Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

recargabip.cl

En Santiago a 14 de Junio de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio **recargabip.cl**, vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos RECARGA GLOBAL E INVERSIONES LIMITADA, Primer Solicitante, domiciliado en Huérfanos Nª 1160 of. 1004, Santiago; y por la otra ADMINISTRADOR FINANCIERO TRANSANTIAGO S.A. (GARAY GUERRERO LIMITADA)**,** Segundo Solicitante, domiciliado Av. Vitacura Nº 2939, piso 8, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 29 de Marzo de 2012, se recibió en mi oficina Oficio Nº 16019 materia solicita arbitraje dominio recargabip.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 03 de Abril de 2012 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 13 de Abril de 2012, a las 12:45 horas, lo cual consta en autos.

3. Con fecha 12 de Abril se envía correo electrónico con lo siguiente "Por razones de fuerza mayor, se les notifica a ambas partes que la audiencia fijada para el día de mañana Viernes 13 de Abril a las 12:15 Hrs. Se cambiara para el día Lunes 16 de Abril a las 12:45 Hrs.

4. Con fecha 16 de Abril, a las 18:01 Pm se les informa a las partes lo siguiente: "Se les comunica a las partes que se retrasa audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para las 13:45.

5. Que con fecha 16 de Abril de 2012, a las 13:50 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Primer Solicitante, RECARGA GLOBAL E INVERSIONES LIMITADA, quien delega poder en Felipe Curia Miranda, Abogado, Domiciliado en Pasaje Valentín Letelier Nº 20, Of. 502, Santiago.; y con la asistencia del Segundo Solicitante ADMINISTRADOR FINANCIERO TRANSANTIAGO S.A. (GARAY GUERRERO LIMITADA), quien delega poder en Álvaro Soriano Flores; y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la reglamentación NIC. Se cuenta con la asistencia de ambos solicitante, quienes conversan y llamadas a conciliación esta no se produce.

6. Que dentro de plazo se recibieron argumentos de mejor derecho de parte del Segundo y del Primer Solicitante, a los cuales se resolvió tenerlos por presentados, y lo mismo las pruebas acompañadas con citación.

7. De acuerdo con el punto N 3 Fijado en las Normas del Procedimiento, se da inicio a un plazo de 10 días hábiles para realizar observaciones a los escritos y pruebas presentados.

8. Con fecha 28 de Mayo de 2012, se recibió dentro de plazo documentación por parte de Primer solicitante al cual se proveyó adecuadamente. No se recibió presentación del Segundo Solicitante.

9. . Por tanto, en virtud de lo establecido en el punto número 4 de las normas del procedimiento fijadas, se cita a las partes a oír sentencia.

10. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

I. Javier Cornejo Santiagos, es un empresario que durante los últimos años se ha dedicado a desarrollar, implementar y explotar negocios destinados a la prestación de servicios a través de internet.

II. Producto de un arduo trabajo, junto a un equipo multidisciplinario de profesionales, lograron crear un sitio web denominado "recargaenlinea.cl", página a través de la cual los usuarios de diversos productos y servicios, pueden acceder a recargarlos mediante transacciones que se hacen instantáneamente a través del pago con diversos medios.

III. De esta forma, hoy en día entre sus servicios pueden recargarse; minutos para celulares, carga de datos para celular, bolsas de mensajes de texto (sms y mms), minutos de telefonía fija, acceso a televisión satelital, minutos para internet o banda ancha móvil, comprar tarjetas de prepago equifax y certificados de Dicom.

IV. A raíz de lo anterior, del constante conocimiento que se tiene de las modificaciones a los contratos que hoy son atingentes al servicio de transporte público, como por su parte, conociendo la capacidad de funcionamiento del sitio antes mencionado, se decidió replicar el servicio de recarga en línea, esta vez para facilitar el día a día de los usuarios del servicio de transporte público, mediante el sistema de recarga vía internet de la tarjeta Bip!.

V. Atendido el éxito que su empresa ha tenido y la necesidad de obtener mayor apoyo en el desarrollo del negocio, se constituyó la sociedad Recarga Global e Inversiones Ltda. empresa que asumió todos los servicios prestados a través del sitio web www.recargaenlinea.cl y a su vez será la empresa encargada de desarrollar e implementar el sitio web destinado para la recarga de la tarjeta Bip!, el cual dice relación directa a la solicitud de inscripción de nombre de dominio recargabip.cl

VI. Para poder cumplir con dicho fin, mi representado logro inscribir el nombre de dominio "recargatubip", sitio que estará directamente vinculado con el sitio recargaenlinea.cl. Paralelamente con ello y con el objeto de proteger aquel nombre de dominio, el servicio que prestará, la inversión que deberá efectuarse, como a su vez evitar confusión en el mercado respecto de sus servicios, se procedió a solicitar el nombre de dominio recargabip.cl de manera de proteger el trabajo depositado en el proyecto.

