Santiago de Chile, siete de noviembre del año dos mil once

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 7 y 8 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia en juicio de asignación de nombre de dominio "consultasantamaria.cl".

PARTE EXPOSITIVA:

Que, por Oficio de fecha 8 de agosto de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "consultasantamaria.cl", surgido entre Centro de Salud y Masajes Qi Limitada, contacto administrativo doña Marisol Docmac, ambos domiciliados en Licán 133, comuna de Maipú, Santiago, y Clínica Santa María S.A., representada por don Pedro Navarrete Izarnotegui, ambos domiciliados en Av. Santa maría Nº 0410, comuna de Providencia, Santiago, quien comparece representada por Estudio Federico Villaseca y Cía. Y por medio de su abogado don Max Villaseca Molina, ambos domiciliados Avenida Alonso de Cordova Nº 5151, Piso 8º, comuna de Las Condes.

Que por resolución de fecha 16 de agosto de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 24 de agosto de 2011 según consta a fojas 7 y 8 de autos, notificándose con igual fecha a la parte inasistente Centro de Salud y Masajes Qi Limitada, mediante correo electrónico.

Que los litigantes en la presente causa son Centro de Salud y Masajes Qi Limitada, primer solicitante y Clínica Santa María S.A., segundo solicitante y

demandante, representada por Estudio Federico Villaseca y Cía.

Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos:

La parte demandante u opositor de autos en su escrito de demanda de fojas 18 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho y de derecho para que se rechace la pretensión de asignación del nombre de dominio en disputa "consultasantamaria.cl" a Centro de Salud y Masajes Qi Limitada:

A) Señala que los nombres de dominio "son una manera de identificar, proporcionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado", agrega que a diferencia de las marcas comerciales los nombres de dominio "son únicos" y como tales solo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

Que en materia de normas de solución de de los conflictos por asignación de nombres de dominio CL, se deben aplicar reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de Nic Chile, la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial y el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y publicado en Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991.

B) Que en cuanto a la historia de Clínica Santa María, indica fue fundada el año 1939. durante la presidencia de don Pedro Aguirre Cerda, y que fue calificada como "un palacio de la medicina", y que en año 1954 se inauguró el edificio anexo, la capilla, el auditorio y aumentó el número de pabellones, en el año 1966 se inaugura la unidad Coronaria, en el año 1983 es adquirida por la Caja Bancaria de Pensiones, propietaria de Isapre Banmedica, en el año 2006 se inicia la construcción de un nuevo edificio, y que actualmente cuenta con helipuerto y 45.000 metros cuadrados de construcción.

C) Que en materia de propiedad industrial Clínica Santa María S.A., tiene registradas las marcas comerciales "Clínica Santa María Salud Total", registro Nº 790.881, para servicios de las clases 36, 41 y 42, "Clínica Santa María", registro Nº 734.656, para servicios de la clase 44, "Clínica Santa María Seguro

Salud Total", registro Nº 790.880, que distingue servicios de las clases 36, 41 y 42.

Que además tiene registraos los nombres de dominio "CLINICA-SANTA-MARIA" y CLINICASANTAMARIA.CL. Afirma que los derechos de propiedad industrial se encuentran amparados en el artículos 19 números 24 y 25 de la Constitución Política y 584 del Código Civil, y que atendida la semejanza con el nombre de dominio "CLINICASANTAMARIA", se causarán confusiones en la red de Internet.

C) Que existe identidad gráfica y fonética del signo solicitado por el primer solicitante con las marcas comerciales citadas y que el termino "CONSULTA" no le da distintividad al nombre solicitado, ya que los usuarios lo asociarán con la Clínica Santa María, sobre todo porque ésta cuenta con un servicio on line, para sus pacientes, con el cual reservan horas para consultas medicas, se registran, pueden ver los resultados de exámenes de salud practicados, presupuestos, pagos, convenios de salud escolar y universal, etcétera.

D) Concluye la demandante señalando que los criterios de titularidad de marcas comerciales, identidad entre el signo pedido y las marcas registradas, y notoriedad y uso de la expresión principal "CLINICA SANTA MARIA", acreditan un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio "CONSULTASANTAMARIA", a Clínica Santa María S.A.

