TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
reddental.cl
Rol N° 294-2009

Santiago, cinco de mayo de dos mil diez.

VISTOS:

Que con fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve, los señores Megasalud S.A. representada por Sargent & Krahn, domiciliados en Av. Andrés Bello número dos mil setecientos once, oficina mil setecientos uno, Las Condes, Santiago, cuyo contacto administrativo es doña Paula Benavides, domiciliada en Av. Andrés Bello número dos mil setecientos once, piso diez y nueve, Las Condes, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**reddental.cl**"; que con fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve don José María Iruretagoyena Borda, representado por Johansson & Langlois, cuyos contactos administrativos son doña Carolina Mora Allende, don Christopher Doxrud y don Flavio Belair, todos domiciliados en San Pío Décimo número dos mil cuatrocientos sesenta, oficina mil ciento uno, Providencia, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**reddental.cl**", dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Que mediante oficio de NIC Chile número once mil setecientos veintinueve, de veintiuno de diciembre de dos mil nueve, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art. 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrió sólo la segunda solicitante, por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones ambos solicitantes hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido traslado a uno y otros, ambos hicieron uso de él.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos. Que en el período establecido para la prueba sólo los señores Megasalud S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompañando la prueba en que fundaban dichas pretensiones;

Que don José María Iruretagoyena Borda, comparece con posterioridad al cierre del probatorio reiterando documentos y haciendo presente lo que indica.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veintitrés de marzo de dos mil diez.
Que existe constancia en autos que don José María Iruretagoyena Borda pagó la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, Megasalud S.A., argumenta que esta sociedad surge con la motivación de convertirse en la principal red de salud privada de Chile, bajo la premisa de prestar una atención personalizada, regida por los más altos estándares de calidad técnica y servicio. Que ha logrado posicionarse de tal forma en el área de la salud de nuestro país, que es reconocida en el mercado y entre los consumidores, en el mercado real y en Internet, como "La Red Medica" y "La Red Dental" de Chile. Que en la actualidad, cuenta con 32 centros de atención a lo largo de todo el país, y estos centros en al área de la odontología le han permitido crear esta Red Dental, expresión por lo cual son conocidos en el mercado. Destaca que ya es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, el cual tiene por objeto identificar sus actividades, a saber: megareddental.cl, lo que demuestra la utilización de la expresión "reddental" para distinguir las actividades y servicios dentales que efectivamente ofrece bajo ese signo, tanto en el mercado como en Internet. Que parece claro el que cualquier usuario de Internet o público consumidor en general enfrentado a este dominio lo asociará inmediatamente a Megasalud S.A., ya que cuenta con una completa y efectiva Red de atención Dental. Que, además es titular de una familia de marcas comerciales que contienen y distinguen la expresión "Red Dental".Que su contraparte únicamente procedió a oponerse respecto de una solicitud de nombre de dominio sobre la cual tiene legítimos intereses como lo es la expresión "Red Dental" la cual corresponde precisamente a uno de los servicios comprendidos en la estructura de las marcas registradas que tiene en Chile, además de corresponder a un servicio ampliamente desarrollado y ofrecido por Mega Salud S.A. Concluye señalando que la asignación del dominio "reddental.cl" a don José María Iruretagoyena Borda, induciría claramente a error, causando confusión en el público usuario y consumidor. 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. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para sus intereses.
Señala, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio., ya que cuenta con una familia de registros marcarios y un nombre de dominio que se estructuran en base a la denominación "Red Dental"; b) Criterio de Legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; ya que tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa; toda vez que ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de sus marcas y específicamente en el concepto de "Red Dental" para distinguir sus servicios dentales a través de publicaciones en diversos medios como periódicos, radio, televisión e Internet; c) Criterio de Creación Intelectual del Signo, ya que el signo "Red Dental" identifica y distingue sus actividades y servicios, y así es reconocido por los usuarios de Internet así como por las diversas publicaciones en diversos medios de comunicación; d) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido toda vez que la expresión "Red Dental" idéntica al nombre de dominio en disputa, identifica sus productos y servicios los cuales ofrece y difunde profusamente en nuestro país; e) Criterio de protección de las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas que incorporan la expresión "Red Dental"

