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

RESOLUCIÓN

ARBITRAJE: **SOSMANO.CL**

En Santiago a 30 de Junio del año 2009, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio sosmano.cl, vengo en dictar la presente resolución 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 Sociedad Médica Toulouse Limitada, primer solicitante, domiciliado en Málaga 115 Of. 204, Las Condes, Santiago; y por la otra Asociación Chilena de Seguridad, segundo solicitante, representada por Estudio Villaseca y Cia., domiciliados en Av. Alonso de Córdova 5151, piso 8, las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 23 de marzo del 2009, se recibió en mi oficina Oficio Nº 10469 materia solicita arbitraje dominio sosmano.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. Con fecha 25 de marzo del 2009, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile y vía correo electrónico a las direcciones indicadas por las partes al solicitar la inscripción del nombre de dominio, 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 consignación para el día 06 de abril del 2009, lo cuál consta en autos.
3. Que con fecha 06 de abril del 2009, se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de Christian Loubies, por el primer solicitante y con la asistencia de Oscar Rodríguez, en representación del segundo solicitante, Asociación Chilena de Seguridad. En la referida audiencia, se insta a las partes a llegar a conciliación, no descartan la posibilidad de llegar a un eventual acuerdo. Se fijan las normas del procedimiento.
4. Que con fecha 04 de mayo del 2009, Christian Loubies, por el primer solicitante, hace llegar correo electrónico con presentación de argumentos de mejor derecho.
5. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del primer solicitante son los siguientes:
   i. Como fue expresado en primer encuentro con el abogado representante de Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), en las oficinas de NIC Chile y luego en comparendo ante usted, doña Gabriela, la inscripción del dominio, se hizo sin fines de lucro ni marca, teniendo sólo como objetivo, el utilizar “sosmano.cl” como una dirección de Internet, donde el público en general y chileno en especial, pudiese encontrar temas de ayuda y tratamiento de personas con trastornos anátomo-funcionales en sus manos, secundarios a malformaciones o lesiones posteriores como quemadura. Para ello, se pretende concretar una cadena, como red de apoyo de tipo internacional, junto a profesionales e instituciones de otros países, con los que yo como cirujano chileno participo, entre ellos,

médicos Franceses (miembros de la “Chain de l’espoir”), Italiano (independiente, asociado con los franceses), Colombianos (“Cadena de la esperanza” y “fundación que canten los niños”), Brasileños (“SOS Mao Recife” y “SOS Mao Criança”). Existe interés además, de médicos de Perú y Ecuador, de que podamos expandir nuestros campos de acción, participando ellos con nosotros. Al continuar con esta labor, pudiendo desarrollarla en Chile (con las dificultades propias de nuestro país), serían muchas más las personas favorecidas, especialmente niños.

ii. Entonces, la inscripción del dominio “sosmano.cl”, se hizo para mantener un nombre más universal, que ya se estaba utilizando, donde se pueda tener un lenguaje y fin común, para cumplir con objetivos comunes de ayuda. Con el mismo objetivo, se inscribió en el mismo momento de la inscripción del dominio anterior, el dominio “sosmanochile.cl”.

iii. Dado los recursos económicos e intereses comercial de la ACHS, ellos detectan inscripciones de dominios, marcas, etc. Por lo que, al darse cuenta de la inscripción de “sosmano.cl”, ellos encargan la solicitud, como segundos solicitantes del mismo dominio y su defensa por oficina de abogados que los representa.

iv. Con lo anterior, caben algunas preguntas y cuestionamientos. Si bien, ellos registraron como marca “sos mano” (nombre o frase de uso universal, con centros dedicados al tema, en múltiples regiones del orbe), ¿por qué no la usan? ¿por qué, si tienen interés en el dominio, no la habían inscrito antes? ¿por qué tuvieron que esperar a que otro inscribiera el dominio, que estaba libre, antes de querer tenerlo ellos? ¿por qué no solicitaron, también, “sosmanochile.cl”?, ambos dominios son similares. Y así como estas, otras muchas preguntas similares. Esto hace pensar, que la ACHS, hace esto como una estrategia comercial.

v. La ACHS, es una de las instituciones que administra la ley 16.744, con laborales de prevención, tratamiento y entregando las indemnizaciones o pensiones, respecto a los accidentes o enfermedades con ocasión del trabajo.

