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

Sentencia.

drogpharma.cl

En Santiago a 10 de Enero de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio drogpharma.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, Primer Solicitante DROGUERIA RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA, domiciliado en Av. Pedro de Valdivia 5971, Macul, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante Laboratorio Drag-Pharma-Chile-Invetec S.A. Rep. por Silva & Cía. (LABORATORIO DRAG PHARMA CHILE INVETEC SA) , domiciliado en Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 28 de Noviembre de 2013, se recibió en mi oficina Oficio Nº 19063, materia solicita arbitraje dominio drogpharma.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 mediante carta de fecha 02 de Diciembre del 2013, enviada por correo certificado 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 12 de Diciembre de 2013, a las 12:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 12 de Diciembre de 2013, siendo las 12:10 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante Laboratorio Drag-Pharma-Chile-Invetec S.A. Rep. por Silva & Cía. (LABORATORIO DRAG PHARMA CHILE INVETEC SA), quienes confiere poder a María José Arancibia Obrador, abogado, para estos efectos ambos domiciliados en Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, Santiago y con la inasistencia del Primer Solicitante DROGUERIA RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA; 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. Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 27 de Diciembre de 2013 y dentro del plazo de 10 días hábiles, se presentó Demanda Arbitral por asignación de nombre de dominio de parte del Segundo Solicitante Laboratorio Drag-Pharma-Chile-Invetec S.A. Rep. por Silva & Cía. (LABORATORIO DRAG PHARMA CHILE INVETEC SA).

5. Que con fecha 30 de Diciembre de 2013, se resuelve: A presentación del Segundo Solicitante se resuelve: A lo Principal: Por presentada demanda de asignación de nombre de dominio; Primer Otrosí: Por acompañados documentos con citación; Segundo Otrosí: Téngase presente patrocinio y poder. Se deja constancia que el Primer Solicitante no realizó presentación alguna. Que según Nº 3 Fijado en las normas de Procedimiento, “En caso de recibirse presentación de solo una de las partes, el árbitro podrá derechamente citar a oír sentencia”, en merito de lo cual se cita a las partes a oír sentencia.

6. Que el Primer Solicitante no efectuó presentación alguna en autos que permitiera acreditar cuales serían los argumentos y derechos de su parte en relación al dominio en disputa.

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

I.- LABORATORIO DRAG PHARMA CHILE INVETEC S.A. es un laboratorio Farmacéutico dedicado a la elaboración, importación, desarrollo, distribución y venta de medicamentos veterinarios.

El desarrollo de las ciencias en general, y de las ciencias veterinarias en particular, ha sido nuestra gran preocupación desde 1950. Durante más de 50 años hemos estado a la vanguardia de la farmacología puesta al servicio de la prevención y tratamientos de las patologías de las diversas especies de animales. Han abordado responsablemente el avance científico y tecnológico, comprometiéndonos a ser activos actores en beneficio de la salud animal y de la sana producción pecuaria.

II.- Nuestro representado consciente de la importancia de los servicios entregados, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, los conceptos de diversas marcas comerciales DRAG PHARMA entre otras de acuerdo al listado de marcas comerciales que en informe se acompaña en el primer otrosí.

III.- Mi representada, lo que busca con esta oposición del nombre de dominio, no es impedir que el primer solicitante pueda iniciar una actividad económica, por el contrario buscamos que en el mercado no se produzcan confusiones con el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos, velando porque el consumidor al momento de elegir sepa y tenga real conciencia, cual producto o servicio esta seleccionado libremente, sin que pueda estar inducido por confusión.

De esta manera, al existir un nombre de dominio como el de autos DROGPHARMA contiene en su estructura todos los elementos que le son propias de la marca registrada, agregando conceptos que son utilizados en el ámbito en el cual mi representada tiene su giro.

De acuerdo a lo anterior, el nombre de dominio en disputa se estructura y compone de diversas semejanzas, la primera de ellas contiene la marca de mi representada.

IV.- Es claro, para esta parte que detentamos un mejor derecho para ser titular de este nombre de dominio. En caso que este Tribunal falle contra nuestra mandante, los efectos que se producirían serían nefastos. Desde el análisis económico del derecho podemos analizar *ex – ante* que cualquier persona va a poder solicitar un nombre de dominio que produzca confusión, error y que sea similar por no decir idéntico a mi representado, aprovechando la imagen corporativa consolidada de DRAG PHARMA y mi representada no va a poder hacer nada al respecto, con lo cual surgiría el oportunismo en el mundo de internet. Ya no con la venta del nombre de dominio sino que derechamente con utilizar nombres de dominio que sean engañosamente similar.

Todo lo anterior demuestra que mi representada LABORATORIO DRAG PHARMA CHILE INVETEC S.A., posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos.

Esta situación violenta el espíritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de “confusión o error” al momento de adquirir productos y servicios”.

V.- Además no parece justo permitir que un tercero, que no tiene relación alguna con LABORATORIO DRAG PHARMA CHILE INVETEC S.A. y que en nada ha contribuido al prestigio de sus marcas de manera que capitalice el prestigio construido, tras años de campañas de marketing.

En este sentido, estimamos que el hecho que

1.- La identidad de las expresiones

2.- y el hecho de que solo mi mandante tenga registrada y protegida su marca.

Se constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.

De esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la familias de marcas famosas de mi representada llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la

máxima protección jurídica. Debemos recordar e indicar que nuestras marcas notorias y conocidas, DRAG PHARMA están incluidas en el dominio de autos.

VI.- De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto DROGPHARMA.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante LABORATORIO DRAG PHARMA CHILE INVETEC S.A..

En consideración a los fundamentos de hecho expuestos, preceptos legales citados y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, A UD. PIDO: Tener por presentada, dentro de plazo, la presente demanda de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestión DROGPHARMA.CL, sea asignado a mi representada LABORATORIO DRAG PHARMA CHILE INVETEC S.A., con expresa condena en costas a la parte demandada.

7.- Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1. Documentos que dan cuenta de personería para actuar en autos
2. Impresión de la página web de representada http://www.dragpharma.cl/veterinaria/
3. Listado de marcas de representada que contienen la DRAG PHARMA
4. Folleto OFTAVET que da cuenta de la marca DRAG PHARMA.
5. Folleto HERPLEX-L que da cuenta de la marca DRAG PHARMA.
6. FICHA EQUI-KC que da cuenta de la marca DRAG PHARMA.
7. Folleto explicativo de CRACUL que da cuenta de la marca DRAG PHARMA

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 un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuál de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado drogpharma.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el nombre de dominio solicitado DROGPHARMA es engañosamente similar a la marca de producto del Segundo Solicitante DRAG PHARM, lo cual producirá confusión o error en los usuarios de la Internet en cuanto al origen de los productos ya que creerán que aquellos vinculados a este dominio lógicamente pertenecen o corresponden con las marcas y productos del Segundo Solicitante.

3. Que el Primer Solicitante no presentó argumentos y pruebas que permitieran acreditar su mejor derecho.

4. Que el Segundo Solicitante cuenta con registros marcarios a su nombre, que contienen la expresión DRAG PHARMA, expresión que además forma parte de su razón social, lo que da a entender que tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio drogpharma.cl al Segundo Solicitante, Laboratorio Drag-Pharma-Chile-Invetec S.A. Rep. por Silva & Cía. (LABORATORIO DRAG PHARMA CHILE INVETEC SA)

Sobre solicitud a Condena en Costas no ha lugar.

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 Isabel Paiva Hantke, Rut: 7.287.246-0 y doña Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE
RUT: 7.287.246-0

TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 16.278.653-9