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

RESOLUCIÓN

ARBITRAJE: **TIAMAR.CL**

En Santiago a 14 de Abril del año 2011, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio tiamar.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 Inversiones y Restaurantes Jorge Andrés Leiva Fernández E.I.R.L., primer solicitante, domiciliado en Providencia 455 local 104 comuna de Providencia, Santiago, Chile; y por la otra Biotoscana Farma (Chile) S. A., segundo solicitante, representado por Francesca Bravo Lorca, para estos efectos ambos con domicilio en Málaga 232 E, comuna de Las Condes, Santiago, Chile.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 19 de julio del 2010, se recibió en mi oficina Oficio Nº 12637 materia solicita arbitraje dominio tiamar.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 22 de julio del 2010 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 consignación para el día 30 de julio del 2010, a las 14:00 horas, lo cuál consta en autos.
3. Que con fecha 30 de julio del 2010, se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del primer solicitante Inversiones y Restaurantes Jorge Andrés Leiva Fernández E.I.R.L. representado por Jorge Leiva Fernández, y con la asistencia del segundo solicitante Biotoscana Farma (Chile) S. A., representado por Francesca Bravo Lorca del estudio De la Barra, Ernst & Siebel. Se insta a las partes a conciliación y no se descarta la posibilidad de un eventual acuerdo. Se fijan las normas del procedimiento.
4. Que con fecha 20 de agosto del 2010, Helena Siebel Bierwirth, por el segundo solicitante, presenta escrito *"Demanda Arbitral por asignación de nombre de dominio"*.
5. Que con fecha 23 de agosto del 2010, se resuelve: A lo principal: por presentada demanda de asignación de nombre de dominio, al primer otrosí: por acompañados documentos con citación, al segundo otrosí se tenga presente patrocinio y poder.
6. Que con fecha 08 de octubre del 2010, se resuelve: Se certifica que ha vencido el plazo indicado en el punto 1 de las normas de procedimiento fijadas. Que según resolución de fecha 23 de agosto del 2010, se recibió presentación por parte de Biotoscana Farma (Chile) S. A. Que vencido el plazo la parte que es primer solicitante del nombre de dominio Sres. Inversiones y restaurantes Jorge Andrés Leiva Fernández E.I.R.L., no realizó presentación en esta etapa del proceso. Según lo estipulado en el punto 3 de las normas de procedimiento fijadas se dio inicio a un plazo de 10 días para observaciones y comentaros a los escritos y pruebas presentados. Se deja constancia que se ha verificado el depósito en la cuenta corriente indicada por el árbitro, por tanto se tienen por pagados los honorarios arbitrales.