vi. SOSMANO.CL y SOSMANOCHILE.CL, es la iniciativa de particulares, que no busca ser una marca ni lucrar con ello, cuyo único recurso son las ganas de querer ayudar, hacer algo por la gente que lo necesita, generar vínculos de apoyo mutuo entre profesionales de distintos lugares y países. Para ello, estos dominios, de nombre común, fáciles de recordar, además de lo internacional, nos identifican como país en acción, nombres que van enlazados el uno con el otro, donde la gente común, como todos nosotros, sepa donde encontrar información y pueda buscar la mejor manera de solucionar sus problemas.

vii. Si bien, ACHS tiene inscrita la marca comercial “sos mano”, que no usa ni ha usado en sus años de existencia, el dominio “sosmano.cl”, tiene un objetivo muy diferente a la labor que cumple la Asociación Chilena de Seguridad, por lo que no influye directa ni indirectamente en las funciones de esta institución. Es por eso, Sra. Gabriela Paiva, creo importante poder conservar al dominio en cuestión.

viii. Que el primer solicitante no acompaña otros documentos o pruebas y su defensa consiste únicamente en el escrito con los argumentos previamente indicados.

6. Que con fecha 04 de mayo del 2009, Bernardo Serrano Spoerer, en representación de Asociación Chilena de Seguridad, segundo solicitante, presenta escrito *“Demanda de Asignación de nombre de dominio sosmano.cl”*

7. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante son los siguientes:

i. Bernardo Serrano Spoerer, abogado en representación de la Asociación Chilena de Seguridad, expongo el mejor de derecho que le asiste a mi mandante, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho que a continuación expongo:

ii. En primer término, hacemos presente que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado.

iii. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos

titulares en tanto se refieran a clases distintas del clasificador marcario internacional de Niza.

iv. Para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. (UDRP) Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, el convenio de París para la protección de la propiedad industrial, todo ello lleva a que, en caso de existencia de conflicto respecto de un dominio, sea quien demuestre tener un mejor derecho sobre el mismo quien deba ser asignatario de los derechos sobre tal nombre de dominio.

v. El hospital del Trabajador de Santiago es una empresa de la Asociación Chilena de Seguridad. Tradicionalmente el hospital atendía sólo a accidentados del trabajo o a personas con enfermedades laborales de empresas afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad. Sin embargo, desde hace más de una década, abrió sus puertas a toda la comunidad, este cambio ha permitido dar acceso de salud de calidad a todas las personas que requieran de nuestros servicios, a través de una atención humana y profesional, en un ambiente cálido y amigable.

vi. El hospital del trabajador cuenta con diferentes disciplinas, entre estas la Unidad de la Mano, denominado también como: “SOS MANO”.

vii. Mi poderdante tiene registrada la marca SOS MANO en el instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo el siguiente registro, verbigracia: 691.555, 690.411, 690.434, todos en clase 44 que cubre servicios médicos y de la salud en general.

viii. Es menester indicar que la Asociación Chilena de Seguridad usa actualmente el concepto marcario SOS MANO, derecho que se encuentra amparado por nuestra carta fundamental en su artículo 19 Nº 25 y por el código civil en su artículo 584. Esta normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual detenta mi poderdante y, mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de inscribir el dominio sub-lite. Por ende, cualquier semejanza con el signo en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero.

ix. De acuerdo a lo anterior quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio “sosmano.cl” y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión de el primer solicitante, que no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no puede ni podrá acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario, que apoye su pretensión.

x. En efecto, mi cliente cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, Criterio de la titularidad de marcas comerciales según se señaló anteriormente tiene marcas comerciales similares al nombre de dominio en disputa. Asimismo, es menester señalar que el signo marcario sosmano.cl, se encuentra en uso por el Hospital del Trabajador de Santiago, empresa de la Asociación Chilena de Seguridad.

xi. Identidad entre el signo pedido y la marca registrada. El dominio solicitado es idéntico a las marcas registradas por nuestro cliente.

xii. Notoriedad del signo pedido: la marca SOSMANO es utilizado por la Unidad de la Mano del Hospital del Trabajador de Santiago.

xiii. Criterio de la buena fe: es indudable que mi poderdante, es dueña de registros marcarios y se encuentra en uso el signo, por ende, es quién se encuentra de buena fe respecto al dominio sub lite; con expresas condenas en costas.

8. Al efecto acompaño los siguientes documentos:

i. Certificados de registros marcarios nº 691555; 690411 y 690434.

ii. Material publicitario de la unidad de la mano del Hospital del Trabajador.