VII. A fin de proteger el trabajo intelectual como comercial en este negocio, se procedió a presentar dos solicitudes de marcas comerciales ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) Solicitud Nº 948.923, recargaenlinea.cl y Solicitud Nº 948.776 recargatubip.cl.

VIII. A mayor abundamiento, con fecha 25 de Enero de 2012, en el diario La Tercera, en su cuerpo reportajes hace referencia justamente a este tema, y en dicha publicación se expone:" Según fuentes cercanas a las tratativas, se logró establecer que el AFT se hará cargo exclusivamente de la gestión financiera del Transantiago. En ese sentido, retendrá la responsabilidad sobre la recaudación diaria del negocio y de la distribución de las ganancias, tanto a la coordinación de Transantiago, como a las empresas operadoras.

IX. En la actualidad AFT ha logrado inscribir más de 12 sitios referentes al sistema de recarga y se ha opuesto a cada solicitud de inscripción de nombre de dominios.

X. Nos es fundamental recalcar que la presente solicitud no persigue en caso alguno generar confusión en el mercado respecto a la carca Bip, por el contrario, se busca otorgar un servicio de calidad a quienes utilicen dicho elemento.

XI. Finalmente es importante señalar lo que el propio reglamento para el funcionamiento del registro de dominio CL., dispone en el numeral 22, "Sin perjuicio de los previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que la enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre".

XII. Que se sirva tener por acompañados los siguientes documentos:

1) Copia de Constitución de sociedad de responsabilidad limitada "Recarga Global e Inversiones Ltda.". sociedad mediante la cual Javier Cornejo Santiagos materializa su negocio de recargas mediante medios electrónicos.
2) Copia de documento denominado prensa y acción en redes, mediante la cual se demuestra el posicionamiento en el mercado del negocio de recarga mediante medios electrónicos que desarrolla don Javier Cornejos Santiago.
3) Copia de Convenio de Servicios por internet con la empresa SERVIPAG, mediante el cual se demuestra el constante desarrollo e implementación de contratos con la sociedad de don Javier Cornejo Santiagos, incrementando los medios de pagos a los cuales puede acceder el publico.
4) Copia de Solicitud de Marca Nº 948.923, correspondiente a "recargaenlinea.cl", marca en trámite y que solicito don Javier Cornejo santiagos, para proteger el negocio en desarrollo y que se extenderá a cargatubip.cl.
5) Copia de solicitud de marca Nº 948.776 correspondiente a "recargatubip.cl", marca en trámite y que solicito don Javier Cornejo Santiagos, en la cual podrá ver que los logos son sumamente similares con el de la marca "recargaenlinea.cl" actualmente en uso y en expansión, la que dice relación al vinculo existente con el nombre de dominio solicitado y materia de esta presentación (cargatubip.cl).
6) Copia de documento denominado "Algunas Compañías a las que Presta Servicio", en la cual aparecen los sistemas de recarga de dichas compañías y en los que uno de sus prestadores de servicios es recargaenlinea.cl, empresa de don Javier Cornejo Santiagos.
7) Copia de reportaje efectuado por el diario La Segunda, de fecha 21 de Enero de 2012, en la cual se demuestra el trabajo de posicionamiento en el mercado que está ejerciendo don Javier Cornejo con respecto a su negocio de recarga en línea.
8) Copia de Print de Pantalla del sitio Web www.statscrop.com en el cual se puede corroborar la evaluación del sitio web de recarga en línea de don Javier Cornejo a nivel mundial.
9) Copia de documento denominado "sitios inscritos a nombre de Administrador Financiero del Transantiago (13)" en el cual podrá corroborar el número de inscripciones que posee dicho entidad y el afán de impedir el desarrollo del negocio de recarga de la tarjeta BIP! Por terceros, y por supuesto que mi representado está intentando materializar.
10) Copia de documento denominado Artículos de prensa sobre funciones y futuro de Administrador Financiero del Transantiago" en el cual podrá corroborar que la función de recarga de la tarjeta Bip! Será otorgado a empresas privadas, permitiendo que podrá competirse en dicho Ítem, razón que ha generado la presente solicitud.

