Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "mayorsalud.cl"

Santiago, 24 de septiembre de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 12187 de fecha 19 de abril de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "mayorsalud.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Inversiones Santa Catalina, representada por Iván Esteban Agüero Krauss, ambos con domicilio en Martín Alonso Pinzón 4747 D 132, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio mayorsalud.cl con fecha 30 de noviembre de 2009, a las 12:43:52 GMT, y Representada por Silva & Cia. (Universidad Mayor), en la persona de Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya 60 Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio mayorsalud.cl con fecha 23 de diciembre de 2009, a las 13:52:02 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 19 de abril de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "mayorsalud.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 26 de abril de 2010, a las 12:15 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 19 de abril de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 20 de abril de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.
QUINTO: Que el día 26 de abril de 2010, a las 12:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador, por la oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 11 de autos.
SEXTO: Que con fecha 29 de abril de 2010 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de de fojas 11, según consta del estampado rolante a fojas 13 de autos.
SEPTIMO: Que con fecha 06 de mayo de 2010, mediante presentación rolante a fojas 14 de autos, la parte de Inversiones Santa Catalina Ltda. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "mayorsalud.cl" en los términos siguientes: Que inversiones Santa Catalina Limitada, surge con la motivación de convertirse en un actor relevante en las inversiones inmobiliarias de los socios, entregando soluciones de calidad para personas naturales, empresas y profesionales. Que durante el paso de los años, Inversiones Santa Catalina evaluó una serie de negocios inmobiliarios, hasta que los socios decidieron dar un giro a la sociedad e ingresar en el área de Inversiones Médicas Inmobiliarias. Que con ese objeto, en Noviembre de 2009

se comienza a gestar el proyecto "MAYOR SALUD". Que, anteriormente, Inversiones Santa Catalina comienza en noviembre de 2009 a crear el proyecto MAYOR SALUD. Que dicho concepto guarda directa referencia con su objetivo: brindar la mayor solución para Médicos, Psicólogos y, en general, profesionales de la salud que desean montar consultas de atención privada, pero que no cuentan con los recursos necesarios para asumir todos los gastos que ello implica. Que, para ello, MAYOR SALUD arrienda consultas equipadas y amobladas a los profesionales en un régimen de jornadas flexibles. Que, de esta forma, es posible para los profesionales disminuir el riesgo y el costo de generar una consulta privada, siendo su única preocupación la captación y atención de los pacientes. Que el concepto nace de su sentido más obvio y claro, dado justamente por la Real Academia Española de la Lengua: MAYOR porque "excede a algo en cantidad o calidad", y SALUD "estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones". Que, en la actualidad, MAYOR SALUD cuenta con un moderno centro de atención, con 7 consultas equipadas y más de 25 profesionales (médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, kinesiólogos y terapeutas), que dan cobertura a las más variadas especialidades médicas. Que MAYOR SALUD cuenta con un director administrativo, lo que les permite organizar el arriendo y director administrativo, lo que les permite organizar el arriendo y disponibilidad de consultas y dirigir en forma planificada y eficiente la gestión de los profesionales del área de la salud que se desempeñan en cada una de sus áreas. Que es así como nace la preocupación por difundir y promocionar dichos servicios, para lo cual se solicita el nombre de dominio y la marca MAYORSALUD, como también se procede a trabajar con diseñadores en la creación del logo del proyecto. Que, como es lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a sitios mediante nombres que le son familiares a su búsqueda, es que Inversiones Santa Catalina se preocupó de solicitar a la brevedad el nombre de dominio MAYORSALUD.CL, en noviembre de 2009. Que es evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y el proyecto, toda vez que el dominio no es más que una extensión y expresión que la parte desea tener en el World Wide Web para publicitar uno de sus importantes proyectos. Que Inversiones Santa Catalina no ha hecho más que legítimamente solicitar como nombre de dominio, en este caso, MAYORSALUD.CL, una expresión que hace referencia directa al área en que se desarrolla el proyecto, por lo que no existe impedimento alguno para que el nombre de dominio disputado le sea asignado. Que tras la obtención del dominio, el 4 de diciembre de 2009 comenzó a funcionar la página web, justamente para promocionar los servicios del proyecto, y se activó un servicio del buscador de Internet Google, para que sea más fácil acceder al sitio. Que, sumando a lo anterior, la parte se preocupó de obtener la marca comercial como parte de la estrategia para llegar a dicho sector del mercado y proteger sus inversiones, la cual se encuentra en instancias administrativas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Que la solicitud fue presentada el 30 de noviembre de 2009, con el Nº 886831, para distinguir servicios en clase 44 *"cuidados médicos, de higiene corporal y de belleza prestados por personas o establecimientos a personas o animales; comprende igualmente los servicios relacionados con los sectores de la agricultura, la horticultura y la silvicultura".* Que la solicitud previamente individualizada, demuestra el mejor derecho de la parte sobre el nombre de dominio en disputa, MAYORSALUD.CL, toda vez que éste no es más que una extensión de la marca, la cual será efectivamente utilizada en el mercado. Que es lógica la vinculación entre el nombre de dominio en disputa y la parte, toda vez que el dominio no es más que una extensión y expresión que utiliza y por la cual es

