MAT: Asignación de nombre de dominio "farmaciasantoremedio.cl"

Santiago, veintinueve de octubre de dos mil doce

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF16274 de fecha 15 de Mayo de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"farmaciasantoremedio.cl",** entre

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 24 de Mayo de 2012, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del arbitraje para el día 8 de Junio de 2012 a las 12:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 8 de junio de 2012 con la asistencia de don Claudio Francisco Octavio Rubio Araya, como primer solicitante y de don Nelson Campos P., en representación del segundo solicitante Farmacias Cruz Verde S.A., quien acreditó poder suficiente;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de don Claudio Francisco Octavio Rubio Araya, hizo valer ante este Tribunal sus pretensiones de mejor derecho del nombre de dominio "farmaciasantoremedio.cl" fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: a) Que Farmacia Santo Remedio fue inaugurada en el año 2007 con la intensión de brindar un mejor servicio farmacéutico a la comunidad de Illapel y sus alrededores; b) Que por lo mismo, con fecha 15 de Mayo de 1999, doña María Angélica Araya Santander dio inicio de actividades en el rubro de Farmacia y Perfumería, conforme comprobante del Servicios de Impuesto Internos que acompaña; c) Que hoy en día busca establecerse en el mercado, lo que lleva a emprender nuevos desafíos y utilizar nuevas tecnologías, por lo que se entiende que el mejor medio para esto en nuestros días es Internet; d) Que como estrategia se decide comprar el dominio "farmaciasantoremedio.cl" y así lograr un mayor acercamiento a los clientes, entregando información detallada de los fármacos que comercializa, como por ejemplo sus propiedades, composición química, etc., además de exhibir información sobre ofertas, promociones y stock de productos; e) Que el principal medio de comunicación con los proveedores es el e-mail, por este se interactúa y registran todos los requerimientos, por lo que se hace necesario contar con un correo corporativo, lo que da mayor seriedad, seguridad y prestigio al negocio; f) Que debido al conflicto planteado por la inscripción del nombre, se entiende que es necesario contar con una marca, por lo que se decide solicitar la

denominación de Farmacia Santo Remedio como nombre del negocio, Bajo el N° 1010607 que en copia también se adjunta;

6.- A su vez, la defensa de Farmacias Cruz Verde, hizo valer los siguientes argumentos dentro de plazo: a) Que su solicitud del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que a partir del mes de Mayo del año 2008, Farmacias Cruz Verde pone a disposición del público la primera revista denominada "Santo Remedio"; b) Que Farmacias Cruz Verde S.A. es una de las cadenas de farmacias de mayor prestigio y reconocimiento en el país dentro de su rubro, que en la actualidad cuenta con el prestigio de ser la cadena más grande e importante del país, con la mayor cantidad y presencia de locales a lo largo del país, entregando servicios de salud y bienestar a sus clientes; c) Que a partir del año toma la determinación de crear un nuevo medio de comunicación a través de una revista, la cual llamó "Santo Remedio", con la finalidad de entregar información a sus clientes, sobre ofertas especiales y/o descuentos ofrecidos en las cadenas de farmacias Cruz Verde, información acerca de convenios, aperturas de nuevos locales, información sobre tratamiento de enfermedades, remedios, y en general reportajes de interés relacionadas con el área de la salud; d) Que desde el año 2008 a la fecha, Santo Remedio ha sido una expresión asociada a Farmacias Cruz Verde S.A. en virtud de la revista informativa anteriormente descrita por lo que en base a esta circunstancia, estima que le asiste un mejor derecho para obtener el nombre de dominio "farmaciasantoremedio.cl"; e) En respaldo de sus dichos, acompaña diversos ejemplares de distintos años de la revista "Santo Remedio" de Farmacias Cruz Verde, entre ellas, la primera edición que corresponde al mes de Mayo del año 2008; f) Que ello permite demostrar que desde la primera edición de la revista, ha estado usando de manera constante la marca Santo Remedio, siempre asociada a la cadena de Farmacias Cruz Verde; g) Que resulta innegable que de ser asignado el nombre de dominio "farmaciasantoremedio.cl" al primer solicitante, idéntico al nombre de la revista creada y de su propiedad desde el año 2008, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, pues tiene un derecho de propiedad sobre la expresión "Santo Remedio" y el público creerá que se trata de un sitio web asociado a los servicios ofrecidos por esta parte; h) Que es titular de la solicitud de registro de la marca comercial "Santo Remedio" N° 986139 en la clase 16, presentada con fecha 29/12/11, misma que no tuvo oposición; i) A su favor, cita diferentes disposiciones del Reglamento de NIC Chile, entre otros, el Art.° 10, en cuanto al plazo para presentar solicitudes competitivas; el Art.° 14, respecto a que es de 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; j) Cita también normas de la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039 y el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República; k) Señala que ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre su marca comercial "Santo Remedio", donde si bien está en trámite, no hubo oposiciones estando sólo pendiente una resolución declarativa sobre su aceptación definitiva, etc.; l) También cita a su favor las normas del los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", que avalarían desde todo punto de vista lo señalado en su presentación; m) Que la solicitud del nombre de dominio por parte del Sr. Rubio, vulnera abiertamente su intereses y derechos, en especial el de propiedad al ser idéntico a la marca y nombre de la revista "Santo Remedio" de propiedad de Farmacias Cruz Verde S.A.; n) Que en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se producirá una dilución de las marcas y del nombre de su revista y evidentemente se inducirá a error a los consumidores, quienes incluso podrán