9. Que con fecha 12 de mayo del 2009, se resuelve: A la presentación realizada por el primer solicitante Sr. Christian Loubies, se resuelve: Se tienen por presentados los argumentos e intereses sobre el nombre de dominio en disputa. Se hace presente al Sr. Loubies, que según lo indicado en las normas de procedimiento, en su punto N° 2, que indica*:…“Todas las presentaciones deberán hacerse también de manera electrónica…*”, junto con la presentación en formato papel, en las dependencias del juez árbitro. Al escrito, *Demanda de asignación de nombre de dominio,* se resuelve: A lo principal: Se tienen por interpuesta

demanda de asignación de nombre de dominio y por presentados sus argumentos de mejor derecho; Al primer otrosí: por acompañados bajo apercibimiento legal del 346 Nº 3 del C.P.C. Se tienen por pagados los honorarios arbitrales definitivos. Se da inicio a un plazo de 10 días hábiles, para observaciones y comentarios a los escritos y pruebas presentados, contados desde la fecha de recepción de la presente resolución.

10. Que con fecha 27 de mayo del 2009, Oscar Rodríguez Baeza, en representación de Asociación Chilena de Seguridad, segundo solicitante, presenta escrito, *Evacua traslado.* Que en dicho escrito el segundo solicitante invoca su derecho a capitalizar su trayectoria comercial de su marca considerando que Internet no puede quebrar o negar principios esenciales del actuar económico y humano, y en consecuencia no puede vulnerar los derechos de propiedad que tiene el segundo solicitante sobre la expresión sosmano. Apela al prestigio de la entidad y a las distintas disciplinas de especialización que ejerce, dentro de la cual se encuentra la unidad de la mano, Sos Mano. Reitera la existencia de tres registros de marca comercial en su favor, todos en clase 44, clase que cubre servicios médicos y de la salud en general.

11. Que con fecha 02 de junio del 2009, se resuelve: Al escrito *Evacua Traslado*, se resuelve; Se tiene por evacuado el traslado.

12. Que se dejó constancia que vencido el plazo, la parte que es primer solicitante no realizó presentación en esta etapa del proceso.

13. Que según punto 5 de las normas de procedimiento fijadas, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1. Que las disposiciones de 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.
2. Que, en autos existiendo dos solicitantes compitiendo por un mismo nombre de dominio corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado sosmano.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.
3. Que el segundo solicitante ha probado la existencia de derechos marcarios en su favor sobre la expresión Sos Mano, marca idéntica al dominios en disputa, registrada en clase 44, esto es para servicios médicos y de la salud en general.
4. Que asimismo el segundo solicitante ha probado, a través de folletos e impresos acompañados en autos, el uso de su marca Sos Mano en el rubro médico y de la salud.
5. Que el primer solicitante no ha probado la existencia de un mejor derecho a la titularidad en .CL del dominio en disputa. Que si bien ha expuesto cual es su propósito al solicitar el dominio y ha expuesto sobre dominios o expresiones de cierta cercanía con el dominio en disputa como Sos Mao Crianca, no ha establecido un vínculo previo y directo con la expresión Sos Mano, como si lo ha hecho con claridad el segundo solicitante quien ha acreditado derechos de propiedad a través de sus registros marcarios y asimismo uso real de su marca Sos Mano, marca idéntica al dominio disputado.
6. Que en consideración a los derechos de propiedad acreditados y al uso real otorgado al dominio Sos Mano por parte del segundo solicitante, dicho solicitante ha logrado establecer y demostrar su mejor derecho sobre el dominio en disputa y por tanto le asiste el legítimo derecho de reflejar su marca, para los servicios indicados, también en Internet.
7. Que el segundo solicitante ha requerido la expresa condena en costas al primer solicitante, condena que según este árbitro no resulta fundada en autos, toda vez que le primer solicitante ha señalado que el origen de su solicitud emana de proyectos internacionales a los cuales se encontraría vinculados, los cuales contemplan nombres cercanos a Sos Mano, según se ha indicado. Y que no obstante no ha adjuntado documentos de prueba al respecto, tampoco se ha probado en autos si dichas aseveraciones corresponden o no a la realidad, por lo cual a juicio de este árbitro no se dan los fundamentos para una condena en costas.

En mérito de los considerandos anteriores,

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio SOSMANO.CL al segundo solicitante ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, y se resuelve no ha lugar a la condena en costas.

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

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Carolina Jara Castro Rut: 13.715.557-5 y doña Erika Zarate Melgarejo, Rut: 12.190.258-3, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ERIKA ZARATE MELGAREJO
RUT: 12. 190.258-3

CAROLINA JARA CASTRO
RUT: 13.715.557-5