MAT.: sentencia conflicto por asignación, nombre de dominio recetarionacional.cl.

PARTES: ANGLO ITALIANA DE INVERSIONES LTDA
LABORATORIO CHILE S. A.

ARBITRO: Lorena Donoso Abarca, árbitro habilitado NIC Chile

En Santiago de Chile, a veintiocho de agosto de dos mil seis
VISTOS
1.- Que por oficio 05466, de 25 de noviembre de dos mil cinco, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por asignación del nombre de dominio recetarionacional.cl suscitado entre ANGLO ITALIANA DE INVERSIONES LTDA, RUT: 78.111.190-2, representada por don JUAN JOSE PELLEGRINI RIPAMONTI domiciliado en Antonio Varas 443, Providencia, Santiago, y LABORATORIO CHILE S. A., RUT: 77.596.940-7, representada por Carey & Cía., en la persona de don Guillermo Carey, domiciliado en Miraflores 222, piso 24, Santiago.

2.- Que a fojas 4 se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento lo que fue notificado a las partes por correo certificado como consta a fojas 5.

3.- Que a fojas 9 consta primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, la que se realizó con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral lo que fue notificado a las partes por correo electrónico como consta a fojas 11.

4.- Que a fojas 12 la segunda solicitante presentó su demanda arbitral en contra del primer solicitante, ya individualizado, solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea asignado, por estimar que detenta un mejor derecho, en base a las argumentaciones y pruebas que esgrime.

En cuanto a los hechos señala que Laboratorio Chile fue creado en 1896 como una sociedad anónima colectiva por 3 dueños de farmacias con un capital social de $30.000 y en 1901 se transformó en Laboratorio Chile S.A., Sociedad Anónima Abierta. En 1969 acoge la petición del Ministerio de Salud y crea el Formulario Nacional esfuerzo que le valió confirmar su prestigio entre los profesionales de la salud y público consumidor, convirtiéndola en líder absoluto en productos genéricos en el mercado chileno, posición que aún mantiene con gran fuerza. En 1988 en el marco del proceso de privatizaciones de empresas del Estado, el 100% de su capital fue traspasado al sector privado, a través de acciones colocadas en bolsa. A partir de 1990 amplía sus actividades inicia una nueva estrategia comercial, concentrándose en lanzamiento de productos éticos de marca apoyados por una intensiva promoción médica y posteriormente de productos de marca de venta libre (OTC). Consecuente con el nuevo plan de desarrollo la compañía empieza a buscar nuevos mercados para sus productos, ampliando el destino de las exportaciones de productos farmacéuticos a más de 15 países de Latinoamérica. A fines de mayo de 2001 IVAX Corporation, empresa farmacéutica con sede en Miami, EE.UU., lanzó una Oferta Pública de Acciones, por el 100% de las acciones de Laboratorio Chile, como resultado de las negociaciones entre dicha corporación y el grupo controlador de Laboratorio Chile (Conjuntamente Comercial e Inversiones Portafolio Ltda.., e Inversiones Portafolio S.A.), primera operación a realizarse en el marco de la nueva ley de OPAs, la que fue declarada exitosa por IVAX, alcanzando un 99,6% del capital accionario de la sociedad. Posteriormente, de acuerdo a los requisitos legales vigentes, se efectuó una segunda OPA por el remanente de acciones aún en circulación. Siendo así, laboratorio Chile es Controlado un 99,96% por IVAX, formando parte de dicho grupo de empresas con presencia en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y los principales mercados internacionales. Actualmente el laboratorio elabora y distribuye un portafolio diversificado de aproximadamente 600 productos farmacéuticos, incluyendo 90 presentaciones clñinicas y especializadas para uso intra hospitalario, cuenta con dos plantas productivas de alta calidad, con una capacidad de producción anual de 3.300 millones de unidades fabriles y procesos flexibles de manufactura, con uno de kos costos de producción unitario mas bajos de Latinoamérica. En Chile tiene más de 1000 empleados, incluyendo más de 220 representantes médicos especializados. Agrega que Laboratorio Chile es líder de la industria farmacéutica chilena,

líder en el segmento de marcas, el mayor productor de genéricos de chile con más de 260 productos y sobre un 50% de participación en el mercado y mantiene el primer lugar en el ranking de recetas. 1 de cada 3,5 unidades vendidas en farmacia es un producto de Laboratorio Chile. Líder también en el mercado institucional y el principal exportador del país representando más del 20% de las exportaciones de la industria farmacéutica, exportando sus productos a 13 países de Latinoamérica.