7. Que con fecha 09 de octubre del 2010, don Jorge Leiva Fernández, por el primer solicitante, envía correo electrónico a la casilla del juez árbitro, indicado que ha presentado argumentos en etapa anterior.
8. Que con fecha 15 de Octubre del 2010, se resuelve: Atendido el mérito de los antecedentes y advirtiendo el Tribunal que se incurrió en un error de hecho en parte de la resolución dictada con fecha 08 de octubre de 2010, que rola a fojas 31 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, inciso final, del Código de Procedimiento Civil, se deja sin efecto los numerando 6 y 7 de la aludida resolución de fecha 08 de octubre del 2010 y en su lugar se provee: Que a la presentación realizada con fecha 23 de agosto del 2010, por el Sr. Jorge Leiva, se resuelve: Se tienen por presentados los argumentos por parte del primer solicitante. Según lo estipulado en el punto 3 de las normas de procedimiento fijadas, se da inicio a un plazo de 10 días para observaciones y comentaros a los escritos y pruebas presentados, contados desde la notificación de esta resolución.
9. Que con fecha 29 de octubre del 2010, doña Helena Siebel Bierwirth, por el segundo solicitante, presenta escrito *"Evacua traslado"*.
10. Que con fecha 30 de noviembre del 2010, se resuelve: Al escrito *"Evacua traslado"*, se resuelve: Se tiene por evacuado el traslado y por realizada las observaciones pertinentes. Se deja constancia que vencido el plazo otorgado, la parte que es primer solicitante no realizó presentación alguna en esta etapa del proceso. Según lo estipulado en el punto 4 de las normas de procedimiento fijadas, y no encontrándose diligencia pendiente, cítese a las partes oír sentencia.
11. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes
    i. Tiamar es el nombre de fantasía con el cual desarrolló e implementó un proyecto de Café Restaurante ubicado en Providencia 455 local 104, que funciona desde el 18 de marzo de 2010 abierto el público, sin embargo el inicio del proyecto data desde el mes de enero de este año. Rut 76.089.794-9 a nombre de Inversiones y Restaurantes Jorge Andrés Leiva Fernández EIRL.
    ii. Además de presentar que el negocio funciona actualmente con el nombre de Tiamar, también se pretende demostrar la inexistencia de algún acto de "mala fe" en la solicitud del dominio. Para esto se cita textual parte del reglamento de nic.cl: "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:
        a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,
        b) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.
        c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
        d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. "
    iii. Al tratarse de tipos de negocios que en nada coinciden, no existe ninguno de estos puntos que esté cerca de ser cumplido. Por un lado está un negocio en el área de la gastronomía con un local físico en funcionamiento y por otro lado una farmacéutica que tiene un producto, es decir no existen puntos coincidentes, salvo en el nombre, pero dada la normativa chilena es posible que un mismo nombre pueda ser usado por dos o más empresas que se encuentren en áreas diferentes. No ha habido ningún intento de algún tipo

de lucro en la elección del nombre, salvo el generar un nuevo canal comercial para el negocio gastronómico del cual soy dueño.

iv. Para complementar el argumento del punto 2 se cita textual otro extracto del reglamento. "Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

a) 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,

b) Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y

c) Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores."

v. Todos estos puntos son afirmativos al analizar este caso por el dominio Tiamar: a.- Los bienes y servicios enunciados en la página corresponden a lo ofrecido en el local; b.- La fachada del local lleva el nombre y todos los clientes regulares reconocen al negocio bajo el nombre de Tiamar y c.- No existe otro negocio dentro del rubro gastronómico bajo el mismo nombre ni que esté reclamando el dominio por lo que no es posible generar confusión a los consumidores de la contraparte. Además bajo el nombre de Tiamar se ha aparecido en varios medios de comunicación para promocionar el negocio como Meganoticias, FMDos, Radio Imagina, Nescafe.cl, etc.

vi. Dentro de los días de han transcurridos en este periodo de mediación no ha habido ningún tipo de acercamiento de la otra parte involucrada para un eventual avenimiento.

vii. Personalmente este proceso de arbitraje de dominio ha representado un perjuicio comercial importante al no poder hacer un mejor uso del sitio Web y utilizarlo como un canal que en la industria significa normalmente un 20% del total de ventas totales, debido a la incerteza de poder contar con él luego del arbitraje. Por lo mismo se ha congelado el potenciamiento de este y su publicidad hasta el término del arbitraje.

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

i. Inversiones y Restaurantes Jorge Andrés Leiva Fernández E.I.R.L. pidió el nombre de dominio tiamar.cl, luego de lo cual presentó su solicitud competitiva Biotoscana Farma (Chile) S. A., atendida la existencia previa de la marca "tiamar" registro Nº 744.874 que distingue todos los productos de la clase 5. Como puede apreciase entonces, el nombre de dominio en conflicto es completamente idéntico a la marca "tiamar" de mi mandante, en circunstancias que ella es ampliamente utilizada en los productos que Biotoscana Farma (Chile) S. A. ofrece tanto en el extranjero.

ii. La marca "tiamar" de mi representada es utilizada en relación a un bronco dilatador anticolinérgico con un dosis única diaria, para el tratamiento de mantención de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), incluyendo la bronquitis crónica y enfisemas, tratamiento de mantención de los cortes en la respiración o disnea asociada a la enfermedad y para la prevención de exacerbaciones. Este producto fabricado en India, es ampliamente comercializado en nuestro país, como asimismo en otros países latinoamericanos, tales como Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.