que detenta; f) Criterio de la Identidad ya que es titular de una familia de registros marcarios que contienen y distinguen la expresión "Red Dental", además de que efectivamente prestan servicios dentales bajo dicha expresión en el mercado; g) Criterio del Uso efectivo en Internet del signo "Red Dental" por parte de Megasalud S.A., ya que utiliza efectivamente el sitio www.megasalud.cl, el cual se encuentra activo y contiene abundante información respecto a su grupo corporativo, así como de sus actividades y servicios bajo el signo Red Dental.
Menciona sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 755.250,"MEGA SALUD, LA RED MEDICA Y DENTAL DE CHILE", mixta, servicios, clase 40; Registro N° 722.845, "MEGA SALUD, LA RED MEDICA Y DENTAL DE CHILE", denominativa, productos, clase 16; Registro N° 722.846, "MEGA SALUD, LA RED MEDICA Y DENTAL DE CHILE", mixta, servicios, clase 35; Registro N° 722.847, "MEGA SALUD, LA RED MEDICA Y DENTAL DE CHILE", mixta, servicios, clase 39; Registro N° 755.249, "MEGA SALUD, LA RED MEDICA Y DENTAL DE CHILE", mixta, servicios, clase 44; Registro N° 722.850, "MEGA SALUD, LA RED MEDICA Y DENTAL DE CHILE", mixta, productos, clase 16; Registro N° 722.851, "MEGA SALUD, LA RED MEDICA Y DENTAL DE CHILE", mixta, servicios, clase 35; Registro N° 722.852, "MEGA SALUD, LA RED MEDICA Y DENTAL DE CHILE", mixta, servicios, clase 39.
En el Derecho cita las normas contenidas en los Artículos 14, 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile; Artículos 6 Bis, 8, 10 Bis El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "**UDRP**") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "**ICANN**", El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (**OMPI**); y la jurisprudencia nacional en la materia, en especial los fallos sobre nombres de dominio: "viñasdelmaipo.cl" del veintiuno de mayo de dos mil seis.
Como fundamento de su argumentación acompaña: Impresión de página Web www.nic.cl, consulta dominio megareddental.cl; Impreso obtenido desde la página web www.inapi.cl, consulta sobre registro de marca N° 755.249; Impreso obtenido desde la página web www.inapi.cl, consulta sobre registro de marca N° 755.250; Impreso obtenido desde la página Web www.inapi.cl, consulta sobre registro de marca N° 722.845; Impreso obtenido desde la página Web www.inapi.cl, consulta sobre registro de marca N° 722.846; Impreso obtenido desde la página Web www.inapi.cl, consulta sobre registro de marca N° 722.847; Impreso obtenido desde la página Web www.inapi.cl, consulta sobre registro de marca N° 722.850; Impreso obtenido desde la página Web www.inapi.cl, consulta sobre registro de marca N° 722.851; Impreso obtenido desde la página Web www.inapi.cl, consulta sobre registro de marca N° 722.852; Impresión de sitio Web www.megasalud.cl; CD audiovisual de Megasalud; Inserto publicitario e informativo del N° 41 emitido periódicamente por Megasalud; Inserto publicitario e informativo del N° 42 emitido periódicamente por Megasalud; Inserto publicitario e informativo del N° 43 emitido periódicamente por Megasalud; Inserto publicitario e informativo del N° 44 emitido periódicamente por Megasalud; Inserto publicitario e informativo del N° 45 emitido periódicamente por Megasalud; Inserto publicitario e informativo del N° 46 emitido periódicamente por Megasalud; Impresión del sitio Web www.clinicaarauco.cl, de fecha veintiuno de enero de dos mil diez; Copia del sitio Web www.redsalud.cl, de fecha veintiuno de enero de dos mil diez; Impresión del sitio Web www.linkedin.com, de fecha veintiuno de enero de dos mil diez; Impresión del sitio Web www.codelco.cl; Copia de articulo de "Diario Financiero", impreso con fecha siete de enero de dos mil diez; Copia de articulo de "Diario Financiero", impreso con fecha treinta y uno de

