Fallo arbitral por dominio "clinicacumbresdepuertomontt.cl"

SOCIEDAD PROFESIONALES ALARCO Y CIA. LIMITADA.

-v-

CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 14 de Octubre de 2009

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F10.995, de 8 de Julio de 2009, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio clinicacumbresdepuertomontt.cl;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **SOCIEDAD PROFESIONALES ALARCO Y CIA LIMITADA.**, RUT 76.046.709-K, persona jurídica domiciliada en Benavente Nº 902, Comuna de Puerto Montt, Puerto Montt, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "clinicacumbresdepuertomontt.cl", el cual pidió a su favor el día 03 de abril de 2009, a las 20:07:52 horas GMT y **CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A.**, RUT Nº 96.939.270-4, representad por Silva y Cia., domiciliada, para estos efectos en Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "clinicacumbresdepuertomontt.cl", el cual pidió a su favor el día 23 de Abril de 2009, a las 22:11:25 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 15 de Julio de 2008, la cual rola a fojas 8, de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 27 de Julio de 2009, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 10 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 27 de Julio 2009, a las 10 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con asistencia de don FERNANDO PONCE SAEZ,

quien comparece en representación de Silva y Cía., por la parte de Clínica Dental Cumbre Apoquindo S.A., en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos y en rebeldía de la parte del primer solicitante Sociedad Profesionales Alarco y Cía. Limitada. El árbitro procedió a comprobar que se había hecho pago de la suma decretada como honorarios por el segundo solicitante, estimándola bastante. Acto seguido y atendida la inasistencia del primer solicitante el tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 16, de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 27 de Julio de 2009, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SÉPTIMO: Que por escrito que la a foja 20 de autos, la parte del segundo solicitante CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A., representada por Rodrigo León Urrutia, solicitó la asignación del nombre de dominio "clinicacumbresdepuertomontt.cl a su favor, basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos señala que la parte contraria solicitó el nombre de dominio en conflicto y que lo propio hizo Clínica Detal Cumbre Apoquindo S.A. y, al no prosperar la mediación realizada hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala en primer término, los criterios aplicables para la asignación de los nombres de dominio, destacando que si bien es cierto que Internet no es un "fenómeno jurídico", no es menos cierto que, no se encuentra divorciado de los principios generales del derecho que regulan toda actividad humana y en especial con aquella idea orientadora

básica, según las cual a los operadores del tráfico mercantil les asiste la facultad de “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desempeño de actividades honestas, creativas y emprendedoras.

Que frente a la realidad que ha descrito, aspira a que el caso materia de este arbitraje sea resuelto mas allá de la simple aplicación del principio FIRST COME, FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

Agrega este segundo solicitante que Clínica Dental Cumbre Apoquindo S.A., es la clínica odontológica mas grande y moderna del país y cuenta con un selecto grupo de profesionales altamente especializados en cada área, los cuales enfrentan las necesidades odontológicas de la gente sin dejar a atrás el gran avance tecnológico que ha tenido esta disciplina en los últimos años y que cubre todos los servicios relacionados a la clínica odontológica como operatoria, rehabilitación, implantología, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, odontopediatría radiología, etc.

En este sentido y con el propósito de obtener un adecuado resguardo, registró la marca CLINICA DENTAL CUMBRE, mediante el registro número 622687, cuyo certificado acompañó a los autos con citación de parte contraria, sin que hubiere sido objetado en el plazo legal.

Argumenta además el segundo solicitante que su marca comercial puede verse afectada por la confusión y la dilusión marcaria, porque la parte contraria habría incurrido en esa conducta, al concebir el nombre de dominio en conflicto en función de la marca comercial CLINICA DENTAL CUMBRE, que se identifica la marca registrada que le pertenece. Señala así que el elemento “CUMBRE”, puede entenderse como formando parte de la marca CLINICA DENTAL CUMBRE, hecho que llevaría al consumidor a una

mayor confusión al creer que existe una unión entre el nombre de dominio en conflicto, la marca registrada ya indicada y el destino para el cual se va a usar el nombre de dominio como CLINICA, centro de salud.

Invoca asimismo los artículo 14 y 22, del Reglamento de NIC Chile, en cuanto a qué es de responsabilidad del 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 y, en tanto que es causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que ella se haya realizado de mala fe.

Termina el segundo solicitante expresando que la buena fe, el interés legítimo, las marcas registradas, la presencia comercial, la trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, son elementos que configuran "un mejor derecho" para optar a la atribución del dominio en conflicto.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 7 de Agosto de 2009, notificada con la fecha 11, del mismo mes, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A., y se confirió traslado al primer solicitante**.**

NOVENO: Que el segundo solicitante CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A., acompañó los documentos probatorios conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, con citación de parte contraria, los que no fueron objetados dentro de plazo.

DECIMO: Que por resolución de fecha 3 de SEPTIEMBRE de 2009, que rola a fojas 77, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes

en el nombre “clinicacumbresdepuertomontt.cl” y “utilización efectiva que las partes han hecho del nombre “clinicacumbresdepuertomontt.cl”.

UNDÉCIMO: Que durante el término probatorio, la parte de CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUINDO SA., presentó documentos con citación de parte contraria consistentes en fotocopias de su página web, donde se indica cómo esta clínica se preocupa de la salud dental de sus pacientes, quienes son los profesionales que integran este establecimiento de salud odontológica, esto es, la nómina de dentistas y sus respectivas especiales y el registro de su marca ante el Departamento de Propiedad Industrial. Además, acompañó fotocopias del anuario del Colegio Cruz, donde consta un convenio de atención por la Clínica Cumbre Apoquindo S.A. El tribunal tuvo por acompañados todos estos documentos, con citación de parte contraria, la que fu notificada y no los objetó dentro de plazo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A. y por la documentación acompañada oportunamente a los autos, resulta ser que se trata de un establecimiento de salud dental que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo su marca mediante la inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la voz “cumbre”.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si el derecho marcario del segundo solicitante, constituye por sí mismo un mejor derecho al nombre de dominio “clinicacumbresdepuertomontt.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST SERVED”, el

mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A., presentó prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la eventual aplicación del principio FIRST COIME FIRST SERVED, sino que el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante prueba completa y convincente, lo que en el hecho no ocurrió, ya que no compareció en el juicio arbitral ni presentó prueba alguna al respecto.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "clinicacumbresdepuertomontt.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca CLINICA CUMBRE, que identifica la marca registrada con la expresión CUMBRE, puede entenderse que el dominio "clinicacumbresdepuertomontt.cl", forma parte de la marcas "CLINICA DENTAL CUMBRE" y el hecho de incluir la expresión "cumbre" lleva al

consumidor a creer que existe unión entre el dominio así configurado y la marca CLINICA DENTAL CUMBRE.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "clinicacumbresdepuertomontt.cl" al segundo solicitante, esto es, CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A., RUT Nº 96.939.270-4 ya individualizada en la parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
R.U.T. 4.831.827-4
Testigo

Marcy Isabel Navarro Puentes
R.U.T. 7.189.578-5
Testigo