conocido en el mercado, tanto con los profesionales de la salud, como con distintas instituciones entre las cuales se tiene algún tipo de contacto. Que en los contratos suscritos entre Inversiones Santa Catalina y los profesionales del área médica que han arrendado consultas se utiliza el nombre MAYORSALUD, como también con los distintos clientes del Centro Médico. Que, así también, los mismos profesionales utilizan dicho concepto para identificarse con sus pacientes y hacer publicidad, como consta del resultado de búsqueda de la expresión MAYORSALUD en el famoso buscador de Internet GOOGLE. Que, a mayor abundamiento, la parte se ha preocupado de crear una imagen corporativa utilizando el término MAYORSALUD, que incluye tarjetas de presentación, afiches, y otros, en los que se utiliza el siguiente logo. Que la función básica de todo nombre de dominio es poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al segundo solicitante de autos no se estaría cumpliendo. Que en razón de lo anterior, corresponde rechazar la oposición del otro solicitante respecto del nombre de dominio MAYORSALUD.CL, ya que dicha expresión corresponde a la parte, y que es asociada por los usuarios de Internet y consumidores a ella, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo. Que en derecho comparado, así como la jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo la marca. Que Inversiones Santa Catalina se preocupó de solicitar los registros marcarios, además de tener un nombre de dominio que se estructuran en base a la denominación MAYORSALUD. Que, por lo tanto, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés, toda vez que constituye una herramienta de gran utilidad para publicitar y promocionar sus productos y servicios ofrecidos en su centro de atención. Que existe un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, pues Inversiones Santa Catalina ha invertido recursos en el posicionamiento de su marca y específicamente en el concepto de MAYORSALUD para distinguir sus servicios a profesionales de la salud. Que, de esta forma, queda fehacientemente acreditado en autos que la solicitud legítima y de buena fe obedece a su interés de identificar y distinguir sus actividades y servicios a través de Internet. Que Inversiones Santa Catalina ha invertido sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos sus prestaciones. Que el signo MAYORSALUD identifica y distingue las actividades y servicios de la parte, y así es reconocida por los usuarios de Internet así como por las diversas personas e instituciones. Que el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Que en razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a la parte, ya que se preocupó de solicitar los registros marcarios que contienen y distinguen la expresión MAYORSALUD, además de que efectivamente prestan servicios médicos bajo dicha expresión en el mercado. Que la parte real y efectivamente se encuentra desarrollando un importante proyecto, por lo que es perfectamente válido que la intención evidente de promocionar el negocio en el cual se han invertido capitales importantes, pretenda dar a conocer sus principales características y beneficios al público usuario y consumidor de un medio de comunicación masivo como lo es la red global Internet. Que en el hipotético caso en que se estime que ambas partes se encuentran en igualdad de posiciones, en cuanto a