diciembre de dos mil nueve; Copia de articulo de "El Mercurio", impreso con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; Copia de articulo de "Estrategia", impreso con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; Copia de articulo de "La Segunda", impreso con fecha treinta de diciembre de dos mil nueve; Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "promain.cl", de fecha seis de julio de dos mil nueve; Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.
Que, por su parte, don José María Iruretagoyena Borda argumenta: Que su solicitud se funda en el hecho que "redental" constituye una reconocida red de prestaciones dentales, que creó hace más de 15 años, registrándola como marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Que dicha red odontológica de servicios profesionales dentales, cuenta con servicios que son ofrecidos a lo largo de todo Chile, que constan básicamente de una red de prestaciones y beneficios de servicios dentales que se ofrecen a asegurados de compañías de seguros con la que tiene convenios. Señala tener convenios con las siguientes empresas: Laboratorio Chile, ING, Bienestar EuroAmérica, Codelco, Enap, Masisa, BBVA, BiceVida, París Alameda-Lyon, Abastible, SII, HP, Dimacofi, La Polar, Hotel Ritz, Banco Santander Santiago, Grupo Mineria Nipón, CCU, Salomón SACK, Sigen y Cruz Blanca. Que cuenta con 3 clínicas dentales en donde ofrece servicios dentales asociados a su Red Dental, esto es, en Moneda N° 973, San Pío X N° 2460 y en la comuna de Maipú. Que por lo anterior de ser asignado el nombre de dominio "REDDENTAL.CL" a los señores Megasalud S.A., los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, pues tiene un derecho de propiedad sobre la expresión "REDENTAL" y el público creerá que se trata de un sitio web asociado a los servicios que éste ofrece desde hace muchos años, nada de lo cual sería efectivo. Que consecuentemente, provocarán la dilución de las reconocidas marcas "REDENTAL". Que desde hace más de 10 años, ha invertido grandes sumas de dinero en posicionar sus marcas "REDENTAL" en el mercado, de manera que resulta del todo injusto que un tercero sin derecho alguno inscriba un nombre de dominio que por diversas consideraciones corresponde que le sea asignado. Señala que nos encontramos ante un nombre de dominio no tan sólo similar a sus marcas registradas, sino que también es cuasi idéntico a su página web previamente inscrita, a través de la cual ofrece sus servicios en Internet, de manera que estamos ante una marca que no sólo se ha inscrito en el INAPI, sino que además es una marca que gracias a su uso en el mercado ha logrado ser asociada por los consumidores con "REDENTAL".
Menciona sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 829.727, "REDENTAL", denominación, Servicios, clase 44; Registro N° 604.131, "REDENTAL", denominación, Servicios, clase 36.
En el Derecho cita las normas contenidas en los Artículos 10, 14, 20 y 22 del Reglamento NIC Chile; artículo 2° Ley N° 19.039; inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Cita, además la jurisprudencia nacional y en especial lo señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., Fallo del Juez Felipe Barros Tocornal, en juicio arbitral por el nombre de dominio "usmrancagua.cl"; Fallo del Juez Juan Agustín Castellón Munita en el juicio arbitral por el nombre de dominio "123-wap.cl"; Fallo del Juez Guillermo Carey en el juicio arbitral por el nombre de dominio "iandina.cl"; Fallo del Juez Ruperto Pinochet en el juicio arbitral por el nombre de dominio "isurandina.cl" y el fallo del Juez Cristián Saieh en el juicio arbitral por el nombre de dominio "cuentamujer.cl".

