Arbitraje nombre de dominio STOPISAPRES.CL

Oficio NIC 11767-10

Santiago, 15 de Abril de 2011.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, Oficio NIC 11767-1- se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "stopisapres.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 14 de Enero de 2010, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 26 de enero, a las 12:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 26 de Enero de 2010, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste don Antonio Varas Braun en representación de Castillo y Prieto Servicios Legales Limitada. No asiste nadie en representación de Rodrigo Riveros Requena. En vista de lo anterior, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 27 de Enero de 2010, se notifica a todas las partes el procedimiento arbitral a seguir por correo electrónico.

QUINTO: Que, con fecha 9 de Marzo de 2010, y estando dentro de plazo, don Marino Porzio Bozzolo en representación de Castillo y Prieto Servicios Legales Limitada, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

a. Que, Castillo & Prieto Limitada (Castillo y Prieto Servicios Legales Limitada) es una sociedad de profesionales fundada a principios de los años 90, integrada por abogados

provenientes de las mejores Facultades de Derecho del país y que prestan servicios legales integrales y personalizados de primer nivel a empresas y personas naturales.

b. Que, las principales áreas de práctica en que mis mandantes desempeñan sus servicios son:

- Litigios ante jueces árbitros y tribunales ordinarios en materias civiles, comerciales, familia, aguas y constitucionales.
- Redacción y revisión de contratos civiles y mercantiles.
- Constitución y modificación de personas jurídicas sin fines de lucro y realización de los trámites necesarios ante el Ministerio de Justicia.
- Constitución y modificación de organizaciones de usuarios de derechos de agua y su atención profesional. Comunidades de agua y Asociaciones de canalistas. Constitución de derechos de aprovechamiento de agua.
- Solución de conflictos y litigación antes los Tribunales de Familia.
- Asesoría, defensa y prevención de eventuales reclamos de clientes de empresas.
- Bienes raíces, loteos, proyectos inmobiliarios, estudios de títulos, compraventa de terrenos e inmuebles en general.
- Testamentos, tramitación de la posesión efectiva de la herencia y partición de bienes hereditarios.
- Reorganización de empresas familiares desde el punto de vista de su administración; sucesión; proyección en el tiempo; tributario; laboral, tomando en cuenta las especiales características de estas organizaciones.
- Asesoría en materias laborales.
- Solicitudes de quiebra, verificaciones de crédito e impugnaciones de créditos verificados.
- Constitución, modificación, transformación, reorganización y mantención de toda clase de sociedades.

c. Que, de acuerdo a lo anterior, CASTILLO Y PRIETO se han preocupado de ofrecer a sus clientes una amplia gama de servicios jurídicos, que cubre la totalidad de las necesidades, tanto de las empresas como de las personas que buscan una atención jurídica de excelencia.

d. Que, con el propósito de ampliar el espectro de servicios ofrecidos a sus clientes, Castillo y Prieto crearon “STOP ISAPRE”, un área dedicada exclusivamente a ofrecer asesorías a personas naturales que son objeto de incrementos en sus planes de salud por parte de las Isapres.

e. Que, en este sentido, desde el mes de octubre de 2008, STOP ISAPRE ha ofrecido a sus clientes una solución rápida y satisfactoria, enmendando políticas unilaterales por parte de las Isapres que afectan los intereses de sus afiliados.

f. Que, buscando proteger una actividad rentable y beneficiosa para sus clientes, mis representados con fecha 16 de diciembre de 2008, solicitaron ante el Departamento de Propiedad Industrial del Departamento de Economía Fomento y Turismo, hoy Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la solicitud de marca N° 848.427 “STOP ISAPRE” para distinguir servicios jurídicos de la clase 42, solicitud que con fecha 5 de octubre de 2009, fue aceptada a registro con el N° 862.317.

g. Que, en consecuencia los Sres. CASTILLO Y PRIETO SERVICIOS LEGALES LIMITADA, son los legítimos creadores, dueños y usuarios de la marca “STOP ISAPRE”, bajo la cual operan a nivel nacional, gozando ésta de un notable prestigio en su área de operación.

h. Que, en este sentido, es necesario tener presente que este registro de marca fue solicitado y publicado con anterioridad al 3 de septiembre de 2009, fecha de solicitud por parte del Sr. Riveros del nombre de dominio stopisapres.cl**.**

i. Que, asimismo, Castillo y Prieto con fecha 12 de diciembre de 2008, solicitaron y obtuvieron el nombre de dominio “stopisapre.cl”, nombre de dominio que mantienen hasta la fecha, y que es de utilización diaria en la prestación de servicios jurídicos efectuada por mis representados.

j. Que, el nombre de dominio “stopisapre.cl”, fue solicitado con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio <stopisapres.cl> por parte del Sr. Riveros.

k. Que, de lo anteriormente expuesto se desprende que la marca “STOP ISAPRE” corresponde a una creación original de mis mandantes, reconocida y con un merecido buen nombre en el mercado chileno.