los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se debe optar por asignar finalmente el dominio de que se trate aquella parte que primero lo solicitó, que en la especie es Santa Catalina. Que otro elemento a considerar es que la expresión MAYORSALUD que identifica a los servicios de salud de la parte, se utiliza efectivamente en Internet. Que al ingresar al sitio www.google.cl, la búsqueda arroja una serie de sitios en que se promociona al Centro Médico Mayor Salud, como a profesionales que tienen contratos de arriendo vigentes que lo señalan como su lugar de trabajo. Que de acuerdo a lo expuesto, así como la existencia de una solicitud de registro marcario y la vinculación de esa marca con los servicios que ofrece la parte, estima que Inversiones Santa Catalina es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Que, teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio MAYORSALUD.CL al otro solicitante causaría un gran perjuicio a la parte e induciría claramente a error, causando confusión en el público usuario. Que dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la reglamentación de Nic Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile y que las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos es fundamental para los intereses de la parte.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 10 de mayo de 2010, rolante a fojas 58 de autos, la parte de Universidad Mayor, presentó demanda por asignación de nombre de dominio, en los términos siguientes: Que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación de un nombre de dominio en conflicto a aquella de las partes que muestre tener un mejor derecho. Que es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna la parte posee sólidos fundamentos para reivindicar el dominio en cuestión. Que aspira a que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio first come first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. Que, afortunadamente, los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "First come first served" para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. Que así, esta concepción, impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y la parte solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera de evitar la trampa first to file que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva aparecen como aberrantes y antijurídicos. Que para comprender la legitimidad de la pretensión de la parte, resulta fundamental señalar que Universidad Mayor es una de las más destacadas y prestigiosas universidades a nivel nacional, con sede en diversas comunas de Santiago y además con sede en la ciudad de Temuco. Que en dicha institución se imparten las carreras que dicen relación con temas de salud, como lo son las carreras de medicina, enfermería, kinesiología, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y odontología. Que, además, hoy existe el Hospital Clínico Universidad Mayor, cual es una organización de formación profesional en el área de la salud y un

centro asistencia privado abierto a la comunidad que conjuga la experiencia formativa de la casa de estudios y la orientación preventiva de la Asociación Chilena de Seguridad. Que el Hospital Clínico de la Universidad Mayor cuenta con instalaciones remodeladas y con productos y servicios renovados cuyo objetivo es entregar a la comunidad una atención integral. Que, para lograrlo, tiene un área de urgencia, Centro Médico, Pabellones, Hospitalización y Servicio de apoyo como laboratorio clínico, endoscopía, cardiología y kinesiología. Que, disponible las 24 horas, la unidad de Urgencia resuelve necesidades de salud no programadas y cuenta con especialidades permanentes de medicina interna y pediatría. Que, en modalidad de médico de llamada, se incluye ginecología y obstetricia, traumatología y cirugía adultos. Que el centro médico aborda una amplia cobertura de especialidades. Que esta unidad está fortalecida por Servicios de Apoyo como laboratorio, imagenología, cardiología y kinesiología. Que existen tres pabellones equipados con tecnología y personal capacitado, los que satisfacen oportunamente las demandas del cuerpo médico y pacientes. Que, a la luz de todo lo anterior, la parte se ha preocupado de resguardar su imagen. Que en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto Mayor, bajo las siguientes marcas comerciales: 1) Registro 754.078, Clínica Universitaria Mayor, clase 10; 2) Registro 754.077, Clínica Universitaria Mayor, clase 16; 3) Registro 754.076, Clínica Universitaria Mayor, clase 24; 4) Registro 754.075, Clínica Universitaria Mayor, clase 25; 5) Registro 759.664, Clínica Universitaria Mayor, clase 35; 6) Registro 754.074, Clínica Universitaria Mayor, clase 36; 7) Registro 754.073, Clínica Universitaria Mayor, clase 38; 8) Registro 754.0732, Clínica Universitaria Mayor, clase 39; 9) Registro 754.071, Clínica Universitaria Mayor, clase 41; 10) Registro 754.070, Clínica Universitaria Mayor, clase 42; 11) Registro 754.069, Clínica Universitaria Mayor, clase 43; 12) Registro 754.068, Clínica Universitaria Mayor, clase 44; 13) Registro 760.496, Clínica Universitaria Mayor, clase 45; 14) Registro 729.042, CMY Currículo Mayor, clase 41; 15) Registro 838.204, colegio Mayor, clase 25; 16) Registro 838.206, Colegio Mayor, clase 41; 17) Registro 783.755, Clínica Colegio Mayor Tobalaba, clase 25; 18) Registro 838.205, Colegio Mayor Tobalaba, clase 25; 19) Registro 838.207, Colegio Mayor Tobalaba, clase 41; 20) Registro 655.577, Diario Mayor, clase 16; 21) Registro 634.938, Galería Arte Mayor, clase 41; 22) Registro 634.937, Galería Arte Mayor, clase 41; 23) Registro 634.936, Galería Arte Mayor, clase 42; 24) Registro 729.409, Liga Universidad Mayor, clase 41; 25) Registro 662.405, Mayor, clase 38; 26) Registro 660.404, Mayor, clase 41; 27) Registro 662.561, Mayor, clase 16; 28) Registro 680.634, Mayor, clase 41; 29) Registro 684.975, Mayor, clase 42, 44; 30) Registro 680635, Mayor, clase 35; 31) Registro 653.902, Mayor, clase 25; 32) Registro 657.096, Mayor, clase 41; 33) Registro 666.515, Mayor, clase 42; 34) Registro 653.903, Mayor, clase 38; 35) Registro 662.388, Mayor, clase 35; 36) Registro 716.080, Mayor, clase 16; 37) Registro 653.905, Portal Mayor, clase 38; 38) Registro 653.904, Redmayor, clase 38; 39) Registro 662.389, Redmayor, clase 36; 40) Registro 724.387, Salón del Diseño Joven Universidad Mayor, clase 41; 41) Registro 626862, Universidad Mayor, clase 41; 42) Registro 626.870, Universidad Mayor, clase 40; 43) Registro 626.869, Universidad Mayor, clase 36; 44) Registro 626.851, Universidad Mayor, clase 37; 45) Registro 626.852, Universidad Mayor, clase 38; 46) Registro 634.934, Universidad Mayor, clase 42; 47) Registro 634.935, Universidad Mayor, clase 31; 48) Registro 626.853, Universidad Mayor, clase 32; 49) Registro 626.854, Universidad Mayor, clase 33; 50) Registro 626.855, Universidad Mayor, clase 34; 51) Registro 626.856, Universidad Mayor, clase 35; 52) Registro 626.832, Universidad Mayor, clase