asociar el nombre Santo Remedio de su propiedad con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá servicios que no contarán con su prestigio;

7.- Por resolución de fecha 13 de julio de 2012, se tuvieron por presentadas las correspondientes demandas de mejor derecho, y por acompañados los documentos con citación. De ambas presentaciones, se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por la respectiva contraparte;

8.- Concordante con lo anterior, la parte de don Claudio Francisco Octavio Rubio Araya evacuó el traslado, para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Que si bien existe una revista que es publicada desde el año 2008 y que lleva el nombre de "Santo Remedio", previo a su primera publicación, ya se había establecido la Farmacia con el nombre de "Farmacia Santo Remedio", la cual fue inaugurada en el año 2007, funcionado de manera ininterrumpida hasta la fecha en Illapel, siendo conocida y distinguida con este nombre por todos los habitantes de la localidad; b) Que en base a lo anterior, hay que destacar que la marca "Santo Remedio" indicada y publicada este año está relacionada a publicaciones periódicas y no periódicas, mientras que la solicitud de la marca "Farmacia Santo Remedio" hace relación al nombre de una farmacia; c) Que la marca "Santo Remedio" tiene derecho de propiedad sobre publicaciones, distinguiendo así su producto, que en este caso es la revista, mientras que no tiene relación alguna con un establecimiento comercial; d) Que es difícil creer que al ingresar a un sitio web llamado "farmaciasantoremedio.cl", se pueda caer en cualquier clase de errores y confundirlo con una revista de dicho nombre, más aún, cuando el sitio "santoremedio.cl", corresponde a un conocido restaurant santiaguino ubicado en la comuna de Providencia, que no tiende a esta confusión, siendo que lleva similar nombre al indicado como marca de la revista; d) Que esto último da a pensar que esta solicitud competitiva entorpece la libre competencia entre farmacias de distintos nombres; e) Que las publicaciones que se han realizado de la revista durante el periodo de 4 años, ha sido un número muy bajo, transcurriendo incluso un período de 8 meses entre una y otra publicación (Septiembre 2011 - Mayo 2012), de manera que resulta discutible sostener, que los consumidores puedan asociar la expresión "Santo Remedio" a farmacias Cruz Verde, toda vez que al no presentar continuidad en sus publicaciones difícilmente ha podido ser realmente conocida por el público en general; f) Que es improcedente invocar la mala fe de esta parte, por cuanto el nombre de dominio en disputa fue inscrito con anterioridad a la solicitud de registro de la marca "Santo Remedio", período en el cual no existía farmacia ni producto alguno relacionado al rubro farmacéutico con dicho nombre;