XIII. Que en el tiempo de traslado se presentó escrito, en el cual se reafirma el mejor derecho sobre en nombre de dominio en cuestión, y se presenta el siguiente cuadro comparativo presentado por la contraparte en su demanda, y al cual agregamos su estado actual, (A Mayo de 2012):

DOMINIO	ESTADO ACTUAL

COMPRABIP.CL	INACTIVO
TELEBIP.CL	INACTIVO
INTERBIP.CL	INACTIVO
ATUOFICINABIP.CL	INACTIVO
BIPATUOFICINA.CL	INACTIVO
EBIP	NO EXISTE
BIPMOVIL.CL	INACTIVO
MIBIP.CL	EN LITIGIO
TARJETABIP.CL	EN USO
TRAJETABIP.CL	INACTIVO
RECARGABIP.CL	EN LITIGIO
CARGATUBIP.CL	EN LITIGIO
RECARGAENLINEABIP.CL	INACTIVO
TARJETABIP.COM	INACTIVO

XIV. Tal como se ve, de 14 nombres de dominio registrados o en proceso de registro, solo UNO de ellos, está en uso, lo que evidencia la mera ocupación de los nombres de dominios, demostrando manifiestamente la voluntad de Administrador Financiero del Transantiago S.A., es decir impedir el comercio electrónico de todo tercero o empresa que pretenda iniciar un negocio legítimo que permita mejorar el servicio de recarga de la denominada tarjeta bip, que como bien sabemos, es el UNICO MEDIO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.

14. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

I. El Administrador Financiero de Transantiago (AFT) es el ente encargado de recaudar, administrar y distribuir los ingresos generados entre los operadores del Transantiago, además de encargarse de la comercialización y distribución de la tarjeta bip!.

II. Dentro de las funciones y roles que tiene AFT se encuentran:

- Emisión, administración y comercialización del medio de acceso.
- Provisión de la red de comercialización y recarga del medio de acceso
- Recaudación, administración y distribución de los recursos del sistema
- Provisión y mantención del equipamiento de cobro embarcado.
- Conformación y Administración de la reserva Técnica del sistema.
- Clearing financiero del sistema.
- Operación del Switch transaccional.
- Implementación, operación y explotación de negocios complementarios.
- Provisión y mantención del equipamiento de localización y control (AVL).

III. La expresión BIP resulta ampliamente conocida y familiar para miles de personas en nuestro país, motivo por el cual cualquier expresión idéntica o similar, necesariamente será asociada a nuestra representada.

IV. Mi representada cuenta con una amplia gama de registros marcarios y nombres de dominio cuyo elemento central es la expresión “BIP”, todo ello como parte de la estrategia para proteger su nombre, activos y las inversiones que dicha creación ha involucrado en los últimos años. Las marcas y nombres de dominio, que son prácticamente idénticas al dominio de autos y que se encuentran asociadas a mi mandante, están debidamente registradas ente el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI” y NIC Chile, y se especificados en los documentos adjuntos.

V. Las marcas y nombres de dominios registrados, demuestran el mejor derecho que mi representada tiene sobre el nombre de dominio en disputa “recargabip.cl”, toda vez que es fonética y virtualmente

idéntica a varias de las marcas y nombres de dominio propiedad de mi mandante, y debemos tener presente que es titular ininterrumpido de las primeras marcas desde el año 2003.

VI. Como se observa la parte contraria simplemente se ha limitado a tomar el concepto que identifica los productos y servicios de mi mandante y que se encuentran debida y profusamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y NIC Chile, agregando solo la expresión recarga, lo cual, en caso alguno corresponde a un elemento diferenciador suficiente y adecuado.

VII. Atendido a lo anterior, la manifiesta mala fe de la contraria y los antecedentes existentes, vengo en solicitar expresamente que se condene en costas al demandado.

VIII. En otras palabras, el dominio en disputa consiste en las marcas y dominios registrados por mi mandante, esto es un concepto distintivo de un producto o servicio famoso por su innovación en el rubro, creado, producido y comercializado por ADMINISTRADOR FINANCIERO TRANSANTIAGO S.A.

IX. Que se sirva tener por acompañados los siguientes documentos:

1) Copias simples de los registros marcarios obtenidos desde la pagina Web Oficial del Instituto de Propiedad Industrial de las siguientes marcas comerciales:

