Re.: Arbitraje por la inscripción del nombre de dominio **dentofamilia.cl**
Oficio OF04788

VISTOS:

1. Que con fecha 25 de enero de 2005, don VICTOR MAURICIO MARÍN TAPIA solicita la inscripción del nombre de dominio **dentofamilia.cl**. Posteriormente, con fecha 3 de febrero de 2005, DENTO S.A., representada en calidad de contacto administrativo por don JUAN ENRIQUE PUGA VALDÉS, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF04788, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 8 de junio de 2005, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 20 de junio de 2005 a las 11:00 horas, en El Regidor 66, Piso 10, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 20 de junio de 2005, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste por un lado don CRISTIÁN BORIS DÍAZ ROBLES, quien comparece en calidad de agente oficioso del Primer Solicitante, VICTOR MANUEL MARÍN TAPIA y, por el otro, don ALEJANDRO MUÑOZ DANESI, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, DENTO S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. En dicha audiencia, se fijan las normas de procedimiento que regirán el conflicto sobre el nombre de dominio **dentofamilia.cl**, apercibiéndose a don CRISTIÁN BORIS DÍAZ ROBLES en su calidad de agente oficioso del Primer Solicitante, para que dentro del plazo de 5 días hábiles, acompañe poder suficiente para representar a dicha empresa;

5. Que con fecha 28 de junio de 2005, el Segundo Solicitante, DENTO S.A., acredita la consignación del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de la misma fecha;

6. Que con fecha 19 de julio de 2007, don ALEJANDRO MUÑOZ DANESI, en representación del Segundo Solicitante, DENTO S.A., presenta demanda de asignación del dominio **dentofamilia.cl**, exponiendo como fundamento de su demanda que frecuentemente, para la solución de conflictos suscitados por la inscripción de nombres de dominio, se ha aplicado el principio "*first come, first served*", el cual le da al Primer Solicitante de un nombre de dominio una preferencia, otorgándosele la inscripción del dominio en disputa. La aplicación de dicho principio puede significar una injusticia, ya que puede provocar un serio perjuicio a la parte con legítimo interés, por el simple hecho de solicitar con posterioridad la inscripción del dominio en disputa, vulnerándose de esta forma un auténtico, legítimo y sólido interés merecedor de protección jurídica. Agrega el Segundo Solicitante que frente a este principio ha surgido la tesis del "mejor derecho", la cual hoy se aplica como regla general. Dicha tesis, sin

perjuicio de considerar en su justa medida el principio "*first come, first served*", privilegia a aquella de las partes que disputan un nombre de dominio que logre acreditar gozar de un mejor derecho sobre el mismo. Para esto, será necesario tener un legítimo interés marcario, comercial, empresarial y la buena fe que inspire la solicitud de inscripción del nombre de dominio, que en definitiva, merezca protección jurídica expresada en la obtención del dominio en disputa.

Agrega el Segundo Solicitante que se encuentra precisamente en la situación descrita, puesto que no gozando de la preferencia que se desprendería del principio "*first come, first served*", igualmente señala gozar de un mejor derecho sobre el dominio en conflicto.

Señala el Segundo Solicitante que la sociedad DENTO S.A. fue creada por acuerdo de Reforma por División de la sociedad SQUIRREL Y COMPAÑÍA PLÁSTICOS S.A.I.C. el año 2002, y producto del proceso de división, parte del capital social de la empresa fue pagado mediante el traspaso de la marca comercial **"DENTO"** y sus derivadas.

Indica DENTO S.A. que fabrica, comercializa y exporta los prestigiosos y populares productos **"DENTO"**, los cuales corresponden a una completa y variada línea de productos de higiene, limpieza y cuidado bucal y dental. Agrega que los altos estándares de calidad, y la excelente relación calidad y precio, los ha llevado a ser líderes indiscutidos en su sector. Agrega que la marca **"DENTO"** es una marca comercial dotada de fama y notoriedad por el Segundo Solicitante, siendo una expresión evocativa que corresponde al concepto "diente", y a todo lo relacionado con el cuidado, limpieza y protección de los dientes y de la cavidad bucal. Agrega que en este sentido, la expresión "dentofamilia" no logra tener una identidad propia, que permita diferenciarla de la famosa y notoria expresión y marca comercial **"DENTO"** de su propiedad. En consecuencia, indica, lo que se pretende al registrar el dominio **dentofamilia.cl**, es en realidad registrar la famosa y notoria marca **"DENTO"**.