27; 53) Registro 626.833, Universidad Mayor, clase 28; 54) Registro 626.834, Universidad Mayor, clase 29; 55) Registro 626.835, Universidad Mayor, clase 30; 56) Registro 626.836, Universidad Mayor, clase 26; 57) Registro 626.857, Universidad Mayor, clase 25; 58) Registro 626.858, Universidad Mayor, clase 24; 59) Registro 626.859, Universidad Mayor, clase 23; 60) Registro 626.860, Universidad Mayor, clase 18; 61) Registro 626.861, Universidad Mayor, clase 19; 62) Registro 626.848, Universidad Mayor, clase 20; 63) Registro 626.849, Universidad Mayor, clase 21; 64) Registro 626.850, Universidad Mayor, clase 17; 65) Registro 626.864, Universidad Mayor, clase 22; 66) Registro 626.865, Universidad Mayor, clase 16; 67) Registro 626.866, Universidad Mayor, clase 12; 68) Registro 626.867, Universidad Mayor, clase 13; 69) Registro 626.868, Universidad Mayor, clase 14; 70) Registro 626.863, Universidad Mayor, clase 15; 71) Registro 626.871, Universidad Mayor, clase 39; 72) Registro 626.839, Universidad Mayor, clase 01; 73) Registro 626.840, Universidad Mayor, clase 02; 74) Registro 626.841, Universidad Mayor, clase 03; 75) Registro 626.842, Universidad Mayor, clase 04; 76) Registro 626.843, Universidad Mayor, clase 05; 77) Registro 626.844, Universidad Mayor, clase 06; 78) Registro 626.845, Universidad Mayor, clase 07; 79) Registro 626.846, Universidad Mayor, clase 08; 80) Registro 626.847, Universidad Mayor, clase 09; 81) Registro 626.837, Universidad Mayor, clase 10; 82) Registro 626.838, Universidad Mayor, clase 11; 83) Registro 815.085, Universidad Mayor Virtual, clase 16; 84) Registro 815.084, Universidad Mayor Virtual, clase 35; 85) Registro 815.083, Universidad Mayor Virtual, clase 38; 86) Registro 815.082, Universidad Mayor Virtual, clase 41; 87) Registro 815.081, Universidad Mayor Virtual, clase 42 y 88) Registro 652.812, Viña Universidad Mayor, clase 33. Que, asimismo, la parte ha protegido el concepto MAYOR ante el NIC Chile mediante la inscripción de los siguientes dominios: clinicamayor.cl; lamayor.cl y veterinariamayor.cl. Que es a todas luces evidente que del listado de las marcas transcrito precedentemente la parte goza de un derecho de propiedad sobre ellas, destacando clínica universitaria mayor y mayor, ambas marcas comerciales de las cuales es titular la parte, donde se encuentra que en una mayor o menor medida están contenidas en el nombre de dominio en disputa, y por lo tanto, se produce por una parte una confusión en el mercado y por otra una confusión en el público usuario de Internet que pueden creer que el sitio web corresponda a servicios entregados por profesionales de dicha casa de estudios, más aún hoy donde existe la Clínica Universitaria Mayor, con lo cual se estaría aprovechando en una mayor o menor medida de la fama, notoriedad y prestigio de la Universidad Mayor. Que es por ello que insiste en que en el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que la contraria pretende distinguir con MAYORSALUD.CL. Que, asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones, dado que la parte no podría amparar y proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual. Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. Que, en efecto, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. Que, en este caso, el primer solicitante amente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de la parte, vinculándolo a una marca comercial famosa

