Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **publimed.cl**
Oficio OF17014

VISTOS:

1. Que con fecha 21 de junio de 2012, doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO, solicita la inscripción del nombre de dominio **publimed.cl**. Posteriormente, con fecha 12 de julio de 2012, PUBLINET S.A. representado en calidad de contacto administrativo por don GUSTAVO VALDÉS, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **publimed.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio OF17014 de fecha 11 de octubre de 2012, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 11 de octubre de 2012, 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 22 de octubre de 2012, a las 17:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 22 de octubre de 2012, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al sólo asiste, doña MARGARITA SOTO CONCHA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, PUBLINET S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste la Primera Solicitante, doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO.

5. Que con fecha 24 de octubre de 2012, el Segundo Solicitante, PUBLINET S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 16 de noviembre de 2012.

6. Que con fecha 5 de noviembre de 2012, doña MARGARITA SOTO CONCHA, en representación del Segundo Solicitante, PUBLINET S.A., presenta escrito argumentando que su oposición al registro del dominio **publimed.cl** se sustenta en que los dominios **publinetchile.cl** y **publinetsa.cl** son de su propiedad, al igual que la marca comercial "**PUBLINET**", Registro N° 678.331 para distinguir servicios de "agencia o servicios publicitarios en vía pública" de la clase 35.

   El Segundo Solicitante sostiene que la solicitud de dominio de doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS, tiene una gran similitud fonética con la marca comercial y nombre comercial de PUBLINET S.A. y sus nombres de dominio. En este sentido, agrega, puede verse afectado al inducir a error, confusión o engaño al público consumidor, respecto del servicio que presta, así como en relación a su procedencia empresarial. Lo anterior debido a que al transcribir el nombre de dominio en Internet, éste tiene

una similitud grafica indiscutible, lo que puede generar una gran pérdida a PUBLINET S.A. en la fidelización de sus clientes de alguna forma, atendido que la palabra “PUBLIMED” es gráfica y fonéticamente idéntica al nombre comercial y a su marca comercial “**PUBLINET**”

PUBLINET S.A. considera que en virtud de lo señalado precedentemente, tanto la marca comercial y los dominios que ha invocado, no pueden coexistir en el mercado con el dominio solicitado por doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS, sin inducir a error o engaño en el público, así como en relación a su procedencia empresarial.

Por último, el Segundo Solicitante señala que el dominio materia de autos, afectaría gravemente sus derechos, en relación a su nombre y marca comercial, de conformidad con lo señalado por la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del dominio CL en su articulo Nº 14, así como sus derechos protegidos por la ley de propiedad industrial.

PUBLINET S.A. concluye que es posible afirmar que el dominio **publimed.cl**, no constituye un dominio susceptible de ser registrado como tal, sin inducir o afectar derecho alguno del Segundo Solicitante. Por tanto, en virtud de lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del dominio CL y de los descargos y argumentos fundantes presentados por PUBLINET S.A., se opone al nombre de dominio **publimed.cl** en contra de doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS.

7. Que con fecha 6 de noviembre de 2012, doña SILVIA SEPÚLVEDA SAN MARTIN, en representación de la Primera Solicitante, doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS, alega entorpecimiento, indicando que por enfermedad, no ha podido efectuar su presentación de mejor derecho correspondiente, por lo que solicita que se le otorgue un nuevo plazo, conforme a lo dispuesto en los artículos pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

8. Que con fecha 7 de noviembre de 2012, doña SILVIA SEPÚLVEDA SAN MARTIN, en representación de la Primera Solicitante, doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS, acompaña el poder para representar a la Primera Solicitante y los certificados de salud que acreditan su dolencia.

9. Que con fecha 9 de noviembre de 2012, se provee el escrito presentado con fecha 6 de noviembre por doña SILVIA SEPÚLVEDA SAN MARTIN, en representación de la Primera Solicitante, doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS, y se concede un plazo adicional de 5 días para hacer su presentación de mejor derecho. A su vez se provee la presentación de fecha 7 de noviembre de 2012 de doña SILVIA SEPÚLVEDA SAN MARTIN, en representación de la Primera Solicitante, doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS, notificándose las resoluciones correspondientes a las partes por correo electrónico.