l. Que, hacemos notar lo extraño que sería que el Sr. Riveros alegara desconocimiento de la marca “STOP ISAPRE” y del nombre de dominio “stopisapre.cl”, cuando el primer solicitante ha requerido la inscripción de un nombre de dominio casi exactamente idéntico al de mis mandantes.

m. Que, como el campo de la imaginación es infinito y las probabilidades de que se inventen dos marcas prácticamente idénticas son en extremo improbables, es evidente que lo que pretendió el demandado al solicitar el registro de dominio <stopisapres.cl>, fue aprovecharse del prestigio y notoriedad de la marca de mis mandantes y obtener algún tipo de beneficio, de una marca registrada y usada en el mercado por mis mandantes.

n. Que, es evidente además que en el citado caso no ha existido esfuerzo creativo alguno, puesto que se trata de una copia evidente, ya que el demandado solicitó ante NIC Chile el nombre textual de la marca y nombre de dominio de Castillo y Prieto, sólo adicionado la letra "s", sin ningún tipo de elemento o expresión adicional, que evite la confusión al público en general.

o. Que, por lo tanto, a juicio de esta parte, aparece de manera evidente que la actitud del Sr. Riveros al solicitar un nombre casi idéntico al de una marca registrada y usada por mis mandantes, revela de manera clara e indubitada su mala fe.

p. Que, la asignación de un nombre de dominio como el de autos a un tercero, ajeno a mi representada, no sólo constituye un riesgo para éstos, sino que evidentemente un gran beneficio para el asignatario de dicho dominio, ya que éste podría beneficiarse del buen nombre de mis representados y provocar confusión a los terceros.

q. Que, CASTILLO Y PRIETO SERVICIOS LEGALES LIMITADA ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en el marketing y promoción de la marca registrada "STOP ISAPRE", mediante campañas publicitarias, revistas, diarios, etc., obteniendo como resultado que la marca señalada, goce de la más amplia aceptación y conocimiento por parte del público.

r. Que, en un otrosi, CASTILLO PRIETO acompaño, los siguientes documentos:

1.- Copia simple del título correspondiente al registro de marca N° 862.317 "STOP ISAPRE", denominativa, para distinguir servicios jurídicos, a nombre de Castillo y Prieto Servicios Legales Limitada.

2.- Impresión obtenida de NIC Chile que acredita la actual titularidad y fecha de solicitud del nombre de dominio <stopisapre.cl>

3.- Copia simple de la publicidad enviada vía e-mail en relación a los servicios prestados por mis mandantes.

4- Fotocopia simple del contrato de implementación y mantención de mail marketing celebrado entre mis representados y la empresa de marketing ID1 Ltda., de fecha 1 de junio de 2009.

5.- Fotocopia simple de Certificado otorgado por el representante legal de la empresa de marketing 3MK Ltda., por medio del cual confirma su relación laboral con mis representados desde junio de 2009.

6.- Fotocopia simple de Certificado otorgado por el representante legal de la empresa de marketing ID1 Ltda., por medio del cual confirma su relación laboral con mis representados desde junio de 2009.

SEXTO: Que, con fecha 10 de Marzo de 2010, se proveyó la presentación efectuada por CASTILLO PRIETO SERVICIOS LEGALES LIMITADA, y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

SEPTIMO Que, con fecha 7 de Abril de 2011, se certifica que no existen diligencias pendientes y se cita a las partes a oír sentencia y se les notifica a las partes de esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

SEGUNDO: Que, el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

TERCERO: Que, el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales

interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

CUARTO: Que, tal como consta del expediente en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

QUINTO: Que, el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

SEXTO: Que, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada que CASTILLO Y PRIETO SERVICIOS LEGALES LIMITADA es la institución que utiliza en el mercado, y en todo caso, antes de la traba de la litis, la expresión STOPISAPRE para individualizar servicios legales y que su giro es precisamente este. Basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

SEPTIMO: Que, el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca **"stopisapre"**, y sus derivaciones, para distinguir los servicios jurídicos;

OCTAVO: Que, a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente que la marca **"stopisapre"** de su propiedad es real y efectivamente usada en el mercado en relación a servicios de la clase 42;

NOVENO: Que, en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

DECIMO: Que por el mero hecho de que RODRIGO RIVEROS REQUENA haya solicitado primero el nombre de dominio stopisapres.cl no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

UNDECIMO: Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por CASTILLO Y PRIETO SERVICIOS LEGALES LIMITADA, así como la falta de ellos por parte de RODRIGO RIVEROS REQUENA, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

DUODÉCIMO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del segundo solicitante conductas que pudieren considerase reñidas con la buena fe, éstas son sólo presunciones fundadas, lo que a juicio de este árbitro son insuficiente para condenar en costas al primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas señaladas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"stopisapres.cl"** asignándose, en consecuencia a Castillo y Prieto Servicios Legales limitada

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Yuli Alvial Aqueveque

Matias Moreno Poblete