Gabriela Paiva Hantke
Tribunal Arbitral
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-Mail: Gabriela@Paiva.Cl

Sentencia.

Arbitraje: clubvivesano.cl

En Santiago 17 de Octubre del 2011, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio clubvivesano.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 **ISAPRE CONSALUD S.A.**, Primer Solicitante, representada por Cristopher Doxrud García-Huidobro para estos efectos ambos domiciliados en San Pío N° 2460, Of. 1101, Providencia, Santiago; y **FUNDACION BANMEDICA REP. SARGENT & KRAHN, (FUNDACION BANMEDICA)**, Segundo Solicitante representado por Bernardo Serrano Spoerer, para estos efectos ambos domiciliados en Av. Alonso de Córdoba N° 5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES.

1. Con fecha 15 de Junio del 2011, se recibió en mi oficina Oficio Nº 14429, materia solicita arbitraje dominio clubvivesano.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 16 de Junio del 2011 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, citándolas a una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 28 de Junio del 2011, a las 12:00 horas, lo cuál consta en autos.
3. Que con fecha 28 de Junio del 2011, se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de ambas partes. No fue posible llegar a un acuerdo, ya que era primera vez que se reunían. Que con la fecha anteriormente señalada, se presentaron escritos de delega poder por ambas partes.
4. Que con Fecha 19 de Julio del 2011, fecha de término de los 15 días hábiles para que las dos partes presentaran argumentos y pruebas en relación a sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa, se recibieron demandas de asignación de dominio de ambos solicitantes.

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

   I) Isapre Consalud, como su nombre lo indica, es una institución de Salud Previsional de aquellas de mayor reconocimiento y prestigio en Chile. En el año 2010 crearon el "Club Vive Sano" de Consalud, que consiste en un club de beneficios para un grupo selectivo de afiliados de Consalud que posean un plan vigente y activo.

   II) El Club Vive Sano no solo consiste en cuidar la salud de sus afiliados, sino que es una invitación a participar en actividades entretenidas, disfrutar de la vida al aire libre, paseos y actividades deportivas, pensadas para el afiliado y su familia.

III) Para ello, se han realizado alianzas con diferentes marcas afines al concepto de la vida sana, para que disfruten y aprovechen todos los días, durante todo el año, de diversos beneficios. A modo de ejemplo, gimnasios, restaurantes, peluquería y centros de belleza, tiendas deportivas, ropa y accesorios deportivos.

IV) También se presentan por parte de otras empresas como UNIMARC, JUMBO, la ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD y el propio GOBIERNO planes para incentivar y lograr una vida sana. En consecuencia, nadie puede pretender privar a un tercero, como así lo intenta el Segundo Solicitante, de una expresión de uso común que forma parte del bagaje conceptual de los consumidores, como lo es el de VIVE SANO", ni aun así bajo el argumento de estar amparado bajo el registro de una marca comercial.

V) Esta disputa es por una expresión genérica y de uso común en el comercio, en la cual los consumidores no asocian a persona alguna, natural y jurídica en particular. Cualquier consumidor que se enfrente a las expresiones "VIVE SANO", "CLUB VIVE SANO" u otras similares, no efectuaran un vinculo inmediato con Fundación Banmedica, o con cualquier otra institución, si no que por muy el contrario la persona lo relacionara con la institución que se encuentra relacionada.

VI) Así a modo de ejemplo los afiliados a ISAPRE CONSALUD, accederán a los beneficios, a través del sitio Web www.clubvivesano.cl o bien www.vivesanoconsalud.cl o www.consalud.cl; y fundación Banmedica brindará su información relacionada con VIVE SANO, a través de los sitios Web www.banmedica.cl y www.fundacionbanmedica.cl . a mayor abundamiento sin titulares del dominio vivesano.cl, el cual se encuentra inactivo.

VII) Por lo anterior, no estiman adecuado el pretender acaparar nombres de dominio genéricos, con el solo afán de impedir que terceros, puedan legítimamente desarrollar una actividad ligada a sus servicios comerciales.