9.- Por su parte, la defensa de Farmacias Cruz Verde S.A., evacuó el respectivo traslado, para lo cual sostuvo que: a) El primer solicitante de autos y quién es parte de este proceso es el Sr. Claudio Francisco Octavio Rubio Araya y sin embargo, la iniciación de actividades y los demás documentos de prueba que acompaña en su libelo para demostrar su supuesto mejor derecho, sólo hace referencia a la señora María Angélica Araya Santander, quién no es parte de la litis y, por consiguiente, no puede ser considerado como documentación válida; b) Que si bien la referida iniciación de actividades data del 14 de Mayo del año 1999, figura como razón social el nombre de la señora Maria Angélica Araya Santander, que en nada se relaciona con el nombre en disputa; c) Que la factura acompañada por el primer solicitante haciendo uso del nombre Farmacia Santo

Remedio, recién es de fecha 31 de diciembre del año 2012, y sin embargo Farmacia Cruz Verde S.A. lanzó al público su primera revista Santo Remedio en Mayo del año 2008; d) Que ha demostrado un uso efectivo del nombre Santo Remedio en relación con el rubro farmacéutico con 4 años anteriores respecto de la contraparte y, por lo tanto, con preferencia legal; e) Que reafirma la preferencia de los derechos de Farmacia Cruz Verde S.A. en el caso sub-lite, toda vez que ésta solicitó el registro de su marca Santo Remedio a través del formulario N° 986.138 de fecha 29 de diciembre del año 2011, también debidamente acompañada en un otrosí del libelo de reclamación, pero la solicitud de registro de marca Farmacia Santo remedio acompañada por la contraria recién fue ingresada a INAPI con fecha 5 de Junio del año 2012, esto es, después de iniciado el actual conflicto por el nombre de dominio de autos y más de un año después de ingresada la solicitud de registro de la marca por parte de Farmacia Cruz Verde S.A.; f) Que por lo anteriormente expuesto, Farmacia Cruz Verde S.A. hace reserva de sus derechos para ejercer las acciones contempladas en la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039 en contra la solicitud posterior N° 1.010.607 de la marca Farmacia Santo Remedio acompañada por la contraria en estos autos; g) Que finalmente y de los argumentos expuestos por la contraria, se confirma que éste opera y hará uso del nombre en disputa en una actividad comercial idéntica a su giro desde mayo del año 2008, esto es, en el rubro farmacéutico; h) Que resulta innegable que de ser asignado el nombre de dominio "farmaciasantoremedio.cl" al primer solicitante, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, pues tiene un derecho de propiedad previo, tanto desde un punto de vista marcario como también en su uso efectivo, sobre la expresión "Santo Remedio"

10.- Posteriormente, la parte de Farmacias Cruz Verde hizo también presente las siguientes consideraciones: a) Que la contraria argumenta que su Farmacia Santo Remedio fue inaugurada en el año 2007, sin embargo, no se acompañó en el proceso prueba alguna que permita verificar sus dichos y por lo mismo, no consta fehacientemente en autos; b) Que la contraria señala que esta parte es titular de la marca Santo Remedio relacionada con publicaciones periódicas y no periódicas, no teniendo relación alguna con establecimientos de comercio tipo A o "Farmacias", pero que es un argumento falaz, por cuanto si bien su marca está solicitada para distinguir publicaciones periódicas y no periódicas, como bien se argumentó en nuestra demanda, su contenido es con relación a servicios prestados por las Farmacias Cruz Verde, ampliamente conocida en el rubro farmacéutico y, por lo mismo, sus revistas están estrecha e innegablemente relacionadas con estos servicios y/o establecimientos; c) Que por lo expuesto, que el nombre de dominio en disputa esté precedido por la palabra "farmacia" a la marca Santo Remedio sin duda los consumidores lo asociarán con Farmacias Cruz Verde S.A; d) Que la contraria aduce falta de habitualidad por parte de Farmacia Cruz Verde S.A. en las publicaciones de las revistas Santo Remedio, de manera que resultaría discutible sostener que los consumidores puedan asociar la expresión "Santo Remedio" a Farmacias Cruz Verde, pero que cabe hacer presente que los ejemplares de revistas acompañados en autos fueron a modo ejemplar, ya que éstas se emiten periódicamente desde su creación, esto es, desde el mes de Mayo del año 2008, la cual fue debidamente presentada.