iii. Los nombres de dominio consisten en direcciones electrónicas por medio de las cuales los usuarios de Internet son conocidos e identificados en la red, con la finalidad de poder utilizar los diversos servicios ofrecidos por Internet, ya sea página Web, correo electrónico, etc. Es parte esencial del nombre de dominio el poder identificar a su asignatario o al que opere bajo el dominio, de tal forma que el que se use un dominio como lacoste.cl, ferrari.cl o warnerbros.cl sea el titular de la marca, o haya sido autorizado a usar el dominio por el titular de l marca. De no ser así, se producirían in variables errores entre los usuarios de Internet, quienes accederían a un nombre de dominio con la intención de llegar a la

empresa titular de la marca – en especial si se tratara de una marca famosa y notoria- y se encontrarían con un tercero que nada tiene que ver con el titular de la marca que corresponde al nombre del dominio. En este caso la red mundial conocida como Internet sería una red confusa y caótica, que terminaría frustrando a los usuarios, quienes perderían valioso tiempo en infructuosas búsquedas.

iv. Tanto la doctrina nacional como la extranjera han considerado que existe una estrecha relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por lo que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe tomar en cuenta esta situación, especialmente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

v. En este sentido, hay que tener presente la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio – UDRP, por sus siglas en inglés – desarrollada por la Internet Corporation for assigned names and numbers (ICANN), la cual necesariamente se aplica a todos los generic top level domains (gTLD), tales como .biz, .com, info, .name, .net y org, y la cual también ha sido adoptada por los registradores de algunos country-code top-level domain (ccTLD), tales como .nu, .tv y .ws.

vi. En la aplicación de la UDRP, tiene especial relevancia las marcas comerciales de las cuales pueden ser titulares las partes, por cuanto lógicamente ayuda sustancialmente en la determinación de quién es el que tiene mejor derecho a un nombre de dominio en disputa, en especial si éste coincide con una marca comercial.

vii. Al ingresar a la red y solicitar la página www.tiamar.cl, los usuarios de Internet querrán encontrar en ella- como resulta evidente- todo lo relativo a los productos que mi representada distingue con su arca comercial "tiamar" debidamente registrada. Por otro lado, al ser idéntico el dominio tiamar.cl con la marca previamente existente a nombre de mi representada, Biotoscana Farma (Chile) S. A., es del todo factible que los consumidores incurran en errores ingresando a la pagina Web del primer solicitante- en el caso improbable que se adjudique- cuando en realidad pretendían informarse respecto de los productos que con la marca comercial "tiamar" distingue mi mandante.

viii. Finalmente, la completa identidad a la cual esta parte ha aludido entre la marca comercial de mi mandante y el nombre de dominio solicitado, perturbará, evidentemente, los negocios de Biotoscana Farma (Chile) S. A., de procederse a la adjudicación del primer solicitante y, por lo mismo, atraerá a usuarios de Internet al sitio Web del primer solicitante. En efecto, la asignación del dominio tiamar.cl al primer solicitante construiría una causal de error y confusión entre el público consumidor, que contradice el espíritu de los criterios determinados por ICANN y reconocidos por la reglamentación de NIC Chile aplicables en esta materia.

ix. Se ha tomado siempre en consideración el vínculo entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, puesto que comparten la misma finalidad; tener un rol identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Por ende al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio o similares, como ocurre en la especie.

x. De acuerdo a los registros marcarios aludidos, claramente se puede apreciar que mi representada es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa pues, al existir dos solicitudes válidamente presentadas que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el reglamento de NIC Chile, solo procede resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y políticas de solución de conflictos y asignación de nombres de dominio.

13. Al efecto acompaña los siguientes documentos:

i. Copia impresa tomada de sitio Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del registro de la marca "tiamar" Nº 744.874, para productos de la clase 5.

ii. Información relativa al producto "tiamar" de mi mandante, tomada de una página especializada de Internet ubicada en http://portal.droservicio.comm/DEF/PLM/productos/39916.htm.

iii. Copia de folleto publicado por mi mandante en relación a su marca "tiamar".

iv. Copia de la resolución exenta Nº 007860 de fecha 11 de diciembre de 2008 emitido por el instituto de Salud Publica de Chile que le concede a mi mandante el registro sanitario respecto del producto "tiamar".
v. Ejemplar del envase utilizado por mi mandante para su marca "tiamar"

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, corresponde determinar quien de ellos posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado tiamar.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. En autos, ambos solicitantes han presentado argumentos fundando el mejor derecho que cada una de ellas tendría sobre el dominio tiamar.cl.

3. Los argumentos del Primer Solicitante se basan fundamentalmente en haber desarrollado y puesto en marcha, a partir del año 2010, un restaurante denominado Tiamar, bajo cuyo nombre funciona efectivamente en la Comuna de Providencia, en Santiago, y en su buena fe en el sentido de ser este su único propósito y no tener intención alguna de aprovechamiento de la marca registrada idéntica Tiamar en clase 5, esto es para medicamentos, cuyo titular es el Segundo Solicitante.

4. Por su parte el Segundo Solicitante basa su mejor derecho sobre el nombre en disputa tiamar.cl justamente en ser titular de la marca registrada Tiamar que distingue productos farmacéuticos de la clase 5, habiendo detallado los medicamentos que se fabrican efectivamente bajo dicha marca.

5. Que en el ámbito de Internet coexisten diversos usuarios de la red, tales como usuarios comerciales y de negocios, usuarios no comerciales y además usuarios con intereses de propiedad intelectual (esto es titulares de marcas registradas), cuyos roles, espacios y acceso al sistema de nombre de dominio es reconocido y es una realidad y un principio en materia de nombres de dominio en Internet, tanto a nivel internacional, como nacional. Que en el caso de autos justamente ambos solicitante han expuesto y probado legítimas pretensiones sobre el dominio en disputa, las cuales provienen desde distintos ámbitos, uno desde el derecho de marcas en una clase determinada (05 para medicamentos) y el otro en virtud del uso del nombre de buena fe en su desarrollo consistente en un restaurante, nombre por el cual es conocido y usa sin alusión alguna a los productos de interés del Segundo Solicitante, tratándose de rubros no relacionados y de actividades comerciales distintas.

6. Que el mismo Primer solicitante sostiene que usa y usará el dominio para actividades del ámbito restaurante y así efectivamente lo hace, que este litigio le ha retrasado dicho uso frente a la incertidumbre de una futura sentencia, Estas afirmaciones, el árbitro las considera relevantes para permitir que los argumentos del Primer Solicitante puedan ser acogidos y reconocer su mejor derecho en autos en virtud del uso efectivo y real del nombre Tiamar en los términos ya indicados. Que, además, en virtud de disposiciones legales contenidas en la Ley 19.039 el Segundo Solicitante cuenta con una exclusividad legal para el uso de la marca Tiamar en clase 05, por lo cual el uso del Primer Solicitante del nombre Tiamar a la fecha es compatible con el respeto legal a los derechos marcarios válidamente constituidos por el Segundo Solicitante en clase 05, particularmente productos farmacéuticos.

7. Que de facto y en derecho, de otorgarse el dominio al Primer Solicitante, existirá en virtud de estos autos y de este proceso una limitación al uso del dominio tiamar.cl ya que deberá excluir productos de la clase 05, como lo ha hecho hasta la fecha, a fin de mantener la buena fe, el ser

conocido bajo el nombre y el legítimo uso de este nombre en los términos que en sus argumentos ha expresado el Primer solicitante.

8. Que bajo estas consideraciones y argumentos estima este tribunal que deben acogerse los argumentos del Primer solicitante, en los términos expresados en esta sentencia y en consecuencia,

Se asigna el dominio TIAMAR.CL al Primer Solicitante Inversiones y Restaurantes Jorge Andrés Leiva Fernández E.I.R.L.

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 Natalia Allendes Medina, Rut: 16.750.330-6 y doña Carolina Jara Castro, Rut: 13.715.557-5, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

NATALIA ALLENDES MEDINA
RUT: 16.750.330-6

CAROLINA JARA CASTRO
RUT: 13.715.557-5