Como fundamento de su argumentación acompaña: Copia simple de Registro N° 829.727, "REDENTAL", denominación, Servicios, clase 44; Copia simple de Registro N° 604.131, "REDENTAL", denominación, Servicios, clase 36; Impresión de la página web www.nic.cl en donde aparece el nombre de dominio "redental.cl" a nombre de José María Iruretagoyena

Borda; Impresión de Presentación de los servicios que ofrece; Impresión de Presentación de Redental donde se describen los servicios que ofrece a lo largo de todo Chile; Fotocopia de impreso de diario El Mercurio de fecha 19 de junio de 2006 cuero B página 10; Copia de formulario para reembolsos dentales de Redental para Corpbanca, de fecha 23 de noviembre de 2009; Copia de formulario para reembolsos dentales de Redental para Corpbanca, de fecha 16 de noviembre de 2009; Copia de formulario para reembolsos dentales de Redental para Euroamérica, de fecha 14 de noviembre de 2009; Copia de formulario para reembolsos dentales de Redental para Euroamérica, de fecha 13 de noviembre de 2009; Tres copias de formulario para reembolsos dentales de Redental para Euroamérica, en blanco; Impreso descripción de beneficios dentales "Prevención en salud bucal" otorgados a su cliente Salomón Sack; Impreso descripción de beneficios dentales "Prevención en salud bucal" otorgados a su cliente Banco Santander; Impreso descripción de beneficios dentales "Prevención en salud bucal" otorgados a su cliente Euroamérica; Impreso descripción de beneficios dentales "Prevención en salud bucal" otorgados a su cliente HP; Impreso descripción de beneficios dentales "Prevención en salud bucal" otorgados a su cliente Laboratorio Chile; Impreso descripción de beneficios dentales "Prevención en salud bucal" otorgados a su cliente Caserones; Impreso descripción de beneficios dentales "Prevención en salud bucal" otorgados a su cliente Bice Vida; Impreso descripción de beneficios dentales "Prevención en salud bucal" otorgados a su cliente Sigen S.A.; Impreso descripción de beneficios dentales "Prevención en salud bucal" otorgados a su cliente C.C.U.; Impreso descripción de beneficios dentales "Prevención en salud bucal" otorgados a su cliente Cibergestión; Folleto publicitario de Seguro Dental en donde se puede apreciar su uso de la expresión Redental; Impreso obtenido desde la página web www.amarillas.cl en donde aparece la expresión Redental asociada a su empresa, de fecha 22 de enero de 2010; Listado de 7 páginas con los dentistas asociados a su Redental; Fotocopia del Manual de uso de seguro complementario de EuroAmérica en donde se alude a sus servicios; CD que contiene un Manual de cuidado dental patrocinado por Redental de José María Iruretagoyena Borda; Impresos obtenidos desde la página web www.redental.cl, de su propiedad, con fecha 22 de enero de 2010.

Que evacuando el traslado conferido los señores Megasalud S.A., respecto a las argumentaciones de su contraparte señalan: Que el argumento de don José María Iruretagoyena Borda, en cuanto a poseer un registro marcario, carece de solidez, toda vez que ellos, a su vez poseen derechos de propiedad industrial y un uso efectivo y notorio para le expresión Red Dental para ofrecer sus servicios odontológicos, desarrollando un uso empresarial legitimo del signo pedido, lo cual se encuentra directamente relacionado con el principio "first come first served", el cual estima debe ser aplicado en autos. Que el segundo solicitante no es reconocido por la expresión "Redental", sino por la expresion "Dental Medica", lo que se desprende de correo enviado por el Sr. Iruretagoyena a Carolina Mora, de fecha 30 de diciembre de 2009, el que ésta adjunta a una presentación; a saber en el segundo otrosí, numero 4 de su solicitud. Formula, además observaciones en relación con la documentación acompañada por don José María Iruretagoyena Borda en su presentación de fecha 25 de enero de 2010: a) En cuanto al documento signado con el número II, donde se acompañan certificados de registro marcario, señala que en caso alguno pueden ser considerados como una prueba de mejor derecho, toda vez que Megasalud S.A., ha probado la existencia de marcas comerciales que se conforman en base al signo pedido; b) En cuanto al documento signado con el número III: donde se acompaña copia de documentos que acreditan la titularidad del segundo solicitante sobre el nombre de dominio "redental.cl", señala que en nada permite acreditar un supuesto mejor derecho de la contraria, toda vez que da cuenta meramente de la titularidad de un nombre de dominio ajeno al de autos que contiene la