10. Que con fecha 14 de noviembre de 2012, doña SILVIA SEPÚLVEDA SAN MARTIN,

en representación de la Primera Solicitante, doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS, hace su presentación de mejor derecho, argumentando que considera que tiene un mejor derecho que la firma PUBLINET S.A., cuyo fundamento es la propiedad de la marca comercial "**PUBLINET**", Registrada bajo el Nº 678.331, de 11 de noviembre de 2003, que distingue "agencia o servicios publicitarios en vía pública" de la clase 35.

Doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO indica que es ciudadana chilena, que vivió alrededor de 20 años en Venezuela y se ha radicado nuevamente en nuestro país. Ella y su familia constituyeron sociedades en Venezuela cuya razón social era PUBLIMED S.A. y también PUBLIMEDICA S.A. Bajo esas denominaciones operaban en el área de la publicidad con mucho éxito a través de la edición y distribución de publicaciones médicas. Ambos distintivos (PUBLIMED – PUBLIMEDICA) están siendo tramitados ante INAPI por las sociedades recientemente constituidas en Chile, PUBLIMÉDICA LIMITADA, de la cual es socia.

Doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO señala que el término "PUBLIMED" ha sido acuñado y difundido ampliamente por ella en Venezuela y se encuentra en trámite de registro de marca comercial en Chile. Entonces, la solicitud del nombre de dominio materia de autos obedece a la real y legítima intención de desarrollar en Chile la empresa creada en el extranjero, lo que efectivamente ha venido ocurriendo a partir de octubre de 2012. Agrega que si se examina el sitio alojado en **publimed.cl**, es posible comprobar la veracidad y seriedad de las operaciones mencionadas, el interés legítimo, y su buena fe.

La Primera Solicitante argumenta que PUBLINET S.A. declara ser dueño de la marca "**PUBLINET**" para fundar esta demanda. Sin embargo, nada dice su solicitud competitiva respecto del nombre de dominio **publinet.cl** que, además de encontrarse inactivo, es de propiedad de SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN Y PUBLICIDAD INTERACTIVA LIMITADA, no de PUBLINET S.A., oponente y titular de la marca citada.

Doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO hace presente que los nombres de dominio **publinet.cl** y **publimed.cl** han coexistido pacíficamente en Internet, ya que este último perteneció a SERGEI GEORGE MELVILLE RUIZ TAGLE entre los años 2007 y 2009. A su juicio, esta coexistencia deslegitima cualquier pretensión de similitud engañosa o posibilidad de confusión entre los consumidores y usuarios de Internet entre los términos "PUBLIMED" y "PUBLINET".

La Primera Solicitante rechaza el argumento de PUBLINET S.A. que hace alusión a la distintividad de la marca "**PUBLINET**" fundante de esta demanda - que corresponde a la razón social del Segundo Solicitante - ya que este signo fue pedido y concedido durante la vigencia de otras dos marcas con la misma denominación; "**PUBLINET**" Registro N° 411.767 de fecha 30 de agosto de 1993para distinguir servicios de la clase 35 y también ha coexistido con la misma marca "**PUBLINET**" Registro N° 592.143 de fecha 13 de marzo de 2001 para

distinguir productos de la clase 9, ambas de propiedad de terceros.

Doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO considera que el Segundo Solicitante debiera acreditar tener mejores derechos que ella al nombre de dominio litigioso, demostrando que él es reconocido en el mercado por "PUBLIMED"**,** ó que éste es engañosamente similar a "PUBLINET", lo que cree ciertamente improbable.

La Primera Solicitante concluye que se debiera aplicar el principio de "*first to file system"* o "*first come, first served*" asignando el dominio a doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO una vez que demuestre los hechos que fundan sus mejores derechos.