11.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otra presentación, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos sus antecedentes o medios probatorios que

respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

12.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "farmaciasantoremedio.cl", basado en argumentos de hecho y de derecho, toda vez que la parte de Claudio Francisco Octavio Rubio Araya presentó en primer lugar su solicitud, y ha acreditado detentar un uso sobre la misma; y el segundo solicitante –Farmacias Cruz Verde S.A.- fundado esencialmente en el uso de la denominación "Santo Remedio" y su legitimación activa como titular de una solicitud de dicha marca comercial;

13.- Que este Árbitro no puede dejar de mencionar también como hecho relevante el que por una parte, el primer solicitante ha señalado estar actualmente usando la denominación "Farmacia Santo Remedio" como signo identificatorio de una "Farmacia" ubicada en la ciudad de Illapel ; y el segundo solicitante haga uso de la denominación "Santo Remedio" para distinguir una "revista", y que en ese entendido, para ambas resulta legítima y válida la pretensión de autos. Sin embargo, necesariamente corresponde resolver sólo a favor de una de ellas, y para ello deben tenerse también en consideración aquellos aspecto que involucran el interés de terceros, tales como evitar la confusión del público;

14.- Que como consecuencia de lo expuesto, ambas partes han dado argumentos que les permiten sostener un derecho o pretensión sobre el nombre de dominio "farmaciasantoremedio.cl". De allí que resulta determinante para este Arbitro poder establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quien primero lo solicitó, puede afectar efectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante, creando confusión entre los usuarios de Internet al hacer uso del nombre de dominio en disputa, considerando de que estamos frente a signos semejantes;

15.- Que también, las razones argumentadas por cada parte, demuestran y confirman que estas se fundan en hechos objetivos y demostrables, por lo que debe descartarse cualquier consideración o intención de apropiación de un signo ajeno, y en consecuencia desestimarse una intención ilegítima o de mala fe, que atente contra los principios y normas del Reglamento;

16.- Que no obstante lo expuesto, y aun cuando ha quedado confirmado que ninguna de las partes ha actuado de mala fe, el solo hecho de que el segundo solicitante sea actual titular de una solicitud de marca comercial que contiene la denominación "Santo Remedio" o identifique a una revista con similar denominación, no constituye un argumento único y total para sostener un mejor derecho, más aun cuando en ambos casos se busca distinguir o identificar una publicación, que difiere de los servicios aludidos por el primer solicitante;

17.- Que dentro de esta misma línea argumental, también cabe señalar que una búsqueda en el sitio web de NIC Chile de la denominación "santoremedio", arrojó que dicho nombre de dominio está registrado por un titular distinto de las

partes de este proceso, lo que permite demostrar el grado de coexistencia de dicho nombre bajo distintos titulares;

18.- Que igualmente, la búsqueda de similar denominación "Santo Remedio" en el buscador Google de Internet, arroja como resultado principal y prioritario el de una restaurant en la zona de Providencia, Santiago; y que igual búsqueda de la denominación "Farmacia Santo Remedio" arroja inmediatamente el de un establecimiento farmacéutico ubicado en la ciudad de Illapel, que es coincidente con los hechos alegados por el primer solicitante. Por ello, tampoco es posible sostener que por el sólo hecho de que el segundo solicitante haya requerido con anterioridad la marca comercial "Santo Remedio", o identifique una revista bajo esa denominación, le asista un mejor derecho, más aún cuando el primer solicitante ha confirmado un uso de la denominación "Farmacia Santo Remedio" fundado en argumentos objetivos y demostrables;