como lo es UNIVERSIDAD MAYOR. Que es claro que el nombre de dominio solicitado contiene en forma idéntica la expresión MAYOR. Que, a simple vista, es fácil advertir que el nombre de dominio solicitado corresponde a una marca comercial debidamente registrada con anterioridad por la parte. Que, entonces, queda simplemente una solicitud carente de fundamento práctico por parte del primer solicitante, que claramente vulnera los intereses de la parte UNIVERSIDAD MAYOR. Que lo anterior importa una situación injusta. Que el nombre de dominio mayorsalud.cl no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica el mercado a la parte UNIVERSIDAD MAYOR, sino que se compone de una marca comercial debidamente registrada y del nombre de la parte, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. Que, además, a la parte se la identifica como UNIVERSIDAD MAYOR tanto dentro como fuera del campo educacional. Que, en este sentido, la identidad semántica que se aprecia en este caso es antecedente como para que el dominio en cuestión sea asignado a la parte. Cita los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Reitera sus derechos de propiedad sobre la expresión, el riesgo de confusión y dilución marcaria, el perjuicio comercial envuelto, en la controversia y principios de orden público económico, arguye buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, todos ellos como elementos que la perfilan como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión, razón por la cual solicita le sea asignado en definitiva, con costas.

NOVENO: Que por resolución de fecha 10 de mayo de 2010, rolante a fojas 106, se confirió traslado de ambas demandas, el que fue evacuado por ambas partes mediante escritos rolantes a fojas 107 y 109, insistiendo en los argumentos de sus respectivas presentaciones principales, y siendo de notar la refutación que formula la oponente a la existencia de la marca “Mayor Salud”, en circunstancias de que se trata sólo de una solicitud, y de parte de la demandada, la alegación de que “Mayor” es un adjetivo calificado que cualquiera puede utilizar, que Mayor Salud es un proyecto real completamente distinto al giro de la oponente.

DECIMO: Que por resolución de fecha 14 de mayo de 2010, rolante a fojas 112, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "mayorsalud" o en sus partes componentes. 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "mayorsalud" o de sus partes componentes.

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Inversiones Santa Catalina Ltda., la documental siguiente: 1) Copia de escritura pública de constitución de sociedad y de mandato general (fs. 21 a 27); 2) Copia de consulta base de datos Inapi por solicitud de registro marcario (fs. 28); 3) Copia impreso búsqueda Google expresión mayor salud (fs. 29 a 40); 4) Copia impresiones set de imágenes publicitarias con expresión MAYOR SALUD (fs. 41), 5) Tarjetas de visita (fs. 42); 6) Contratos de arrendamiento (5) consultas médicas “Mayor Salud” (fs. 43 a 57); 7) Impresión página web www.mayorsalud.cl (fs. 116 a 145); 8) Correspondencia material y electrónica a la dirección consultas@mayorsalud.cl (fs. 146 a 181); 9) Avisos publicitarios en Internet (fs. 182 a 202).

La parte de Universidad Mayor, la documental consistente en: 1) Reporte de marcas comerciales y nombres de dominio (fs. 72 a 90); 2) Impresos de la página web www.hcum.cl (fs. 91 a 105).