11. Que con fecha 16 de noviembre de 2012, se provee la presentación hecha el 5 de noviembre de 2012 por doña MARGARITA SOTO CONCHA, en representación del Segundo Solicitante, PUBLINET S.A. También se provee la presentación de fecha 14 de noviembre de 2012 realizada por doña SILVIA SEPÚLVEDA SAN MARTIN, en representación de la Primera Solicitante, doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO, dándose traslado recíproco a las partes, lo que se notifica por correo electrónico.

12. Que con fecha 19 de noviembre de 2012, doña SILVIA SEPÚLVEDA SAN MARTIN, en representación de la Primera Solicitante, doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS, evacua el traslado, señalando que la inscripción de este nombre de dominio obedece a su legítimo interés de capitalizar su trayectoria comercial desarrollada en el extranjero, inscribiendo el distintivo característico de su empresa Editorial dedicada a la publicidad en el área médica, de donde nace el nombre "PUBLIMED", apócope de PUBLICIDAD y MEDICINA.

    La Primera Solicitante hace presente que en el sitio **publimed.cl** se difunde la REVISTA DIGITAL PUBLIMEDICA perteneciente a la sociedad del mismo nombre, de la cual ella es socia. Ambas expresiones - **publimed.cl** y **publimedica.cl** – evocan un mismo concepto y se dirigen al mismo sector del público consumidor, que ciertamente no es el de una agencia que presta servicios de publicidad vial.

    También hace ver doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS que solicitó este nombre de dominio en el mes de junio de 2012 y el oponente lo hizo a mediados de julio del mismo año. Por lo tanto, estima que le beneficia el criterio "*First to File System*", toda vez que su petición es prioritaria y no vulnera principios de competencia leal, ética mercantil, no es contraria a las normas vigentes sobre abusos de publicidad ni vulnera derechos válidamente adquiridos por terceros, en los términos previstos en el artículo 14 del Reglamento para el Registro de Nombres de Dominio .CL.

    La Primera Solicitante señala que PUBLINET S.A. pretende impedir la inscripción de este nombre de dominio basado únicamente en la propiedad de una marca comercial que no es ni idéntica ni similar al signo pedido. En efecto, el Segundo Solicitante sostiene sin indicar cómo este signo "*tiene gran similitud fonética con la*

marca comercial y nombre comercial de mi representada y sus nombres de dominio, lo que puede afectarlo directamente al inducir a error, confusión o engaño al público consumidor, respecto del servicio que presta mi mandante así como en relación a su procedencia empresarial". Agrega que "*Lo anterior debido a que al transcribir el nombre de dominio en internet este tiene una similitud gráfica indiscutible lo que puede generar una gran pérdida a mi representada en la fidelización de sus clientes de alguna forma, atendido que la palabra PUBLIMED es idéntica fonéticamente y gráficamente al nombre comercial y marca comercial de mi representado PUBLINET". Al respecto,* doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS, estima que PUBLIMED y PUBLINET no se parecen gráfica ni fonéticamente en grado de confusión toda vez que los segmentos que los conforman son de uso común y corriente, tanto en el lenguaje común como en su uso a través de Internet. Por lo demás, generan asociaciones mentales diferentes e inconfundibles entre sí.

La Primera Solicitante reitera lo indicado en su primera presentación, respecto a que "**PUBLINET**" no es distintivo ni unívoco respecto del origen empresarial de PUBLINET S.A. Prueba de ello es que en Internet esa expresión pertenece a un tercero debiendo recurrir el Segundo Solicitante a los dominios **publinetchile.cl** y **publinetsa.cl**. Cabría cuestionar entonces, según la Primera Solicitante, los fundamentos de esta oposición para suponer que la inscripción del dominio pedido constituya una amenaza a su identidad comercial o cómo podría verse afectado por una supuesta posibilidad de confusión.

Doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS sostiene que si "PUBLINETCHILE" no se confunde con "PUBLINET" en Internet, menos se verá afectado por la inscripción del nombre de dominio **publimed.cl**. Estas circunstancias evidencian que el Segundo Solicitante no se vería perjudicado tampoco por esta inscripción constituyendo más bien esta demanda un acto abusivo contra la Primer Solicitante, toda vez que la obliga a demostrar mejores derechos que los que él cuestionablemente posee en el ámbito de Internet, que es el espacio en el que coexistirán estos signos.

Por último, la Primera Solicitante reitera que el nombre de dominio pedido fue inscrito por un tercero en el año 2007 y que en esa oportunidad PUBLINET S.A. no presentó solicitud competitiva, estando vigente su marca comercial. Si antes **publimed.cl** no provocó perjuicios a **publinetchile.cl** y **publinetsa.cl** no se entiende por qué podría ocurrir en esta oportunidad.

Doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS concluye que por las consideraciones expuestas, esta inscripción de nombre de dominio no constituye una amenaza para que el Segundo Solicitante desarrolle sus actividades a través de Internet, ni es susceptible de afectar sus intereses.

13. Que con fecha 14 de diciembre de 2012, se provee la presentación hecha el 19 de noviembre de 2012 por doña SILVIA SEPÚLVEDA SAN MARTIN, en representación de la Primera Solicitante, doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO, lo que es notificado a las partes por correo electrónico.

14. Que con fecha 21 de diciembre de 2012, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es 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 la Primera Solicitante, doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO, indica que ella es ciudadana chilena, que vivió alrededor de 20 años en Venezuela y se ha radicado nuevamente en nuestro país. Agrega que ella y su familia constituyeron sociedades en Venezuela cuya razón social era PUBLIMED S.A. y también PUBLIMEDICA S.A. y que bajo esas denominaciones operaban en el área de la publicidad a través de la edición y distribución de publicaciones médicas. Señala que la inscripción de este nombre de dominio obedece a su legítimo interés de capitalizar su trayectoria comercial desarrollada en el extranjero, inscribiendo el distintivo característico de su empresa editorial, dedicada a la publicidad en el área médica, de donde nace el nombre "PUBLIMED", apócope de PUBLICIDAD y MEDICINA.

6. Que doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO señala que el término "PUBLIMED" ha sido acuñado y difundido ampliamente por ella en Venezuela y se encuentra en trámite de registro de marca comercial en Chile. Entonces, la solicitud del nombre de dominio materia de autos obedece a la real y legítima intención de desarrollar en Chile la empresa creada en el extranjero, lo que efectivamente ha venido ocurriendo a partir de octubre de 2012, y agrega que si se examina el sitio alojado en **publimed.cl**, es posible comprobar la veracidad y seriedad de las operaciones mencionadas, el interés legítimo, y su buena fe.

7. Que, por último, la Primera Solicitante estima que posee un mejor derecho por el principio "*first come, first served*", puesto que fue la primera en solicitar el domino **publimed.cl**.

8. Que el Segundo Solicitante, PUBLINET S.A., argumenta que la solicitud de dominio de doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS, tiene una gran similitud fonética con la marca comercial y nombre comercial de PUBLINET S.A. y sus nombres de dominio. Añade que puede verse afectado al inducir a error, confusión o engaño al público consumidor, respecto del servicio que presta, así como en relación a su procedencia empresarial. Indica que al transcribir el nombre de dominio en Internet, éste tiene una similitud grafica indiscutible, lo que puede generar una gran pérdida a PUBLINET S.A. en la fidelización de sus clientes de alguna forma, atendido que la palabra "PUBLIMED" es gráfica y fonéticamente idéntica al nombre comercial y a su marca comercial "**PUBLINET**".

9. Que mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, la cual no fue objetada por la Primera Solicitante, PUBLINET S.A. ha acreditado ser titular de la marca comercial "**PUBLINET**" registrada bajo el N° 678.331 para distinguir servicios de "agencia o servicios publicitarios en vía pública" de la clase 35.