VIII) En definitiva y considerando:

- **a.** No se ha cometido infracción alguna al haber solicitado el nombré de dominio clubvivesano.cl
- **b.** Que se poseen argumentos más que suficientes que respaldan la solicitud.
- **c.** Que como Primeros Solicitantes, procede la aplicación del principio" FIRST COME, FIRST SERVED"

IX) Que se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1) Impresos de las diapositivas de la presentación power point del CUB VIVE SANO 2011 de Consalud.
2) Fotocopia del convenio suscrito con fecha 1° de Junio de 2010 entre mis mandantes y gimnasio Pacific Fitness Chile Club Limitada. En la Cláusula primera se deja constancia acerca del desarrollo de un servicio de fedelización especial denominado "CLUB VIVE SANO".
3) Fotocopia del convenio suscrito en fecha 1° de Mayo de 2010 entre mis mandantes y Areté SPA Urbano. En la cláusula primera se deja constancia acerca del desarrollo de un servicio de fidelización especial denominado "CLUB VIVE SANO".
4) Fotocopia de una tarjeta de socio del Club Vive Sano válida hasta el mes de Enero de 2012.
5) Fotocopia de publicidad del Club Vive Sano de Consalud.
6) Fotocopia de un mail masivo para competir en un concurso, organizado por Club Vive Sano de Consalud. Se puede observar que en el mismo impreso aparece la leyenda "Ingresa al Club Vive Sano en www.vivesanoconsalud.cl"
7) Impresos de variados correos informativos para los afiliados a Consalud, relacionados con los beneficios que otorga el Club Vive Sano de Consalud.
8) Impreso del sitio web www.vivoconectado.cl, donde se puede apreciar el uso de la expresión "VIVE SANO" como parte del vocabulario habitual de las personas y consumidores.
9) Impreso del sitio web www.jumbo.cl promocionando el plan "Elige Vivir Sano".

10) Impreso del sitio web www.viviendosano.com deja en evidencia el uso de dicha expresión como la única manera de expresar dicho concepto.
11) Impresos de la portada de la revista de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) titulada "VIVIR SANO SEGURO".
12) Impresos del sitio web www.eligevivirsano.cl, desarrollado por el gobierno, que deja en evidencia el uso de una expresión idénticas de aquellas alegada por Fundación Banmedica.
13) Impreso del sitio web www.gob.cl, del Gobierno de Chile, donde se explica el programa ELIGE VIVIR SANO.
14) Impreso del sitio web www.fundacionbanmedica.cl donde se puede observar en la columna de mano Izquierdo, el logotipo VIVE SANO. Como se puede apreciar, el mismo esta inserto dentro del sitio web de la fundación, no existiendo posibilidad alguna de confusión.
15) Impreso del sitio web www.banmedica.cl donde se puede observar un articulo relacionado a su programa "VIVE SANO". Como se puede apreciar, el mismo esta inserto dentro del sitio web de la fundación, no existiendo posibilidad alguna de confusión.
16) Impreso que acredita que el nombre de dominio vivesano.cl no se encuentra activo.
17) Impresos del sitio web www.vivesano.info, que deja en evidencia la existencia de una tercera persona que usa dicha expresión a consejos para una vida sana, deportes, alimentación.
18) Impreso de cuenta Facebook bajo titulo Vive Sano.

7. Que por otro lado el Segundo Solicitante también presentó demanda de mejor derecho y los argumentos esgrimidos son:

I) Fundación Banmédica tiene por misión ayudar a ala comunidad en tareas de salud mediante programas de proyectos orientados a promover la prevención en salud y la educación.
II) En Banmédica destacan sus campañas de prevención conducentes a mejorar la calidad de vida presente y futura de diferentes grupos etarios, primera prioridad de la fundación, debido a la naturaleza de las Empresas Banmédica.
III) Fundación Banmédica a fines del 2007 inauguró oficialmente el programa de promoción "VIVE SANO", que busca fomentar los estilos de vida saludables, así como prevenir y reducir el sobrepeso y obesidad en escolares, profesores y apoderados de dos escuelas municipales de estación central.
IV) El concepto "VIVE SANO" pertenece a la propiedad del segundo solicitante como se infiere del registro marcario N° 806.958, de fecha 25 de Enero de 2008, para los servicios de la clase 41, esto es, servicios de educación en el campo de la salud física y mental dirigidos a los niños y a su familia, en especial seminarios, clases, conferencias y entrenamiento practico y talleres de entrenamiento para niños y adolescentes de distintas edades y características.
V) También es propietario del registro marcario N° 806.959, de fecha 25 de Enero de 2008, clase 36 que incluye servicios prestados por una institución de salud previsional, incluyendo servicios por medio de los cuales los reembolsos realizados por sus afiliados, podrán ser depositados en sus respectivas cuentas corrientes, de ahorro o a la vista en un plazo determinado, etc.
VI) Este Solicitante posee además el registro marcario N° 806.960, de fecha 25 de Enero de 2008, clase 44, para los servicios médicos, odontológicos, de enfermería y salud en general. establecimiento hospitalario y clínicas; centros médicos, dentales y de enfermería; centros de salud, hogares para convalecientes, hogares de ancianos, etc.
VII) Finalmente se puede señalar que también es dueño del registro marcario N° 913.207, de fecha 17 de Marzo de 2011, que incluye papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas, etc.