19.- En efecto, la búsqueda antes señalada, sumada a aquella efectuada en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, arroja como resultado que la denominación "Santo Remedio" figura solicitada y/o registrada a nombre de diferentes titulares distintos de las partes de este proceso, lo que permite crearse una convicción de que la titularidad del nombre de dominio "farmaciasantoremedio.cl" en el primer solicitante no tendrá un efecto de inducir a error o confusión en el público, que es la materia que se cuestiona. Este último efecto en opinión de este Árbitro no se produce en este caso, toda vez que la denominación "Santo Remedio" no es exclusivamente vinculante o representativa del segundo solicitante como para provocar una asociación directa e inmediata en el público respecto de un mismo y único origen;

20.- Que de la misma forma, dentro de las bases del orden público económico se consideran aquellos principios y normas tendientes a impedir que tanta usuarios como consumidores sean inducidos a error o engaño respecto al origen o procedencia de los servicios y productos que se identifican con determinadas denominaciones, armonizando así una sana y leal competencia. En el caso en comento, a juicio de este árbitro al ser la expresión "Santo Remedio" la que se atribuye el segundo solicitante, pero que a su vez también se encuentra registrada como marca comercial y nombre de dominio por terceros distintos de esta, no existe razón o motivo de confusión para impedir que se acceda al registro del nombre de dominio "farmaciasantoremedio.cl" por el primer solicitante;

21.- Que en este mismo sentido, el hecho de que los antecedentes acompañados por el primer solicitante, léase solicitud de marca comercial, certificado de iniciación de actividades, etc. no figuren a nombre del mismo, no es una exclusión de una vinculación válida y vigente con una farmacia homónima de la ciudad de Illapel, precisamente por la verosimilitud de su dichos, que hacen que exista naturalmente una relación del todo lógica y natural entre el nombre de dominio en disputa y el primer solicitante;

22.- Que de la misma forma, resulta revelador para este Arbitro el hecho de que la solicitud de registro de la marca "Santo Remedio" a que alude el segundo solicitante, haya sido presentada recién con posterioridad a la solicitud del nombre de dominio en disputa, lo que confirma que fue hecho como consecuencia o reacción a la presente solicitud de nombre de dominio;

23.- Que también como aspecto relevante a considerar en temas sobre conflictos de nombres de dominio, está el principio de general aplicación que corresponde al primer solicitante de un nombre de dominio el mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre tener un mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido, o bien que el primer solicitante actúe de mala fe, lo que según se ha señalado no ocurre en el presente caso;

24.- Que de acuerdo a lo expuesto, en opinión de este Árbitro los argumentos hechos valer por el segundo solicitante, no constituyen elementos suficientes que permitan sostener que esta parte detenta un "mejor derecho", que a su vez supere o desvirtúe el principio de "First come, first served". En este sentido, este Árbitro ha sido reiterativo en sostener que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "First come, first served", si bien no resulta ser una regla absoluta, se trata de un principio orientador, que si corresponde aplicar en este caso por las siguientes razones: a) Por que dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Porque en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Claudio Francisco Octavio Rubio Araya tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud;

25.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el primer solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "farmaciasantoremedio.cl";

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "farmaciasantoremedio.cl" a la parte de Claudio Francisco Octavio Rubio Araya. Rechazase la solicitud presentada por el segundo solicitante, Johansoon y Langlois Limitada representando a Farmacias Cruz Verde S.A.;

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso;

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia

autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo;

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman las partes la sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

María Elena Rioseco
C.I. N° 16.209.380-0

Paola León Valdés
CI N° 12.358.020-6