10. Que, a su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio **publinetchile.cl** y **publinetsa.cl**.

11. Que PUBLINET S.A. considera que en virtud de la marca comercial y los dominios que ha invocado, no pueden coexistir en el mercado con el dominio solicitado por doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS, sin inducir a error o engaño en el público, así como en relación a su procedencia empresarial.

12. Que en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, este sentenciador ha podido constatar que la página Web que funciona bajo el nombre de dominio **publimed.cl**, corresponde efectivamente a un sitio de publicidad del área médica en el cual se encuentra información sobre prestaciones médicas.

13. Que si bien doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO no tiene registrada como marca comercial la expresión "**PUBLIMED**" para ser usada en relación a los servicios que presta, del sitio Web **publimed.cl** puede concluirse que la Primera Solicitante le da al dominio mencionado un uso legítimo, que no afectaría los derechos o intereses del Segundo Solicitante.

14. Que, en todo caso, a juicio de este sentenciador, las expresiones **publimed.cl** y **publinet.cl** no son confusamente similares y podrían coexistir sin impedimento alguno como nombres de dominio.

15. Que este árbitro también ha comprobado que el nombre de dominio **publimed.cl** ha sido pedido en distintas oportunidades desde el año 2001 en adelante por terceros

ajenos a este juicio, siéndole asignado a don SERGEI GEORGE MELVILLE RUIZ-TAGLE entre el 30 de octubre de 2007 y el 28 de noviembre de 2009. Al respecto, es necesario hacer presente que durante el periodo de poco más de 2 años en el que estuvo inscrito el dominio de autos por un tercero, estaba plenamente vigente la marca comercial "**PUBLINET**" Registro N° 678.331 para distinguir servicios de la clase 35 a nombre del Segundo Solicitante, y sus nombres de dominio **publinetchile.cl** y **publinetsa.cl**, sin que PUBLINET S.A. haya iniciado acción alguna para impedir el registro del dominio por parte de don SERGEI GEORGE MELVILLE RUIZ-TAGLE o la revocación del dominio cuando ya fue asignado. Por consiguiente, habiendo coexistido ya en una oportunidad el dominio **publimed.cl** con la marca comercial y nombres de dominio de propiedad de PUBLINET S.A., no se advierte impedimento alguno para que nuevamente vayan a coexistir de otorgarse el dominio en conflicto a la Primera Solicitante.

16. Que a mayor abundamiento, y tal como lo hace valer la Primera Solicitante, el nombre de dominio **publinet.cl** se encuentra asignado desde el 10 de marzo de 2006 a la fecha a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN Y PUBLICIDAD INTERACTIVA LIMITADA, encontrándose dicho dominio asignado con anterioridad a la empresa ASESORÍAS E INVERSIONES MINOTAURO LIMITADA entre el 29 de diciembre de 1999 y el 27 de enero de 2006. Entonces, carece de toda lógica que el Segundo Solicitante intente impedir el registro por parte de doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO del nombre de dominio en litigio, alegando la eventual inducción a error o engaño en el público en el caso de que se le asignase el dominio a ella, en circunstancias que PUBLINET S.A. indudablemente tiene pleno conocimiento de que el dominio **publinet.cl** coexiste desde hace años con su marca comercial y sus nombres de dominio.

17. Que, además, doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO pidió el nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio "*first come, first served*" principio que, sumado a los otros antecedentes mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho de la Primera Solicitante al dominio **publimed.cl**.

18. 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.

19. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer por la Primera Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a doña MARÍA DE LAS NIEVES SALAS SOTO le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **publimed.cl** a la Primera Solicitante, doña MARÍA DE

LAS NIEVES SALAS SOTO, RUT Nº 7.742.548-9.

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 Christian Ernst Suárez.

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

Santiago, 31 de diciembre de 2012.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca
RUT 16.007.715-8

Alicia Medel Acuña
RUT 5.994.801-6