Arbitraje acumulado nombre de dominio pharma-net y pharmanet.cl

Oficio NIC 12486-2010

Santiago, 27 de Diciembre de 2011

VISTOS:

1. Que con fecha 5 de marzo de 2010, Laboratorios Lafi Limitada solicita la inscripción del nombre de dominio **pharma-net y pharmanet**. Con anterioridad, con fecha 11 de Febrero de 2010, MELKART INVERSIONES LIMITADA, había solicitado igualmente la inscripción de los mismos dominios, esto es, pharma-net.cl y pharmanet.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF12484-2010 y 12486-2010 y , NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre los referidos dominios;

3. Que con fecha 13 de Julio de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 28 de julio de 2010, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 28 de julio de 2010, se efectúa tanto el comparendo fijado respecto del nombre de dominio pharma-net.cl como pharmanet.cl, a los que asisten don Cristian Núñez Núñez en representación de Melkart Inversiones Limitada y Enrique Weisslberger en representación de Laboratorios Lafi Limitada, quienes exhiben poder para representar para representar a sus respectivas partes. Las partes acuerdan las normas de procedimiento;

5. Que con fecha 28 de julio de 2010, el segundo solicitante, LABORATORIOS LAFI LIMITADA, solicita la acumulación de los expedientes, pues en ambos casos se da plena identidad de las partes, objeto y causa a pedir; Se da traslado de esta solicitud al segundo solicitante por correo electrónico;

6. Que con fecha 10 de Agosto de 2010, y no habiendo el primer solicitante evacuado el traslado del incidente de acumulación se resuelve acumular ambas causas y asignar como rol común el 12486-2010. Este resolución es notificada a ambas partes por correo electrónico;

7. Que con fecha 20 de agosto de 2010, don JUAN CARLOS GONZALEZ BARAHONA, en representación del primer Solicitante, hace su presentación en la que en resumen señala:

a.) MELKART INVERSIONES LIMITADA, presenta demanda de asignación de los dominios pharnet.cl y pharma-net.cl, señalando que MELKART solicito ambos nombres de dominio en calidad de socia mayoritaria de Laboratorio Bestpharma, quien fue titular de estos dominios desde el año 1999, los que por motivos comerciales no fueron renovados en 2009.

b.) Que, por 10 años BESTPHARMA fueron los titulares de pharma-net y pharmanet.cl, sin imaginar que habría un segundo solicitante interesado en adquirir estos dominios, que por años perteneció a la sociedad BESTPAHRMA S.A., de la cual la socia más importante es la sociedad MELKART INVERSIONES LIMITADA.

c.) Que, el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de internet,

d.) Que, en este caso si se asignaran los nombres de dominio al segundo solicitante se estaría produciendo una dilución de los sitios pharmanet.cl y pharma-net.cl asociados directa o indirectamente a MELKART LTDA, además de inducir claramente a error o engaño a los usuarios que podrían llegar a asociar estos sitios web con la actividad

desarrollada por un tercero.

e.) Que, el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama y notoriedad t prestigio. Que, en este sentido, primero BESTPHARMA, y ahora MELKART son reconocidos por la mayoría de la población como los titulares de los sitios pharmanet.cl y pharma-net.cl

f.) Que, tendrá mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios;

g.) Que, en conclusión en este caso solo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, que como hemos revisado concluyen que necesariamente el mejor derecho pertenece a MELKART INVERSIONES LIMITADA.

h.) Que, en un otrosí, MELKART INVERSIONES LIMITADA acompaña los siguientes documentos:

Copia legalizada ante Notario del certificado emitido por el gerente general de Laboratorios Bestpharma S.A, que acredita que la sociedad MELKART INVERSIONES LIMITADA posee 12.000 acciones de un total de 30.000 acciones emitidas.

Copias bajadas desde pagina NIC.cl que demuestra que los dominios pharmanet.cl y pharma-net.cl pertenecieron desde el año 1999 a 2009 a la sociedad Laboratorio Bestpharma S.A

Copias de pagos de renovaciones de los dominios pharmanet.cl y pharma-net.cl

Copia bajada de Inapi de la marca pharmanets a nombre de MELKAST S.A. hoy MELKART INVERSIONES LIMITADA.

Copia del extracto de modificación de MELKART S.A. a MELKART INVERSIONES LIMITADA.

8. Que con fecha 24 de agosto de 2010, don ENRIQUE WEISSELBERGER BRILOVICH, en representación del segundo solicitante, LABORATORIOS LAFI LIMITADA, hace su presentación de mejor derecho, en resumen señala lo siguiente:

a.) Que, Laboratorio Lafi limitada, es uno de los más importantes y relevantes laboratorios de

Chile, encontrándose profundamente comprometido con el cuerpo médico y la salud de los pacientes, preocupándose de la calidad de sus productos y representando una solida base de sustentación para proyectarse como empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial.

b.) Que, con fecha 23 de Diciembre de 1998, logro el registro de la marca PHARMANET inscrita actualmente bajo el número 848.506 para distinguir servicios de la clase 43.

c.) Que, en razón de lo anterior, debe aplicarse en este caso el principio doctrinal que considera que la relación entre nombres de dominio y marca es estrecha, y por ende, la asignación de nombres de dominio debe ser resulta, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio.

d.) Que, resulta clave tener presente que Laboratorio Lafi es titular de la marca PHARMANET y en vista de lo anterior debe aplicarse la denominada Política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio desarrollada por ICANN, en cuanto a establecerse como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si el nombre otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos, servicios respecto del cual la parte demandante tiene derechos.