DENTO S.A. agrega que el éxito de su empresa ha llevado a posicionar la marca comercial **"DENTO"** y una serie de marcas derivadas de la misma en el público consumidor general, siendo hoy marcas y productos ampliamente reconocidos en el mercado. De esta forma, de la marca central **"DENTO"**, se derivan otras marcas registradas que son o contienen la expresión **"DENTO"**, tales como:

- **"DENTO"** Registro Nº 507.014, clase 3
- **"DENTO"** Registro Nº 595.170, clase 10
- **"DENTO"** Registro Nº 586.518, clase 5
- **"DENTO"** Registro Nº 642.478, establecimiento comercial para la venta de productos de las clases 5 y 10
- **"DENTO"** Registro Nº 607.958, establecimiento industrial para la fabricación de productos de las clases 8, 16, 21 y 26

- **“DENTO”** Registro Nº 606.662, establecimiento industrial para la fabricación de productos de la clase 10
- **“DENTO”** Registro Nº 610.486, clase 21
- **“DENTO”** Registro Nº 563.249, clases 8 y 21
- **“DENTO”** Registro Nº 607.958, establecimiento industrial para la fabricación de productos de las clases 8, 16, 21 y 26
- **“DENTO PREMIUM”** Registro Nº 476.653, clase 21
- **“DENTO ULTRA”** Registro Nº 530.528, clase 21
- **“DENTO TWEENS”** Registro Nº 722.792, clase 21
- **“DENTO PREMIUM”** Registro Nº 472.432, clase 21
- **“DENTO PLUS”** Registro Nº 530.529, clase 21
- **“DENTO PETIT”** Registro Nº 472.434, clase 21
- **“DENTO MEMORY”** Registro Nº 472.433, clase 21
- **“DENTO MEGA”** Registro Nº 530.527, clase 21
- **“DENTO ANATOMIC”** Registro Nº 668.609, clase 21
- **“DENTO ADVANCE”** Registro Nº 658.282, clase 21
- **“DENTO SWITCH”** Registro Nº 668.610, clase 21
- **“DENTITO”** Registro Nº 722.783, clase 21

Además, el Segundo Solicitante ha inscrito con fecha 25 de junio de 2004 el nombre de dominio **dento.cl**, lo que señala es una clara demostración del trabajo realizado en el posicionamiento de la expresión “Dento”.

Señala DENTO S.A. que sin perjuicio de lo anterior, el punto esencialmente relevante es que el nombre de dominio en disputa es sustancialmente similar a las marcas y nombre de dominio de su propiedad, toda vez que corresponde precisamente a la razón social, comercial y a la marca de los productos que fabrica y comercializa. Así, a la expresión “Dento” se le ha agregado el genérico “familia”, la cual no logra dotar de una distintividad e identidad propia y característica al dominio que se pretende inscribir, no permite diferenciar y distinguir la actividad propia desarrollada por el Primer Solicitante y, además, produce una clara identificación con la actividad empresarial y comercial desarrollada precisamente por el Segundo Solicitante, la que produce y comercializa productos de higiene, cuidado y limpieza bucal para la familia.

DENTO S.A. indica que de otorgarse el dominio en disputa al Primer Solicitante, se le causaría un grave perjuicio, manifestado en una dilución de los signos marcarios de su propiedad, e indudablemente produciendo confusión entre los usuarios de Internet, los que ingresarían al dominio en disputa creyendo encontrar información de los productos

comercializados por el Segundo Solicitante, con los consiguientes problemas y perjuicios que ello acarrearía.

En atención a los antecedentes expuestos, el Segundo Solicitante confirma que su pretensión de registrar a su nombre el dominio **dentofamilia.cl** en conflicto, se funda en antecedentes concretos, objetivos y demostrables, puesto que ha sido él quien ha desarrollado, explotado y dado fama y notoriedad a la expresión "Dento" y sus derivados.

Señala el Segundo Solicitante que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL contempla algunas normas que considera tienen especial relevancia en el caso planteado, en particular, aquellas normas establecidas en el Nº 20 y siguientes del citado Reglamento, que si bien dicen relación directa con los procedimientos de revocación de dominios, considera que merecen ser citadas:

El Nº 22 del Reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras: "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido." El Segundo Solicitante señala que basa su argumentación de tener un mejor derecho sobre el dominio en disputa, precisamente en el hecho de ser titular del nombre de una serie de productos por los cuales es conocido, la marca **"DENTO"** y sus derivados, y que es idéntico al nombre en disputa.

Por otro lado, agrega el Segundo Solicitante que un requisito que en todo solicitante de nombre de dominio debe concurrir es la buena fe. En la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, la buena fe se traduce en que será responsabilidad exclusiva del solicitante el que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros. Agrega que en autos, queda claro que el Segundo Solicitante ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia desleal ni de la ética mercantil, pretendiendo únicamente una real y efectiva protección de sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado.