expresión "Redental", tal como ocurre con su nombre de dominio "megareddental.cl"; c) En cuanto al documento signado con el número IV: el cual demuestra fehacientemente que en correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2009, así como en sus presentaciones a clientes y usuarios el segundo solicitante se identifica como "Dental Medica" y no por la expresión "Redental"; d) En cuanto al documento signado con el número V: ya que en ningún caso permite acreditar que los servicios dentales que ofrecería sean reconocidos "a lo largo de todo Chile", sino que tal como lo destaca el segundo solicitante en su presentación, existen sólo 3 clínicas dentales que responden al signo de "Redental" ubicadas todas en la ciudad de Santiago; e) En cuanto al documento signado con el número V: artículo publicado por el diario El Mercurio con fecha 19 de junio de 2006, en donde la contraparte ha agregado la expresión "Redental" a un artículo de prensa que no lo menciona; f) En cuanto a los documentos signados con los números VI, VII, IX y XII: toda vez que se trata solamente de presentaciones y en nada demuestran un reconocimiento, fama o notoriedad de la expresión "Redental" a lo largo de Chile; g) En cuanto al documento signado con el número X: toda vez que se trata solamente de un listado de supuestos dentistas asociados a las prestaciones que serían reconocidas por la expresión REDENTAL, pero que sin embargo, en el mismo listado se puede apreciar que se trata de personas naturales o centros odontológicos que se reconocen en el mercado por nombres propios que los diferencian y distinguen de REDENTAL.

Que, por su parte, evacuando el traslado conferido don José María Iruretagoyena Borda, respecto a las argumentaciones de su contraparte señala: En relación a los argumentos de su contraparte ninguno de los argumentos expuestos por el primer solicitante en su demanda dan cuenta de un mejor derecho que logre sustentar su posición para que el nombre de dominio en conflicto le sea asignado, por las siguientes consideraciones. El es creador y titular de las marcas "redental" y no Megasalud S.A., como aseguran en su demanda ya que estos solicitaron el registro de sus marcas "megasalud, la red medica y dental del país" en el año 2004, en tanto él solicitó el registro de su marca "redental" en el año 1997. Detentando entonces, el mejor derecho marcario. Que el primer solicitante reclama un mejor derecho debido a sus marcas "megasalud, la red medica y dental del país", lo cual resulta del todo absurdo, si se considera que no tiene un derecho de propiedad sobre la expresión "red dental", para lo cual distorsiona su marca la cual está conformada por 5 palabras: "megasalud", "red", "medica", "dental" y "país", lo que demuestra que Megasalud S.A. no tiene una protección legal sobre "red dental", no siendo efectivo que los consumidores asocien a "red dental" con Megasalud. Que en cuanto al argumento de la contraria de haber inscrito el nombre de dominio www.megareddental.cl, hace presente que dicho nombre de dominio si bien se encuentra inscrito a nombre de Megasalud S.A., hasta la fecha es un nombre de dominio que se encuentra inactivo, según la página web www.nic.cl. Que, además, Megasalud S.A ha acompañado diversos impresos obtenidos desde la página web www.megasalud.cl en donde se alude a "Área Dental" y a "Nuestra Red", pero en ningún caso ha logrado acreditar un uso de la expresión "Red Dental". Que por otro lado, él si posee respecto de las marcas "Redental" registros adquiridos con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio de autos.
Acompaña, como fundamento de dichas aseveraciones, los siguientes documentos: Impreso obtenido desde la página web www.inapi.cl, consulta sobre registro de marca N° 829.727, de fecha 05 de febrero de 2010; Impreso obtenido desde la página web www.inapi.cl, consulta sobre registro de marca N° 511.391, de fecha 05 de febrero de 2010; Impreso obtenido desde la página web www.nic.cl, sobre la Historia de Modificaciones de Dominios Inscritos del dominio redental.cl, de fecha 05 de febrero de 2010; Impreso obtenido desde la página web www.nic.cl, consulta sobre dominio megareddental.cl, de fecha 05 de febrero de 2010; Impreso obtenido desde la página web www.nic.cl, consulta sobre sitio www.megareddental.cl, de fecha 05 de febrero de 2010; Informe de marcas "Megasalud, la