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 1° de julio de 2010, rolante a fojas 204, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el otrosí de su escrito de fojas 109, la demandada y primera solicitante objetó los documentos acompañados por la oponente y que se han referenciado en el resultando undécimo de esta sentencia, habida razón a que tales documentos no tendrían relación con los servicios de salud que entrega la demandada ni con el dominio en controversia.
SEGUNDO: Que corresponde rechazar las objeciones precedentes, toda vez que no se trata de reales motivos de impugnación, sino de observaciones a los documentos que corresponde a este juzgador ponderar. Por consiguiente, el Tribunal tiene por reconocida la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando undécimo.
TERCERO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
CUARTO: Que el primer solicitante, Inversiones Santa Catalina, argumentó y comprobó (doctos. de fojas 43 a 57) desarrollar el proyecto MAYOR SALUD, consistente en la implementación de un centro médico con dicho nombre y en el arriendo de consultas médicas en él, quedando incluidos los servicios de aseo, secretaría, agenda de pacientes, teléfono, internet e inventario de elementos. Demostró también haber solicitado el registro de la marca "Mayor Salud" (fs. 28), la cual se encuentra en trámite, y demostró la utilización efectiva de la expresión "Mayor Salud", entre otros, por la implementación de la página web www.mayorsalud.cl, de la dirección electrónica consultas@mayorsalud.cl y de publicidad del centro médico (fs. 29 a 202). Además, efectuada la búsqueda de la expresión en el buscador Google.com, los dos primeros resultados son para el centro médico, resultado que aumenta a 19 si la búsqueda se hace en Google.cl (páginas de Chile).
QUINTO: Que la oponente, Universidad Mayor, argumentó y comprobó una serie de hechos notorios: su nombre o razón social, su actividad en el ámbito médico y la implementación del Hospital Clínico Universidad Mayor, a cuyas actividades figura asociada la Mutual de Seguridad Asociación Chilena de Seguridad (fs. 91 a 105). Demostró también la titularidad, entre otras, de las marcas "Clínica Universitaria Mayor" (fs. 74) y "Mayor" (fs. 77) para la clase 44, misma clase de la marca solicitada por la contraparte, desde los años 2006 y 2004, respectivamente.
SEXTO: Que la expresión en controversia se compone de dos palabras genéricas: el adjetivo "mayor" y el sustantivo "salud", pudiendo ser

entendida la expresión como "más salud" o "mejor salud". Tal es la significación que le ha atribuido la demandada, quien a fojas 109 manifestó lo siguiente: *"Mayor Salud es un proyecto real completamente distinto del giro de la Universidad y no guarda relación con ella"*. Por su parte, la oponente ha manifestado existir, por parte de la demandada, el ánimo de aprovechar la fama y notoriedad de la expresión "Mayor" en el rubro de la salud, pero tal extremo no se encuentra comprobado en autos, debiendo prevalecer la presunción de buena fe que obra a favor de la demandada, tanto atendida su calidad de primera solicitante del nombre de dominio, como por tratarse de un principio que informa nuestra Legislación en general.

SEPTIMO: Que, no obstante lo antes considerado, el Arbitro estimará especialmente la aseveración de la demandada recién transcrita en orden a que no desea aprovechar de la fama y notoriedad de la oponente y de sus marcas comerciales ni lo hará en el futuro, aseveración que, formulada del modo dicho, tiene el valor de confesión judicial, y cuya contravención podría originar los supuestos para la revocación del dominio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile.

OCTAVO: Que, con todo lo anterior, puesto el Arbitro a sopesar las posiciones y argumentos de ambas partes, declarará que ambas tienen derechos e intereses en la denominación en controversia y sus partes componentes, y que se sirven efectivamente de ellos. Que, en tales condiciones, habiendo justificado el primer solicitante legítimos derechos a esas expresiones y utilizarlas efectivamente en actividades lícitas, con el ánimo expreso de no colisionar con los intereses ni derechos de su contraparte, corresponde hacer lugar a su pretensión, reconocer su mejor derecho y rechazar la demanda deducida en su contra, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte Representada por Silva & Cia. (Universidad Mayor) en contra de Inversiones Santa Catalina, y se asigna el nombre de dominio mayorsalud.cl a favor de Inversiones Santa Catalina, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico

para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.