Añade DENTO S.A. que las creaciones del talento son propiedad de sus autores, según lo indica el artículo 19 número 25 de la Constitución Política de la República, que en concordancia con el artículo 583 del Código Civil, reconocen una especie de propiedad sobre las obras del intelecto. Este tipo de propiedad está garantizada y amparada, no solamente a través de las Leyes y Reglamentaciones especiales que los regulan, sino que específicamente por nuestra Constitución Política que "asegura a todas las personas, la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el lapso que señale la Ley." Estas materias se encuentran reglamentadas tanto por la Ley 16.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, todo lo cual se ajusta con los dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en particular lo que indica el artículo 12 incisos 1, 2 y 3: "Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite dos

o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación. En caso contrario, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 inciso final de esta reglamentación.

“Una vez iniciado este proceso no se aceptarán nuevas solicitudes de inscripción para el nombre de dominio en disputa. Antes de proceder a la citación a audiencia de mediación se verificará que todos los solicitantes hayan pagado la tarifa, para lo cual cada uno dispondrá del plazo de 30 días a contar de la recepción de su respectiva solicitud. Se considerará que aquellos solicitantes que no cumplan este requisito oportunamente, se han desistido de su solicitud y el proceso continuará sólo con los restantes.

“Por el sólo hecho de presentar su solicitud, todos los Solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro.”

También cita el artículo 14, inciso 1: “Será de responsabilidad exclusiva del 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.” Agrega que es causal de revocación y, por consiguiente, es causal de eliminación de una solicitud en trámite de un nombre de dominio, el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. El artículo 22 inciso 2 señala: “La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. “Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b. “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c. “Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.”

A su vez, el artículo 22 inciso 3 de la Reglamentación señala: “La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

a. “Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

b. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

c. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

d. “Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.”

Por otro lado, el artículo 22 inciso 4 de la misma Reglamentación señala: “Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

a. “Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,

b. “Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y

c. “Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("*fair use*"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.”

Por último, señala el artículo 8 inciso 6 de la Reglamentación: “Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción, o al actual asignatario, en un conflicto por revocación. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar.”

En definitiva, DENTO S.A. indica que otorgarle al Primer Solicitante el nombre de dominio **dentofamilia.cl** en conflicto, le causaría un daño irreparable tanto a él como a los consumidores y navegantes de Internet, quienes han confiado en la relación existente entre el nombre “Dento” y sus derivados y, precisamente, DENTO S.A. Es así como de obtener el Primer Solicitante el dominio en conflicto, por el sólo uso de la misma, tendría garantizado una cantidad importante de visitas al sitio, al cual podría dotar de un contenido complementario, accesorio o, incluso, difamatorio del Segundo Solicitante. En consecuencia, considera el Segundo Solicitante que posee argumentos

sólidos, objetivos y demostrables para estimar que corresponde que le sea asignado el dominio **dentofamilia.cl**.

El Segundo Solicitante acompaña con la demanda diverso material probatorio, el cual no fue objetado oportunamente por el Primer Solicitante, a saber:

i) Copia de la reducción a escritura pública del Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD SQUIRRELL Y COMPAÑÍA PLÁSTICOS S.A.I.C., a través de la cual se acordó la Reforma por División de la sociedad indicada;

ii) Escritura pública de fecha 5 de abril de 2002 a través de la cual se constituye la sociedad DENTO S.A.;

iii) Copia de la protocolización del extracto de Reforma por División de la sociedad SQUIRRELL Y COMPAÑÍA PLÁSTICOS S.A.I.C. y constitución de INMOBILIARIA LAS CONDES Y ESTORIL S.A. y DENTO S.A.;

iv) Diversas muestras de escobillas de dientes marcas **"DENTO SWITCH"**, **"DENTO PLUS"**, **"DENTO PREMIUM"**, **"DENTO ANATOMIC"**, **"DENTO ADVANCE"**, **"DENTO PROTESIS"**, **"DENTO TWEENS"**, **"DENTO NIÑOS"**, **"DENTO VIAJE"** y **"DENTO CRISTAL MAX"**;

v) Muestras de seda dental **"DENTO"**;

vi) Diversas muestras de enjuague bucal **"DENTO"**;

vii) Copias impresas de numerosos ejemplares de catálogos correspondientes a los años 2002, 2004 y 2005 de productos comercializados por diversas farmacias, en los que aparecen las líneas de productos **"DENTO"**;

viii) Copias impresas de ejemplares de la revista "FARMACIA - FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA" en las que hay insertos titulados "Higiene Bucal DENTO";

ix) Copias impresas de ejemplares de la revista "ESENCIA ODONTOLÓGICA" de agosto de 2004 y junio de 2005, en las que hay insertos sobre escobillas de dientes y enjuagues bucales **"DENTO"**;

x) CD-ROM con campañas televisivas de los años 2003 y 2005, relativas a escobillas de dientes y enjuagues bucales **"DENTO"**, respectivamente;

xi) Informe Nielsen;

xii) Campaña de escobillas de dientes **"DENTO"** de enero de 2003;

xiii) Impresiones tomadas de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial de los diversos registros marcarios de la cual es titular el Segundo Solicitante, ya citados con anterioridad;

xiv) Impresión tomada de la página Web de NIC Chile, a través de la cual se aprecia que el Segundo Solicitante es titular del nombre de dominio **dento.cl**;

7. Que por resolución de fecha 19 de julio de 2005, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico;

8. Que con fecha 20 de julio de 2005, don CRISTIÁN DÍAZ ROBLES hace una presentación, en la cual indica que el uso de la marca **"DENTOFAMILIA"** responde a un enfoque de servicios profesionales odontológicos dirigidos específicamente al grupo familiar y su entorno, otorgados por su clínica odontológica que dirige desde hace 22 años. Esta marca pretende crear un vínculo de "Odontología Familiar", y de ahí el término **"**Dentofamilia**",** con un dentista de cabecera, al cual se pueden dirigir sus consultas mediante correos electrónicos y cotizar tratamientos, según se puede apreciar en la página que opera bajo el dominio en conflicto, actualmente en construcción. Indica que en el futuro podrá encontrarse en la misma información de tipo científica y links a páginas con relación al tema odontológico.

   Agrega el Primer Solicitante que no persigue fines de lucro con el desarrollo de esta página Web, ya que no es de tipo comercial, y señala que nunca ha sido su intención utilizar como apoyo publicitario la marca **"DENTO"** del Segundo Solicitante, sobre todo ya que dicha marca no participa con los servicios profesionales en forma habitual, siendo su orientación la venta a nivel masivo, en establecimientos tales como supermercados, farmacias, etc.

   Por otro lado, agrega que siempre estuvo a disposición del Segundo Solicitante para llegar a un acuerdo que le permitiera usar el nombre DENTOFAMILIA, pero el Segundo Solicitante se opone a cualquier tipo de arreglo en el uso de la marca y siempre su postura ha sido que el Primer Solicitante renuncie a ella. Al respecto, es necesario indicar que la marca **"DENTOFAMILIA"** no está registrada en el registro de marcas comerciales.

   Por último, señala que ha buscado información al respecto, y diferentes empresas o personas naturales usan marcas cuya raíz corresponde fonéticamente a marcas conocidas, sin existir problema alguno, por lo que considera que el uso de la marca y del nombre de dominio **dentofamilia.cl** puede hacerlo sin problema alguno, ya que su origen corresponde a un prefijo, ampliamente usado en odontología – a saber, "dento-epitelial", "dento-gingival", etc.- y "familia" es una palabra de uso universal, transmitiendo la combinación de ambas el concepto que quiere entregar en sus servicios profesionales, esto es, odontología al servicio de la familia;

9. Que con fecha 18 de mayo de 2007, se provee la presentación de don CRISTIÁN DÍAZ ROBLES, no dándose lugar a la misma, por extemporánea;

10. Que con fecha 22 de mayo de 2007, se notifica a las partes el nuevo domicilio y correo del Tribunal;

11. Que con fecha 13 de junio de 2007, 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 si bien la palabra "dento" no es como tal una palabra definida por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, sí es reconocida por el mismo Diccionario como un elemento compositivo que "indica localización o carácter dentales", como por ejemplo en la palabra "dentoalveolar". En consecuencia, dicha expresión es de uso común en el lenguaje, y no tendría por qué ser necesaria e inmediatamente asociada con el Segundo Solicitante;

5. Que sin embargo, al momento mismo de constituirse la sociedad DENTO S.A., se incorpora al activo de la misma la marca comercial **"DENTO"** y sus derivadas, y es de presumirse que la razón social del Segundo Solicitante se eligió atendida la existencia de estos registros marcarios. Asimismo, como el número uno del objeto social de la empresa, se indica "la fabricación, distribución, compra, venta, importación, exportación y comercialización de cepillos, artículos para la limpieza, higiene y cuidado bucal y dental, artículos plásticos en general y sus derivados y productos afines";