red medica y dental del país" de propiedad de Megasalud S.A., de fecha 05 de febrero de 2010.
Que en el periodo probatorio los señores Megasalud S.A., acompañan los siguientes documentos: Impresión de la búsqueda de la expresión "Megasalud La Red Médica Y Dental De Chile", en www.google.com; Impresión del sitio Web www.ing.cl; Impresión del sitio Web www.entelcallcenter.cl.
Finalmente don José María Iruretagoyena Borda, hace presente a este tribunal de manera enfática que su solicitud por el nombre de dominio de autos, carece de un actuar inescrupuloso o de mala fe, ni mucho menos constituye un abuso a las normas sobre abuso de publicidad, el cual se encuentra, avalado por un derecho marcario y un uso real y efectivo desde hace varios años asociado a la expresión en conflicto "redental", motivos por los cuales detenta un interés legítimo. Concluye cuestionando con qué motivos el primer solicitante ha inscrito el nombre de dominio "reddental.cl', si ya tiene inscrito www.megareddental.cl, y ninguno de los citados dominios se encuentra activo ni promociona ningún servicio dental.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que los señores MEGA SALUD S.A. tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa al señor JOSE MARIA IRURETAGOYENA BORDA;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;
6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;
10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;
11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión;
12.- Que respecto del interés de la primera solicitante, consta de los antecedentes que rolan en el proceso que es titular del dominio "megareddental.cl" y titular en Chile de numerosos registros de la marca MEGA SALUD, LA RED MEDICA Y DENTAL DE CHILE, para distinguir algunos servicios relacionados o no con la salud y productos de la clase 16, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, cuyo registro más antiguo data del año 2005, que además consta que usa esta marca, por lo que se puede deducir que es conocida como de procedencia del primer solicitante;
13.-Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que es titular en Chile, de dos registros de la marca REDENTAL, para distinguir, con uno, un servicio relacionado con la salud dental y médica, que data del año 1998 y, con el otro, un servicio de seguro, que data del año 2001; que asimismo ha acompañado documentación que demuestra el uso de la expresión REDENTAL, como empresa asociada a un servicio de seguro, donde se destaca la existencia de un material de educación de salud bucal, preparado por don José María Iruretagoyena Borda, con registro de Propiedad Intelectual, siendo además esta expresión usada en el mercado y en Internet por lo que se deduce que es conocida, en el rubro, como de su procedencia;
14.- Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no habiendo ninguno de los solicitantes acreditado alguna relación con la expresión REDDENTAL, previo a su solicitud se concluye que no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;
15.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served" en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;
16.- Que al comparar la expresión en conflicto en autos "REDDENTAL" con la expresión "REDENTAL", respecto de la que tiene derechos adquiridos el segundo solicitante, se puede apreciar que sólo se ha eliminado una letra "D", que en la especie, no puede considerarse un factor suficiente de diferenciación;
17.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se

susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;

18.- Que, lo anterior tiene especial relevancia en la especie puesto que ambas partes tienen coincidencia de actividades en un mismo rubro, en el que además está involucrada la salud del ser humano, como es la salud dental, por lo que es indispensable que exista una adecuada diferenciación de los prestadores de servicios, para evitar confusión entre los usuarios;

19.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;

20.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, quien no ha demostrado interés legítimo alguno previo a su solicitud, se afectaría la función de información a los usuarios de la red dada la cuasi-identidad de la expresión REDDENTAL, con la marca REDENTAL, respecto de la que el segundo solicitante tiene un derecho de propiedad y usa ampliamente en el mercado.

21.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del primer solicitante en la red, puesto que es titular del dominio megareddental.cl, el cual claramente indica la procedencia empresarial de los servicios.

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio "REDDENTAL", al segundo solicitante señor José María Iruretagoyena Borda.

2.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

3.- Que vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula 4 letra e) del Acta de Fijación de Procedimiento, esta sentencia definitiva se entenderá notificada al tercer día hábil desde la fecha de recepción por la Oficina de Correos.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo.