Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio dentalsantamaria.cl

Santiago, 8 de mayo de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 15996 de fecha 2 de marzo de 2012 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 la

inscripción del nombre de dominio "dentalsantamaria.cl";

<u>SEGUNDO</u>: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto SOC. CENTRO MEDICO DENTAL SANTA MARIA (SOCIEDAD CENTRO MEDICO DENTAL SANTA MARIA LIMITADA), representada por don Mauricio Javier Garcés Silva, con domicilio en Los Alamos 3028-B, Alto Hospicio, Iquique, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 21 de noviembre de 2011, a las 18:38:45 GMT, y CLINICA SANTA MARIA S.A., Rep. ESTUDIOO FEDERICO VILLASECA Y CIA, representada por don Max F. Villaseca, con domicilio en Av. Alonso de Córdova 5151, Piso 8, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 20 de diciembre de 2011, a las 19:27:11 GMT.

<u>TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 2 de marzo de 2012, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio dentalsantamaria.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 9 de marzo de 2012 a las 11:30 horas.

<u>CUARTO:</u> Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 2 de marzo de 2012 y a las partes por carta certificada de fecha 03 de marzo de 2012, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 6 y 7 de autos.

QUINTO: Que el día 9 de marzo de 2012, a las 11:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Oscar Rodríguez Baeza por la oponente y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 11 de autos.

<u>SEXTO:</u> Que con fecha 9 de marzo de 2012 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 11, según consta a fojas 13.

<u>SEPTIMO</u>: Que por escrito de fecha 22 de marzo de 2012, el que rola a fojas 14 de autos, la parte de CLINICA SANTA MARIA S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: Refiere la historia de Clínica Santa María, cuya fundación

data del año 1937, y que al día de hoy cuenta con tres edificios, dotados de los más altos estándares, tecnología y hotelería. Que el concepto "CLINICA SANTA MARIA" pertenece a la parte, como se infiere de los registros marcarios, tales como: 1) Registro № 733.723, de fecha 20 de septiembre de 2005, de la marca "Clínica Santa María", pedida para proteger productos y servicios de clase 41, clase 42 y clase 44, esto es, entre otros: "...clínicas de cirugía plástica; centro de belleza integral, masajes, spa (sanación por agua), baños turcos, baños públicos con fines higiénicos; servicios de sanidad, servicios de psicólogo; clínicas odontológicas, servicios de kinesiología, de radiología y cualesquiera otros que directa o indirectamente apoyen a la medicina; servicios de imagenología, electrocardiograma, cirugía quirúrgica en general; realización de diagnósticos médicos, servicios de un laboratorio médico; asesoramiento en materia de diagnósticos y análisis médicos y científicos, laboratorio de análisis, exámenes y rayos, atención médica y odontológica domiciliaria; servicios de consultas, asesoramientos, tratamientos; 2) Registro № 734.656, de fecha 28 de septiembre de 2005, de la marca "Clínica Santa María", pedida para proteger productos y servicios de la clase 44, esto es, "Establecimientos hospitalarios y clínicas, centros médicos, dentales y de enfermería, centro de salud, laboratorios, servicios médicos, odontológicos, de enfermería y de salud en general. Que también es propietaria de los siguientes registros marcarios, donde queda manifiesta la propiedad de la marca Clínica Santa María: 1) Registro № 790.880, de fecha 25 de junio de 2007, de la marca "Clínica Santa María Seguro Total", pedida para proteger productos y servicios de clase 36, clase 41 y clase 42; 2) Registro № 790.881, de fecha 25 de junio de 2007, de la marca "Clínica Santa María Salud Total", pedida para proteger productos y servicios de clase 36, clase 41 y clase 42. Que a mayor abundamiento, Clínica Santa María es propietaria del dominio.cl www.clinicasantamaria.cl registrado el día 05 de septiembre de 2009, con lo cual es evidente la confusión que se producirá respecto del dominio pretendido en estos autos. Que es evidente la propiedad que tiene la parte sobre este signo, lo que le confiere el poder más amplio y la faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar. Que la propiedad de la parte se encuentra amparada por el artículo 19 numeral 25 de la Constitución Política del Estado y por el Código Civil en su artículo 584. Que la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca se debe entre muchas cosas a la calidad del servicio y a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año la parte. Que por ende, cualquier semejanza con el signo de la parte en internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocándole perjuicios económicos, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero. Que el concepto dentalsantamaria es gráfica y fonéticamente similar al concepto CLINICA SANTA MARIA, principal signo marcario de la parte. Que a mayor abundamiento, el demandado de autos ejerce actividades comerciales y

presta sus servicios en el mismo ámbito económico que la parte, por lo que, a su juicio, la similitud de signos en la WEB va a producir innumerables confusiones entre los clientes, quienes ingresarán a la página teniendo la convicción de que es una página relacionada directamente con la <u>CLINICA SANTA MARIA</u>, provocando una distorsión en el mercado y obviamente la dilución de sus marcas. Invoca mejor derecho, titularidad de marcas comerciales, notoriedad del signo pedido y buena fe, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

<u>OCTAVO</u>: Que por resolución de fecha 26 de marzo de 2012, rolante a fojas 29, se confirió traslado de la demanda de Clínica Santa María, el que fue evacuado en rebeldía.

<u>NOVENO</u>: Que por resolución de fecha 5 de abril de 2012, rolante a fojas 30, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes puntos de prueba: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "dentalsantamaria" o en sus partes componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "dentalsantamaria" o en sus partes componentes.

<u>DECIMO</u>: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La oponente, parte de Clínica Santa María S.A., la documental consistente en: 1) Copia del Registros marcarios de Clínica Santa María, Clínica Santa María, Clínica Santa María Seguro Salud Total y Clínica Santa María Salud Total, todos en Inapi (fs. 23 a fs. 26); 2) Copia formulario de dominio CLINICASANTAMARIA.CL, en NIC Chile (fs. 27 a fs. 28)

La parte de Centro Médico Dental Santa María no rindió pruebas.

<u>UNDECIMO</u>: Que por resolución de fecha 23 de abril de 2012, rolante a fojas 31, se citó a las partes a oír sentencia.

<u>DUODECIMO</u>: Que por resolución de fecha 8 de mayo de 2012, rolante a fojas 32, se decretaron las siguientes medidas para mejor resolver: 1.- La verificación por el Arbitro en Internet de si el primer solicitante tiene activada la página web correspondiente al dominio "dentalsantamaria.cl", y 2.- La verificación por el Arbitro en Internet de si la oponente tiene activada la página web correspondiente al dominio "clinicasantamaria.cl", y en caso afirmativo, si incluye entre sus servicios el de atención dental.

<u>DECIMO TERCERO</u>: Que la referida medida para mejor resolver se llevó a afecto el mismo día 8 de mayo de 2012, dando lugar a los impresos que rolan de fojas 33 a 35.

### CONSIDERANDO:

<u>PRIMERO:</u> Que la totalidad de la prueba documental acompañada no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

<u>SEGUNDO</u>: 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:

<u>TERCERO</u>: Que el primer solicitante, La parte de Centro Médico Dental Santa María, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que fuera de dicha presunción no rindió argumentos ni pruebas, constando además de la documental rolante a fojas 35 que la página web <u>www.dentalsantamaria.cl</u> se mantiene inactiva.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Clínica Santa María S.A., invocó la fama y notoriedad de sus actividades, las que tienen una larga trayectoria en el medio clínico y hospitalario del país. Demostró la titularidad de marcas comerciales y nombre de dominio con la expresión "Clínica Santa María", constando en dichas marcas que incluyen servicios médicos dentales (fs. 19 y 20). La documental rolante de fojas 33 a 34 demuestra que la parte tiene activa la página web <a href="www.clinicasantamaria.cl">www.clinicasantamaria.cl</a> y que en ella promociona la actividad de servicios médicos dentales, que desarrolla en un Servicio Dental ubicado en el edificio Santa María, en la sala de Radiología, en el Centro de Estética Odontológica, en la oficina administrativa y en Urgencia Odontológica (fs. 24).

QUINTO: que, llamadas las partes a probar al tenor del auto de prueba de fojas 30, sólo la oponente demostró poseer derechos, intereses y utilizar efectivamente las expresiones "Dental" y "Santa María", razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresarán en la parte resolutiva de esta 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 acoge la demanda deducida por la parte de CLINICA SANTA MARIA S.A. en contra de SOC. CENTRO MEDICO DENTAL SANTA MARIA (SOCIEDAD CENTRO MEDICO DENTAL SANTA MARIA LIMITADA), y se asigna el nombre de dominio dentalsantamaria.cl a favor de CLINICA SANTA MARIA S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente sentencia 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. Retírense por las partes los documentos acompañados dentro de 5º día desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de destrucción.

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.