VIII) A mayor abundamiento, la fundación Banmédica es propietaria del dominio vivesano.cl registrado el día 8 de Mayo de 2009, con lo cual es evidente la confusión que se producirá respecto del dominio pretendido en autos.

IX) El concepto **clubvivesano** es gráfica y fonéticamente similar al concepto **VIVESANO,** principal signo marcario del solicitante. A mayor abundamiento, el demandado en autos ejerce actividades comerciales y presta sus servicios en el mismo ámbito territorial y económico.

X) Mejor derecho: acreditada la existencia de registros comerciales inscritos, la data de su creación, su fama y notoriedad, el hecho que se ofrecen servicios destinados a la protección de la salud en todo el territorio nacional a través del programa **VIVE SANO,** ya que la contraparte es incapaz de acreditar cualquier derecho sobre el término sublite.

XI) Que se tienen por presentados los siguientes documentos.

1) Copia simple del poder especial otorgado por FUNDACIÓN BANMEDICA, al Estudio Federico Villaseca y Compañía, así como a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión que allí se individualizan.

2) Copia del registro marcario N° 806958, marca VIVE SANO de fecha 25 de Enero de 2008, para los servicios de clase 41.

3) Copia del registro marcario N° 806959, marca VIVE SANO de fecha 25 de Enero de 2008, para los servicios de la clase 36.

4) Copia del registro marcario N° 806960, marca VIVE SANO de fecha 25 de Enero de 2008, para los servicios de la clase 44.

5) Copia del registro marcario N° 913207, marca VIVE SANO de fecha 17 de Marzo de 2011, para los servicios de la clase 16.

6) Copia de dominio de vivesano.cl, inscrito a nombre de mi representada Fundación Banmédica, en NIC.cl.

CONSIDERANDO:

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 Segundo Solicitante compitiendo por el mismo nombre de dominio clubvivesano.cl, corresponde determinar cual de ellos posee un mejor derecho sobre el dominio en disputa si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que, en autos el Primer Solicitante básicamente ha acreditado a través de diversos documentos y pruebas un uso de la expresión clubvivesano en el ámbito de programas y cuidados de la salud, y que también ha acreditado mediante diversos documentos la existencia de una iniciativa gubernamental o campaña identificada bajo el nombre Elige Vivir Sano, lo que ha llevado a que dicha expresión y aquellas similares se hayan popularizado y extendido su uso en el último tiempo en Chile, y dentro de la cual señala se enmarca su uso de la expresión Club Vive Sano.

3. Que por su parte el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de marcas registradas Vive Sano en diversas clases del Clasificador Marcario, entre estas 41 y 44, registros marcarios que datan del año 2008 y que por lo tanto son previos a la existencia de la campaña del Gobierno Elige Vivir Sano, y que asimismo también desde el año 2009 ha acreditado ser titular del dominio vivesano.cl.

4. Que ambos solicitantes corresponden a entidades de salud y por lo tanto se desenvuelven en un mismo ámbito de servicios como son aquel de prestaciones de salud y aquellos relacionados.

5. Que en cuanto a quien de los solicitantes posee un mejor derecho sobre el dominio en disputa clubvivesano.cl, es el Segundo Solicitante quien ha acreditado en autos la existencia de un mejor derecho a su favor sobre la expresión Vive Sano puesto que ha acreditado ser titular de las marcas comerciales anteriormente citadas y por lo tanto de derechos de propiedad otorgados conforme a la Ley 19.039.

6. Que puede apreciarse que la marca registrada Vive Sano, cuya titularidad corresponde al Segundo Solicitante, se encuentra completamente contenida en el dominio solicitado clubvivesano.cl y que ambos solicitantes se desenvuelven en un mismo ámbito o giro, es que a juicio de este árbitro existe un mejor derecho del Segundo Solicitante al dominio en disputa clubvivesano.cl en virtud de la titularidad de sus marcas registradas Vive Sano.

".

7. Que bajo las circunstancias expuestas, corresponde acoger la demanda de mejor derecho del Segundo Solicitante, en mérito de lo cual

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio clubvivesano.cl al Segundo Solicitante FUNDACION BANMEDICA.

Que con respecto a la solicitud de condena en costas, se rechaza dicha en virtud de estimarse que existieron motivos plausibles para litigar por parte del Primer Solicitante.

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 María Aliaga Ortiz, Rut: 14.163.702-9 y doña Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ
RUT: 14.163.702-9

CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 17.251.225-9