- Registro 661763, marca MULTIVIA, clase 9.
- Registro 661764, marca MULTIVIA, clase 42.
- Registro 661765, marca MULTIVIA, clase 39.
- Registro 662251, marca MANO SOSTENIENDO RECTANGU, clase 39.
- Registro 662252, marca MANO SOSTENIENDO RECTANGU, clase 36.
- Registro 662253, marca MANO SOSTENIENDO RECTANGU, clase 42.
- Registro 662254, marca MANO SOSTENIENDO RECTANGU, clase 16.
- Registro 662255, marca MANO SOSTENIENDO RECTANGU, clase 9.
- Registro 663026, marca MULTIVIA, clase 36.
- Registro 751700, marca AFT ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO, clase 35, 36 Y 39.
- Registro 752327, marca TARJETA BIP!, clase 9.
- Registro 752328, marca TARJETA BIP!, clase 36.
- Registro 752329, marca TARJETA BIP!, clase 39.
- Registro 752330, marca BIP! AFT, clase 9.
- Registro 7523331, marca BIP! AFT, clase 39.
- Registro 752343, marca BIP!, clase 39.
- Registro 752344, marca BIP!, clase 36.
- Registro 752345, marca BIP!, clase 9.
- Registro 752346, marca BIP!, clase 36.
- Registro 752347, marca BIP!, clase 9.
- Registro 765475, marca AFT, clase 35, 36 Y 39.
- Registro 772471, marca PUNTO BIP!, clase 35, 36 Y 39.
- Registro 772472, marca CENTRO BIP!, clase 35, 36 Y 39.
- Registro 810809, marca BIP!, clase 39.
- Registro 810810, marca BIP! AFT, clase 36.

2) Copia de los siguientes registros de nombres de dominios registrados ante NIC Chile:

- COMPRABIP.CL
- TELEBIP.CL
- INTERBIP.CL
- ATUOFICINABIP.CL
- BIPATUOFICINA.CL

- EBIP.CL
- BIPMOVIL.CL
- BIPBIP.CL
- TARJETABIP.CL
- TRAJETABIP.CL
- MIBIP.CL
- RECARGABIP.CL
- CARGATUBIP.CL
- RECARGAENLINEABIP.CL
- TARJETABIP.COM

3) Tres planillas con información de montos y volúmenes de ventas, transacciones, números de tarjetas y clientes que ocupan la tarjeta BIP! Desde Diciembre de 2009 a Diciembre de 2011.

4) Presentación a color de los diversos formatos usados por la tarjeta BIP e imágenes de los diversos puntos de ventas donde esta es comercializada.

5) Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio www.promain.cl, de fecha 6 de Junio de 2009.

6) Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio www.viñasdelmaipo.cl, dictada con fecha 21 de Mayo de 2006.

VISTOS:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio.

2. Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado cargatubip.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca BIP y otras como TARJETA BIP, una familia de numerosas marcas registradas en Chile de acuerdo a la prueba rendida en autos. Que además el Segundo Solicitante ha acreditado el amplio uso que ha realizado de sus marcas BIP. Que el Primer solicitante ha argumentado el poseer solicitudes de marcas a su nombre, las cuales sin embargo no configuran un derecho adquirido al respecto sino que constituyen una mera expectativa, según ha resuelto este mismo árbitro en otras causas.

4. Que en consecuencia la marca registrada BIP forma parte del dominio solicitado y que en adición el uso que el Primer Solicitante le dará al dominio referido es justamente aquel para el cual se ha registrado la marca BIP y TARJETA BIP en las clases en las cuales estas marcas se encuentran registradas, puesto que justamente se pretende prestar un servicio en relación a la carga de dichas tarjetas.

5. Que bajo el derecho marcario, las facultades y derechos otorgados a un titular de marca registrada consisten en el derecho exclusivo de usar y gozar de estas y de impedir su uso por parte de terceros (no autorizados) es evidente que al haberse opuesto al dominio en disputa cargatubip.cl, el Segundo Solicitante ha dejado de manifiesto que no ha autorizado al Primer Solicitante para el uso de su marca registrada BIP ni similares ni tampoco ha exhibido o acompañado el Primer Solicitante dicha autorización en este proceso. Que la expresión “recarga tu” no logra darle suficientes diferencias al dominio solicitado puesto que precisamente se refiere al uso o ámbito de la tarjeta Bip que requiere ser cargada o recargada para funcionar,

6. Que en tales circunstancias el otorgamiento del dominio en disputa al Primer Solicitante vulneraría derechos marcarios, acreditados en autos por el Segundo Solicitante.

7. Que en tales circunstancias, existiendo abundantes derechos marcarios otorgados y acreditados a través de registros marcarios por parte del Segundo Solicitante en autos,

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio recargabip.cl al Segundo Solicitante ADMINISTRADOR FINANCIERO TRANSANTIAGO S.A. (GARAY GUERRERO LIMITADA),

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Maria Aliaga Ortiz, Rut: 14.163.702-9 y doña Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilió.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Árbitro Arbitrado

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ
RUT: 14.163.702-9

CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 17.251.225-9