e.) Que, la marca pharmanet es idéntica a pharmanet.cl y pharma-net.cl con asignar el dominio al segundo solicitante crearía confusión entre los usuarios de internet, lo que hace imperativo aplicar el principio doctrinal de la dilución.

f.) Que, el principio del first come first served solo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derechos sobre el nombre de dominio, de este modo es que debe ser aplicado en su calidad de ultima ratio.

g.) Que, en este caso el primer solicitante ha actuado en forma negligente, al registrar un nombre de dominio idéntico a la marca de LABORATORIOS LAFI LIMITADA.

h.) Que, en un otrosí, acompaña los siguientes documentos:

Copia del informe obtenido de inapi. Que acredita que la marca PHARMANET se encuentra inscrita a nombre de Laboratorios Lafi limitada.

9. Que con fecha 26 de agosto de 2010, se provee la presentación de fecha 20 de agosto de 2010 hecha por don Juan Carlos González Barahona, en representación del Primer Solicitante, MELKART INVERSIONES LIMITADA. A su vez se provee presentación de fecha 24 de agosto de 2010 realizada por don Enrique Weisselberger B. en representación del Segundo solicitante, LABORATORIOS LAFI LIMITADA;

10. Que con fecha 30 de noviembre de 2011 se recibe la causa a prueba, fijándose al efecto los puntos sobre las que debía recaer. Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

11. Que, con fecha 19 de Diciembre de 2011 y habiéndose vencido el plazo de rendición de la prueba, sin que ninguna de las partes efectuara presentación alguna, se cito a las partes a oír sentencia. Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. 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;

2. 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;

3. 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;

4. Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante, MELKART INVERSIONES LIMITADA a través de su subsidiaria LABORATORIOS BESTPHARMA S.A., indica que desde el año 1998 inscribió los nombre de dominio pharmanet.cl y pharma-net.cl;

6. Que mediante la documentación acompañada por el Primer Solicitante, y no objetada por LABORATORIOS LAFI LIMITADA se ha acreditado la relación entre LABORATORIOS BESTPHARMA S.A. y MELKART INVERSIONES LIMITADA. Asimismo, el Primer Solicitante ha acreditado que MALKART S.A es actualmente MELKART INVERSIONES LIMITADA;

7. Que, estos nombres de dominio pharmanet.cl y pharma-net.cl, no fueron renovados dentro de plazo y fueron nuevamente solicitados por MELKART generándose esta controversia.

8. Que, el primer solicitante acredito que su subsidiaria había inscrito desde el año 1998 los nombres de dominio materia de esta disputa, pero no acredito uso alguno sobre los mismos, que pudieran justificar su mejor derecho. En otras palabras, el primer solicitante solo acredito su relación con una sociedad que en algún momento fue titular de los nombres de dominio materia de este arbitraje.

9. Que, asimismo, el primer solicitante acredito ser dueño de la marca www.pharmanets.cl, para distinguir los servicios de la clase 38, registro 578676, renovada bajo el registro 902322.

10. Que el Segundo Solicitante, LABORATORIOS LAFI LIMITADA, señala que el primer solicitante carece de derechos validos sobre los dominios materia de este arbitraje. Que a diferencia de lo anterior, ella cuenta con el registro de marca comercial PHARMANET, expresión que es idéntica a aquella materia de estos arbitrajes.

11. Que a través de la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada por el Primer Solicitante, el LABORATORIOS LAFI LIMITADA ha acreditado ser titular de la siguiente marca comercial: **"PHARMANET"** Registro N° 848.506 para distinguir servicios de la clase 43;

12. Que si bien es cierto que el Primer Solicitante acredito que su subsidiaria había sido ininterrumpidamente titular de los nombres de dominio materia de este arbitraje, no acredito ningún tipo de uso de los mismos, que pudiere ser la base de un mejor derecho. Que, no obstante lo anterior, si acredito ser titular de una marca que es la versión en plural de los nombres de dominio materia de este arbitraje.

13. Que, por lo tanto, las marcas del primer solicitante y del segundo han coexistido en el mercado sin ningún problema de confusión, pues cada una de ellas están registrada para distinguir servicios distintos no relacionados.

14. Que, desde esta perspectiva ambas partes gozan de idénticos derechos sobre los nombres de dominio, pues ambas son titulares de registros marcarios. Que, en estas circunstancias, es necesario aplicar el principio subsidiario que indica que cuando ambas partes gozan de semejantes derechos debe preferirse a aquella que ha solicitado el nombre de dominio antes, conocido como el first file, first served.

15. Que en vista de lo anterior, puede concluirse que el Primer Solicitante pretende darle un uso legítimo a los nombres de dominio pharma-net.cl y pharmanet.cl, que no afecta los derechos o intereses del Segundo Solicitante;

16. Que, además, dado que las coberturas de cada una de las marcas, este árbitro no ve cómo podrían ser inducidos los usuarios de Internet o consumidores en general a error o confusión si los dominios son asignados al Primer Solicitante;

17. 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;

18. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a MELKART INVERSIONES LIMITADA le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese los nombres de dominio pharma-net.cl y pharmanet.cl al Primer Solicitante, MELKART INVERSIONES LIMITADA.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Patricio de la Barra Gili.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 27 de diciembre de 2011.-

Patricio de la Barra Gili
ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete	Alicia Medel Acuña
RUT 15.370.106-7	RUT 5.994.801-6