Agrega que tal como se señalara, los consumidores durante más de 20 años tuvieron acceso a medicamentos de alta calidad y bajo costo, medicamentos que debían estar al alcance de la población para su propio beneficio. El llamado Formulario Nacional de medicamentos, también conocido como "Recetario Nacional" compila fármacos esenciales e indispensables, en la época de su creación la industria farmacéutica local no se interesó en la producción de los medicamentos contenidos en el listado de Formulario Nacional Medicamentos. Ante ello el gobierno de la época instruyó a Laboratorio Chile, entidad estatal en ese entonces, a fabricar este listado de fármacos, cuestión que se inició por Laboratorio Chile S.A. en noviembre de 1969, introduciendo en el mercado nacional la línea de medicamentos Formulario Nacional, identificándolo con las expresiones Laboratorio Chile Formulario Nacional. A consecuencia de lo anterior, su representado ya en aquella época registró entre otras, la marca RECETARIO NACIONAL, actualmente vigente en el Registro Nº 610.004, concedida con fecha 26 de noviembre de 2001, que renueva el registro Nº 372.141 1que a su vez renueva el registro Nº 239.337. Todo ello generó a favor de su representada una imagen que hasta el día de hoy identifica los productos genéricos fabricados y comercializados por Laboratorio chile S.A.. Agrega que como queda de manifiesto, la evolución del Formulario Recetario Nacional entre los años 1969 y 1986 estuvo ligada en forma determinante a la gestión de Laboratorio Chile S.A.. Estima que de todo ello pretende beneficiarse la demandada y solicitante del nombre de dominio en disputa, hecho que importa incuestionablemente una infracción a las normas que rigen la asignación de los nombres de dominio .cl.

En cuanto al DERECHO argumenta que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la Red. EL nombre de dominio es en consecuencia un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc., Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio se han establecido tanto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL de Nic Chile y de la jurisprudencia de los jueces árbitros, diversos criterios, los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a dichos conflictos, entre los cuales invoca: a) First come first served, principio conforme al cual en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva del mismo. Sin embargo no se trata de un principio absoluto y deben tenerse en cuenta los otros criterios que rigen la materia. Aduce al respecto lo dispuesto en el párrafo 14 del Reglamento y dentro de los derechos adquiridos a que hace referencia estima que deben considerarse los derechos adquiridos por su representada en virtud de los registros marcarios mencionados en los hechos.

En segundo lugar invoca la teoría del mejor derecho, en el sentido que en el caso de autos la contraria ha solicitado un dominio sobre el cual su representada tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos, por los referidos registros marcarios y porque la expresión solicitada incluye totalmente un signo que históricamente ha sido vinculado a su representada por el público consumidor dentro del mercado nacional, lo que implica que, de asignarse el dominio al primer solicitante, los consumidores caerán en confusión respecto de la verdadera oprocedencia empresarial de los contenidos que se difundan con dicho nombre.

Agrega que la finalidad del registro de una marca comercial es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca registrada por medio de la cual publicitará o distinguirá sus productos y/o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de su titular. Por lo mismo, en el caso de autos es plenamente ajustado a derecho el sostener que su representada ostenta el derecho exclusivo y excluyente de publicar y promocionar sus productos y servicios bajo el signo recetario nacional, sea en el mercado real o virtual. Invoca al respecto la doctrina nacional y extranjera, en tanto considera que la relación entre los nombres de dominio

y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de conflictos por nombres de dominio debe considerar, entre otros criterios, la titularidad de registros marcarios respecto del dominio pedido.

Invoca en este mismo sentido la UDRP (Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio) de ICANN, especialmente en lo que dispone en su título preliminar y cómo esto es recogido en el Reglamento Nic Chile. Asimismo hace presente que la jurisprudencia arbitral también se ha centrado en la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, considerando que existe un mejor derecho de parte de quien detenta una marca comercial previa, la cual permita a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca, criterio que debe ser considerado por el examinador al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el cual en definitiva va a ser reconocida una determinada empresa o persona en el mercado virtual de Internet no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión del público en general en cuanto a la verdadera empresa o persona que otorga los servicios, estimando que esta confusión es inevitable en el caso de autos, infringiendo los derechos de su representada emanados de sus registros marcarios.

En tercer lugar hace referencia al legítimo interés en el sentido que su representada mantiene vigentes los registros marcarios que invoca.

En cuarto lugar invoca el principio de buena fe que infiere de lo ya señalado y respecto de la contraria en cambio estima que se ve infringido por solicitar un nombre de dominio idéntico al registro marcario previo de su representada. Al respecto hace presente que recetarionacional.cl por sus propias características no corresponde a una expresión genérica, de uso común o que pueda ser empleada por cualquiera de los competidores del mercadi, sino que al igual que la frase formulario nacional corresponden a conceptos con un claro significado y que se encuentran estrecha e indisolublemente asociados sólo y exclusivamente a su representada y en consecuencia no pueden ser asignados a terceros.

5.- Que esta parte, para acreditar sus dichos acompañó certificado del registro Nº 610.044 emitido opor el Departamento de Propiedad Industrial para la marca Recetario Nacional, concedido con fecha 26 de noviembre de 2001, clase 16, a Laboratorio Chile S. A., de fojas 16, inobjetado de contrario.

6.- Que a fojas 21 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la primera solicitante, pese a haber sido notificada conforme lo dispone el Reglamento de Nic Chile no compareció en autos, ni objetó los documentos presentados de contrario. Asimismo digitado en el navegador la URL http://wwwrecetarionacional.cl se ha verificado que éste no es usado por el primer solicitante.

SEGUNDO: Que atendido el mérito de la prueba documental rendida e inobjetada de contrario habrá de tenerse por establecido el derecho marcario invocado por la segunda solicitante.

TERCERO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que resultan esenciales para el funcionamiento eficiente de la red Internet, en tanto que permiten a sus usuarios acceder fácilmente a las informaciones y servicios que a través de ella se ponen a su disposición. Siendo así se han constituido en un activo patrimonial indiscutido, sobre todo de cara a las estrategias de publicidad y/o venta de productos o servicios. De ahí que cada vez exista mayor interés por contar con un nombre de dominio que se corresponda lo más próximamente posible a la denominación con la cual se es conocido en el mundo físico, forma más eficiente de traspasar los beneficios del reconocimiento comercial en este ámbito a la economía virtual. Siendo así resulta natural que quien detenta derechos sobre un identificador en el mundo “real” aspire a contar con el mismo identificador en el mundo “virtual”.

CUARTO: Que dentro de los derechos generalmente invocados en la materia uno de los más recurridos es el derecho marcario, derecho que otorga la propiedad sobre el signo a que se refiere y que puede hacerse valer erga homnes, el cual sin embargo no es exclusivo ni excluyente, por cuanto necesariamente habrá de ceder frente a derechos previamente adquiridos o derechos de igual entidad respecto de los cuales el primer solicitante sea titular. Con esto se quiere hacer presente que en la resolución de conflictos por nombres de dominio han de ponderarse todos los derechos involucrados, resolviendo caso a caso cual de ellos ha de primar y habrá de atender el juzgador. En efecto, así como el principio first come first served no es absoluto pues sólo habrá de aplicarse frente a partes en igualdad de derechos, el argumento marcario asimismo no es absoluto y habrá de analizarse caso a caso su aplicación a un caso concreto y en el evento de ser aplicable, el derecho que de él emana habrá de ponderarse con aquellos que detenten las otras partes en disputa.

QUINTO: Que en todo caso, en la disputa de estos autos, la primera solicitante no ha invocado ni esgrimido ningún derecho en base al cual sostenga su mejor derecho, y de su parte la segunda solicitante ha invocado y acreditado la propiedad marcaria a que ha aludido, con lo cual, en definitiva ha desequilibrado la balanza e impone a este árbitro el no aplicar el principio first come first served. Asimismo, el no uso del dominio por parte del primer solicitante sumado a su no comparecencia en estos autos llevan a estimar su falta de interés en la mantención del dominio a su nombre. De su parte, al mejor derecho de la segunda solicitante se suma su interés legítimo, razón por la cual habrá de acogerse su demanda.

SEXTO: Que en todo caso no se ha demostrado en autos que la primera solicitante haya inscrito el dominio en abuso de sus derechos o de mala fe, por lo que no podrá acogerse la petición del segundo solicitante en orden a condenarle en costas.
Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,
SE RESUELVE:
Asígnese el nombre de dominio "recetarionacional.cl" al segundo solicitante Laboratorios Chile S.A., Ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese la presente a las partes por carta certificada a los domicilios fijados en autos, sin perjuicio de remitirles una copia por correo electrónico y notifíquese a Nic Chile por correo electrónico. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

Dictada por

Lorena Donoso Abarca
Árbitro Arbitrador

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Rodrigo Moya García
RUT: 12.852.228-k

Matías Vial Le Beuffe
RUT: 12.585.049-9

Cc: jjpellegrini@vidart.cl; fallos@legal.nic.cl; confirma@nameaction.com; dominios@carey.cl; elarrondo@carey.cl; mail@nameaction.com; mmunozb@carey.cl