revocación por el dominio **labotica.cl**, iniciándose con esto un proceso de arbitraje.

    e. Que el Actual Asignatario se encuentra ejecutando un proyecto sin fines de lucro en Internet, denominado **farmacum.cl**, el cual busca conformar una red social de usuarios que comparta información de precios de medicamentos, de tal forma que exista información que permita a los consumidores tomar mejores decisiones de compra.

    f. Que por lo anterior, el Actual Asignatario no ha actuado de mala fe ni está especulando en esta materia, pues tiene intereses reales de seguir ampliando su proyecto y desarrollar bajo el dominio **labotica.cl** un complemento al sitio Web **farmacum.cl**, donde los consumidores tengan acceso a información relacionada con las bondades y contraindicaciones de los medicamentos.

    g. Que el proyecto **labotica.cl** no se ha puesto en marcha por la incertidumbre existente en cuanto a la asignación definitiva de este nombre de dominio, debido a las solicitudes de resolución de conflicto y revocación interpuestas por la empresa MELKART INVERSIONES LIMITADA. Ante este escenario, el Actual Asignatario ha estado a la espera de la resolución definitiva de esta materia, ya que de no asignársele definitivamente el dominio **labotica.cl**, se verían perjudicados tanto la imagen y el marketing del sitio **farmacum.cl**, como el nuevo sitio **labotica.cl** y, finalmente, se terminaría confundiendo a los usuarios.

    h. Que, por lo demás, se entiende que “labotica” es una expresión genérica que evoca a las farmacias de antaño, aquellas donde el consumidor no solamente adquiría medicamentos, sino que recibía consejos de parte del boticario. Esto último es lo que se pretende realizar bajo el dominio **labotica.cl**.

18. Que con fecha 26 de abril de 2011, se proveen los dos escritos de fecha 15 de abril de 2011 presentados por doña LILIAN ALBORNOZ PÉREZ, en representación del Reclamante, MELKART INVERSIONES LIMITADA. A su vez se provee la presentación del Actual Asignatario, don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA, lo que se notifica a las partes por correo electrónico;

13. Que con fecha 6 de mayo de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo a los antecedentes que obran en estos autos, MELKART INVERSIONES LIMITADA estima que al haber pertenecido el dominio **labotica.cl** de autos por años a la sociedad BESTPHARMA S.A., empresa relacionada al Reclamante, dicho dominio se identificaría con la empresa mencionada y no con el Actual Asignatario, don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA. Conforme a lo anterior, ha solicitado la revocación de esa inscripción, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL;

2. Que el dominio cuya revocación se solicita corresponde a la conjunción de dos palabras, a saber, el artículo "LA" y la palabra "BOTICA", la que en su acepción más conocida se define como "farmacia, laboratorio y despacho de medicamentos". Por consiguiente, la expresión "LA BOTICA" no es un término inventado por alguna de las partes, sino que una expresión que se asocia a las farmacias, al corresponder al nombre con que ellas eran conocidas antiguamente;

3. Que en cuanto a lo que señala el Reclamante en el sentido de que por haber pertenecido en el pasado el nombre de dominio de autos a BESTPHARMA S.A., los usuarios de Internet lo identificarían con dicha empresa y no con el Actual Asignatario, si bien eso puede ser cierto, no avalaría la argumentación del Reclamante en cuanto a que el dominio **labotica.cl** debiera ser revocado y asignado a MELKART INVERSIONES LIMITADA. Lo anterior, puesto que si bien dicha empresa puede que esté relacionada con BESTPHARMA S.A., en la práctica corresponde a una persona jurídica distinta, de tal forma que a juicio de este sentenciador, ese argumento carecería de validez y, en todo caso, tampoco es un argumento que justifique la revocación del dominio;

4. Que este juicio de nombre de dominio no tiene como objetivo determinar el mejor derecho de las partes, sino que si efectivamente se han incurrido en algunas de las causales de revocación establecidas en el Reglamento de NIC Chile.

5. Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, considerándose abusiva la inscripción cuando se cumplen las siguientes tres condiciones:

    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 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.

6. Que analizándose las condiciones establecidas en la reglamentación para que la inscripción de un nombre de dominio se considere abusiva, podemos concluir lo siguiente:

i. El nombre de dominio cuya revocación se solicita corresponde a una expresión genérica y de uso común en el lenguaje, que no puede ser asociado en forma inmediata con alguna de las partes litigantes.

Que, además, el Reclamante no ha acreditado que el nombre de dominio en conflicto sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos, o un nombre por el cual es reconocido.

ii. El Actual Asignatario ha acreditado fehacientemente tener operativo un proyecto en Internet, sin fines de lucro, denominado **farmacum.cl**, el cual corresponde a una red social de usuarios que comparte información de precios de medicamentos, de tal forma que exista información que permita a los consumidores tomar mejores decisiones de compra. A su vez, señala tener un interés real de seguir ampliando su proyecto y desarrollar bajo el dominio **labotica.cl** en conflicto, un complemento al sitio Web **farmacum.cl**, donde los consumidores tengan acceso a información relacionada con las bondades y contraindicaciones de los medicamentos. Por último, indica que el proyecto **labotica.cl** no se ha puesto en marcha por la incertidumbre existente en cuanto a la asignación definitiva de este nombre de dominio, por lo que ha estado a la espera de la resolución definitiva de esta materia. A juicio de este árbitro, la finalidad para la cual el Actual Asignatario tiene destinado el nombre de dominio **labotica.cl**, corresponde a un interés legítimo.

iii. Que la buena fe se presume, de manera que quien quiera demostrar lo contrario, deberá probarlo. En este caso, el Reclamante no ha señalado ni acreditado que el nombre de dominio **labotica.cl** haya sido obtenido abusivamente y de mala fe. En efecto, el Actual Asignatario ha acreditado estar usando el dominio **farmacum.cl** para los fines que ha descrito, por lo que puede presumirse que don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA está haciendo preparaciones para utilizar el dominio **labotica.cl** con la intención auténtica de ofrecer servicios bajo ese nombre.

7. Que quien solicita la revocación de un nombre de dominio debe acreditar que el Actual Asignatario ha obrado de mala fe, ya sea en el registro o en el uso del nombre de dominio objeto del arbitraje, con el consiguiente perjuicio a los derechos del Reclamante, lo que en la especie no ocurre. Por otro lado, el Reclamante ha basado su argumentación en el hecho de haber sido con anterioridad asignatario del dominio en conflicto, durante un periodo de muchos años, hecho que si bien podría haber servido como un antecedente importante en el evento de un juicio arbitral por solicitud competitiva, no corresponde a un derecho que pueda ser invocado para la revocación de un nombre de dominio asignado a un tercero, como ocurre en este caso.

8. En consecuencia, y en virtud de los principios de prudencia y equidad, este sentenciador ha llegado a la convicción de que no se dan los supuestos establecidos en la

Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL para la revocación del dominio **labotica.cl** de autos, al no haber acreditado el Reclamante ser titular de marca comercial alguna idéntica o similar al dominio en conflicto, ni haber podido acreditar que el Actual Asignatario haya inscrito y utilice el nombre de dominio en conflicto de mala fe.

SE RESUELVE:

Que se rechaza la demanda de revocación deducida por el Reclamante, MELKART INVERSIONES LIMITADA, RUT 96.803.820-6, en contra del Actual Asignatario, y se ordena mantener la inscripción del nombre de dominio **labotica.cl** a nombre de don CRISTIÁN ERICK VERGARA NOVOA, RUT 10.858.196-4.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Yuli Alvial Aqueveque, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 7 de junio de 2011.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca
RUT 16.007.715-8

Yuli Alvial Aqueveque
RUT 9.165.677-9