6. Que tal como lo ha acreditado el Segundo Solicitante mediante la documentación acompañada en estos autos, la marca **"DENTO"** y sus derivadas se encuentra ampliamente registrada a su nombre en Chile para distinguir, en particular, productos de las clases 3, 5, 10 y 21, precisamente aquellas clases en las que se encuentran los productos para la limpieza, higiene y cuidado bucal y dental;

7. Que, asimismo, las marcas derivadas de la marca **"DENTO"** son considerablemente variadas, al estar registradas, además de la *housemark* **"DENTO"**, marcas tales como **"DENTO PREMIUM"**, **"DENTO ULTRA"**, **"DENTO TWEENS"**, **"DENTO PREMIUM"**, **"DENTO PLUS"**, **"DENTO PETIT"**, **"DENTO MEMORY"**, **"DENTO MEGA"**, **"DENTO ANATOMIC"**, **"DENTO ADVANCE"**, **"DENTO SWITCH"** y **"DENTITO"**;

8. Que de la abundante prueba acompañada en estos autos, la cual no fue objetada en su oportunidad por el Primer Solicitante, además puede concluirse que la marca **"DENTO"** efectivamente es una marca con una amplia presencia en el mercado, específicamente

en lo que dice relación con productos para la limpieza, higiene y cuidado bucal y dental y, a mayor abundamiento, que puede ser considerada una marca renombrada en lo que dice relación con los artículos mencionados;

9. Que en virtud de los antecedentes y argumentos acompañados en autos por el Segundo Solicitante, puede inferirse que la marca **"DENTO"** de la cual es titular no es simplemente una marca más de propiedad de DENTO S.A., sino que la *housemark* o marca base de dicha empresa;

10. Que en cuanto a las defensas hechas valer por el Primer Solicitante, no obstante haberse presentado ellas extemporáneamente, este sentenciador ha resuelto tenerlas en cuenta, en virtud de sus facultades de árbitro arbitrador y teniendo presente los principios de equidad y del debido proceso;

11. Que el sitio Web actualmente en construcción bajo el dominio **dentofamilia.cl** en conflicto, y la finalidad del mismo según lo expresa el Primer Solicitante en su presentación, está dirigido al campo de la "odontología familiar", ámbito estrechamente relacionado con la finalidad que tienen los productos fabricados y comercializados por DENTO S.A., a saber, artículos de limpieza, higiene y cuidado bucal y dental;

12. Que no obstante señalar el Primer Solicitante que no ha sido su intención ni pretende utilizar como apoyo publicitario la marca **"DENTO"** del Segundo Solicitante en la página Web que opera y funcionará bajo el dominio **dentofamilia.cl**, por el mismo hecho de estar estrechamente relacionado el uso que se le da al mismo con el giro del Segundo Solicitante, este árbitro considera que inevitablemente se producirán errores o confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general, quienes creerán que el dominio en conflicto se relaciona con los productos **"DENTO"** del Segundo Solicitante;

13. Que este sentenciador coincide con el Segundo Solicitante en que el nombre de dominio en disputa es sustancialmente similar a las marcas comerciales y al nombre de dominio de propiedad de DENTO S.A. Es así como por el simple hecho de contener el dominio **dentofamilia.cl** la palabra de uso común "familia", es insuficiente como para logra dotar al dominio en conflicto de la distintividad necesaria para impedir su confusión con el dominio ya registrado por el Segundo Solicitante y sus marcas comerciales;

14. Que, a mayor abundamiento, el dominio en conflicto corresponde en su parte principal a la razón social del Segundo Solicitante, lo que hace aún más probable una confusión por parte de los usuarios de Internet y los consumidores en general;

15. Que más allá de las argumentaciones dadas por el Primer Solicitante relacionadas a las razones por las cuales pidió este dominio en conflicto y el futuro uso del mismo, don VICTOR MAURICIO MARÍN TAPIA no ha hecho valer derechos previos que tenga sobre la expresión **dentofamilia.cl**;

16. Que la finalidad de los arbitrajes relativos a las solicitudes de nombres de dominio competitivas es determinar cuál solicitante tiene un mejor derecho sobre el mismo;

17. Que a juicio de este sentenciador, los argumentos hechos valer por el Primer Solicitante no logran justificar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

18. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por DENTO S.A., así como la ausencia de argumentos sólidos y derechos previos de don VICTOR MAURICIO MARÍN TAPIA, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado;

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **dentofamilia.cl** al Segundo Solicitante, DENTO S.A., RUT N° 96.983.670-K.

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

Santiago, 4 de julio de 2007.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Anabel Ull Zapata
RUT 9.921.965-3

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2