Que la parte demandante acompañó a su escrito de demanda copia de los registros de las marcas comerciales "CLINICA SANTA MARIA SALUD TOTAL", registro Nº 790.881, que distingue servicos de las clases 36, 41 y 42, otorgada con fecha 25 de junio de 2006, "CLINICA SANTA MARIA", mixta, registro Nº 734.656, que distingue servicios de la clase 44, otorgada con fecha 28 de septiembre de 2005, renovación del Nº 442.019, "CLINICA SANTA MARIA SEGURO SALUD TOTAL", registro Nº 790.880, que distingue servicios de las clases 36, 41 y 42, otorgada con fecha 25 de junio de 2007, copia de los registros de los nombres de dominio CL CLINICA-SANTA-MARIA, inscrito con fecha 20 de octubre de 2005, CLINICASANTAMARIA, inscrito con fecha 5 de septiembre de 2009, copia de la página Web clinicasantamaria.cl.

Que con fecha 26 de septiembre de 2011, según consta a fojas 21, se tuvo por interpuesta demanda en juicio arbitral por asignación de nombre de dominio “consultasantamaria.cl” por Clínica Santa María S.A. en contra de Centro de Salud y Masajes Qi Limitada, y se le confirió traslado por el término de quince días hábiles para su contestación, y se tuvieron por acompañados los documentos, con citación. Dicha resolución fue notificada con misma fecha por correo electrónico a la partes.

Que con fecha 26 de octubre de 2011 el Tribunal dictó resolución teniendo por contestada la demanda en rebeldía del primer solicitante y citó a las partes a oír sentencia definitiva, la que fue notificada a las partes con misma fecha, mediante correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo.

Primero: Que, la materia controvertida que debe resolverse consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio en disputa “consultasantamaria.cl”, esto es, sí a Centro de Salud y masajes Qi Limitada, primer solicitante, o bien, a Clínica Santa María S.A., segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que, la parte demandante Clínica Santa María S.A., ha probado que es titular de las marcas comerciales “CLINICA SANTA MARIA SAÑLUD TOTAL”, registro Nº 790.881, que distingue servicos de las clases 36, 41 y 42, otorgada con fecha 25 de junio de 2006, “CLINICA SANTA MARIA”, mixta, registro Nº 734.656, que distingue servicios de la clase 44, otorgada con fecha 28 de septiembre de 2005, renovación del Nº 442.019, “CLINICA SANTA MARIA SEGURO SALUD TOTAL”, registro Nº 790.880, que distingue servicios de las clases 36, 41 y 42, otorgada con fecha 25 de junio de 2007, y de los nombres de dominio CL CLINICA-SANTA-MARIA, inscrito con fecha 20 de octubre de 2005 y CLINICASANTAMARIA, inscrito con fecha 5 de septiembre de 2009.

Tercero: Que asimismo la demandante Clínica Santa María S.A., ha acreditado que dentro de su giro de servicios en el área de la medicina y la salud, tiene activa una página Web con la dirección electrónica “CLINICASANTAMARIA.CL”, la que presenta información esencial entre el

citado establecimiento privado de salud y sus usuarios y pacientes, la que juega un papel esencial en las comunicaciones en las prestaciones que entrega a éstos, pudiendo solicitarse horas para consultas, ver exámenes, presupuestos, listado de médicos y especialidades, entre otros.

Cuarto: Que, es un hecho público y notorio que Clínica Santa María es un establecimiento de salud que goza de fama y notoriedad en el ámbito nacional, razón por la cual sus marcas comerciales y nombres de dominio CL, exigen una especial protección, comos sostiene la doctrina en materia de propiedad industrial, motivos por los cuales ante la semejanza gráfica, fonética y conceptual, entre las marcas comerciales y nombres de dominio de la demandante de autos, y con el objeto de evitar confusiones en la red de Internet a los usuarios, quienes incuestionablemente asociarán la denominación “CONSULTASANTAMARIA.CL”, con la clínica que se designa con igual nombre, lo que provocará confusión y error en la red de Internet, por lo que cabe estimar que se ha acreditado un mejor derecho de la parte demandante para la asignación del dominio en litigio.

Quinto: Que, finalmente cabe señalar que la primera solicitante Centro de Salud y Masajes Qi Limitada, no presentó ningún antecedente con el objeto de acreditar algún legitimo derecho para asignación del nombre de dominio que solicitó inscribir al amparo de los números 7 y 8 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de Nic Chile, razón por la cual no existen otros antecedentes que los ya señalados en los motivos anteriores que sea necesario evaluar.

PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 números 24 y 25 de la Constitución Política, 582, 583 y 584 del Código Civil, 19 de la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, y número 15 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y a los principios de prudencia y equidad y de mejor derecho, resuelvo acoger la demanda de asignación del nombre de dominio interpuesta a fojas 18 y siguientes por Clínica Santa María S.A., y se declara que se le asigna el nombre de dominio “consultasantamaria.cl”.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico.
Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres Ríos, quienes autorizan la presente sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos