Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio homemedicalchile.cl

Santiago, 2 de julio de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº OF09652 de fecha 16 de octubre de 2008 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "homemedicalchile.cl";

<u>SEGUNDO:</u> Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Medical Hilfe Limitada, representada por Cristián Oyanedel, ambos con domicilio en Bilbao 6407, La Reina, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 10 de junio de 2008 a las 13:28:43 GMT y Vida Tres S.A., representada por Estudio Sargent & Krahn, en la persona de doña Paula Benavides, ambos con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 27 de junio de 2008 a las 19:59:58 GMT.

<u>TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 16 de octubre de 2008, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio homemedicalchile.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 23 de octubre de 2008 a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 16 de octubre de 2008 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 17 de octubre de 2008, según consta a fojas 6, 7, 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el día 23 de octubre de 2008, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Eduardo Lobos Vajovic, por la segunda solicitante y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 21 de autos.

SEXTO: Que con fecha 23 de octubre de 2008 se notificó a las partes lo obrado en la audiencia de fojas 21, según consta del atestado de fojas 23 de autos

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 7 de noviembre de 2008, rolante a fojas 24, la parte de Vida Tres S.A. presentó sus planteamientos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, manifestando lo siguiente: Que Isapre Vida Tres fue fundada en 1986, producto de la iniciativa de tres clínicas privadas de reconocido prestigio en Chile: Clínica Alemana, Clínica Las Condes y Clínica Indisa. Que más de 15 años de experiencia hacen de Vida Tres una de las Isapres líder en el país, con las más altas coberturas reales, tanto en Chile como en el extranjero. Que, sumado a ello, cuenta con el sólido respaldo de pertenecer a uno de los principales grupos aseguradores y provisionales del país: el grupo de Empresas Banmédica, el cual cuenta con la red privada de prestaciones de salud más grande de Chile. Que en este sentido, la parte corresponde a una empresa visionaria, pues fue la primera en asociarse a Clínicas Privadas, y es innovadora, al estar creando permanentemente beneficios adicionales como Farmacia Ambulatoria, cobertura dental, aló doctor, cobertura catastrófica libre elección y viaje ayuda, entre otros. Que su gran desarrollo comercial le permite ofrecer una extensa gama de planes de salud; planes para familias consolidadas, para recién casados, para hombres o mujeres solteras, además, ofrece nuevos servicios implementados tales como, reembolso express, Imed, fonoayuda, entre otros. Que es titular de las siguientes marcas comerciales: Registro Nº 566.408, HMC, denominativa, para distinguir servicios en clase 42, de fecha 20 de abril de 2000

y Registro N° 806.082, HMC HOME MEDICAL CLINIC, denominativa, para distinguir servicios en clase 44, de fecha 22 de julio de 2007. Que, como es dable apreciar, el uso de las siglas "HMC" derivadas de la expresión "Home Medical Clinic" resulta ser idéntica a las iniciales de las expresiones utilizadas en el nombre de dominio en disputa "HOMEMEDICALCHILE.CL" y, en consecuencia, existe una alta probabilidad de causar confusión entre el público consumidor, aún más considerando que ambas desarrollan el mismo rubro comercial. Que también es titular de siguientes nombres de dominio: CLINICAMEDIACALHOME.CL: HMCYCIA.CL; HOMEMEDICALCARE.CL: MEDICAL-HOME.CL; MEDICALHOME.CL: MEDICALHOMECHILE.CL; MEDICALSITE.CL. Que con la sola observación de estos nombres de dominio se concluye que la parte ha conseguido posicionar la marca Home Medical Clinic en Internet mediante la titularidad de diversos nombres de dominio, los que emplean las 3 palabras que conforman dicho signo en forma indistinta, como Medical Home Chile; Home Medical Care; Medical Home; Home Medical; Clínica Medical Home. Junto con ello, la parte posee la titularidad del nombre de dominio MEDICALHOMECHILE.CL en la cual se utilizan las mismas expresiones que en nombre de dominio en disputa. Que la parte es titular de registros marcarios relacionados con la utilización de la expresión Home Medical Clinic y las siglas HMC, y ha posicionado estas expresiones en Internet mediante la titularidad de diversos nombres de dominio que contienen estas siglas. Que así las cosas, la contraria simplemente se ha limitado a tomar la expresión que identifica a la parte y que se encuentra debidamente registrada ante el DPI y NIC Chile. simplemente alterando el orden de las expresiones "home" y "Chile", lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado, más aún considerando que la letra C de Clinic es reemplazada por Chile. Que se está en presencia de dos partes que tienen sus empresas en Chile, y por tanto, tampoco la expresión Chile tiene carácter diferenciador para distinguir ambos dominios, sino que, por el contrario, el riesgo de confusión aumenta. Que sumado a lo anterior, aplicando el criterio de la contraria bastaría con tomar un nombre de dominio ya registrado y simplemente efectuar un cambio en el orden de las palabras que lo componen, lo cual resulta totalmente improcedente. Que asimismo, clara y lógicamente los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio homemedicalchile.cl, pensarán que este corresponde a la parte o cuenta con la autorización de ésta, lo cual no es así y le causará un grave perjuicio. Invoca el criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, normativa de Icann, Ompi y artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, el criterio de mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el criterio de notoriedad del signo pedido, el artículo 10 bis del Convenio de París, en mérito de todo lo cual solicita se reconozca su mejor derecho y se le asigne el nombre de dominio en disputa, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 17 de noviembre de 2008, la que rola a fojas 37 de autos, se confirió traslado de la demanda deducida por la parte de Vida Tres S.A.

NOVENO: Que por escrito de fecha 20 de noviembre de 2008, el que rola a fojas 38 de autos, la parte de Medical Hilfe Limitada contestó la demanda en los términos siguientes: Que el día 14 de mayo del año 1996 nació legalmente la empresa MedicalHilfe Limitada, una clínica de hospitalización domiciliaria intensiva especializada en el área de pediatría, principalmente en el cuidado y tratamiento de pacientes con ventilación mecánica. Que así como la parte, existen algunas otras empresas dedicadas también a brindar el servicio de hospitalización domiciliaria, siendo todas denominadas en términos generales como HOMECARE. Que todas estas empresas, si bien comparten el mismo rubro, en el mercado cada una de ellas es reconocida por su especialización en el cuidado y tratamiento de cierto tipo de pacientes, de tal manera que el segmento del mercado o de los paciente a los cuales se dirige cada homecare es distinto y dependiendo de ello la forma de captar al cliente también varía, que en el caso de los pacientes de la parte, como también en el de otros homecare, es el siguiente: 1.- Cada paciente que ingresa a MedicalHilfe está afliado a una Isapre o a Fonasa, y se encuentra hospitalizado en

alguna clínica u hospital, y en el desarrollo de su tratamiento su médico tratante dispone que dicho paciente, por razones de cada caso en particular, debe ser trasladado a su domicilio bajo la modalidad de hospitalización domiciliaria, y solo en el evento que la respectiva Isapre o Fonasa autorice el traslado del paciente bajo la modalidad de hospitalización domiciliaria, procede la Isapre o Fonasa a designar el prestador o clínica que se hará cargo de dicha hospitalización. Que de lo anterior se concluye que no es el cliente quien escoge al homecare, sino muy por el contrario es la Isapre o Fonasa quien lo asigna a su afiliado. Que es indiscutible que Internet es la herramienta del siglo XXI en materia de comunicación y búsqueda de información, que ha cruzado de forma transversal las diversas clases y sociedades pero también es indudable que a los usuarios, al poseer esta gran herramienta de acceso a la información, es cada vez menos probable engañarlos o confundirlos. Que el nombre de dominio permite identificar de manera muy simple a un usuario de Internet, y si se toman los ejemplos dados por la contraparte, como el de Jumbo, las personas lo asocian al supermercado; el de Fiat, se asocia a una fábrica de automóviles y así sucesivamente; pero en el caso de homercare, el segmento del mercado al que va dirigido es reducido, siendo el perfil de los clientes una persona con un amplio conocimiento tanto del tipo como de la calidad de servicios que brinda cada uno de ellos. Que esta mayor especialización del cliente contribuye a descartar cualquier margen de confusión entre una empresa y otra. Que el nombre de dominio que se disputa es "HOMEMEDICALCHILE.CL", y la contraparte ha señalado que ha logrado posicionar la marca "Home Medical Clinic", a través de la titularidad de diversos nombres de dominio, los que tienen como denominador común el uso de las letras H, M y C en sus diversos nombres. Que lo aseverado por el demandante precedentemente carece de argumentación sólida, considerando un aspecto relevante y que fue omitido, y es lo relacionado a los nombres de los diversos homecare, y a modo de ejemplo, entre otros, se pueden señalar los siguientes: Medical Care Limitada, Home Medical Care, Medicare Limitada y Home Medical Clinic. Que si se observan estos nombres, se puede concluir que es frecuente que las diversas empresas de hospitalización domiciliaria incorporen a su nombre vocablos genéricos o comunes de: Medical, Home y Care. Que, entonces, resulta difícil establecer una herramienta que permita medir la influencia del nombre de la empresa en su propio éxito, cuando se ve que todas ellas utilizan términos o vocablos similares, los que apuntan en su traducción al español a cuidados médicos o bien cuidados médicos en casa. Que el éxito de una empresa parte de la calidad del trabajo que entreque a sus clientes, y es ello lo que permite posicionar su nombre en el mercado y no en el sentido inverso. Que con modestia se puede señalar que MedicalHilfe fue una de las empresas pioneras en el área de la hospitalización domiciliaria, cuenta con alrededor de 13 años de experiencia, siendo creada antes que Home Medical Clinic, y entonces pretender que se obra deslealmente, confundiendo a los consumidores, es irreal, como así también los eventuales perjuicios que pudiera sufrir, por las siguientes razones: el mercado de los homecare escapa de las reglas generales en la captación de clientes, ya que no es el cliente quien los elige sino que es la Isapre o Fonasa quien lo asigna. Que una buena evaluación del trabajo del homecare por parte de la Isapre o Fonasa, es lo que le permite que la asignación de pacientes con el tiempo sea mayor. Que no hay una competencia directa los diversos homecare por los pacientes, sino que la real disputa se enfoca a quien entrega un mejor servicio. Que Home Medical Clinic, al ser una empresa de Vida Tres S.A., permite presumir que tiene garantizado un porcentaje de pacientes. Se refiere a la normativa de Icann, Ompi y Reglamento de Nic Chile, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

<u>**DECIMO**</u>: Que por resolución de fecha 25 de noviembre de 2008, la que rola a fojas 51 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "homemedicalchile.cl" o en sus partes componentes, y 2) Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan

actualmente o realizarán en el futuro, de la denominación "homemedicalchile.cl", o de sus partes componentes.

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

La parte de Medical Hilfe Limitada, la documental consistente en: 1) estatutos de la sociedad Medical Hilfe Limitada" (fs. 44 a 48); 2) Copia de extracto inscrito en el Registro de Comercio de Santiago de la sociedad "Servicios Clínicos Hilfe Homecare Limitada" (fs. 55); 3) copias de publicaciones de marcas hilfehomecare y medical hilfe (fs. 56 y 57); 4) Impreso de página web de Nic Chile para nombre de dominio homemedicalchile.cl; 5) factura electrónica de pago de dominio homemedicalchile.cl (fs. 59); 6) Copia de correspondencia electrónica (fs. 68 a 69).

La parte de Vida Tres S.A., la documental rolante de fojas 29 a 36, consistente en: 1) Impresos de página web del DPI, para registros marcarios (fs. 29 y 30); 2) Impresos de página web de Nic Chile para nombres de dominio (fs. 31 a 36); 3) Impresos de Publiguías (fs. 62 a 65); 4) Propuesta Publiguías (en archivador de fojas 66); 5) Impresos de club bebé Ripley (en archivador de fojas 66); 6) copia de páginas de revista Clínica Las Condes (en archivador de fojas 66); 7) Calendario de Home Medical Clinic (en archivador de fojas 66); 7) Calendario de Home Medical Clinic (en archivador de fojas 66) Folletería de Home Medical Clinic (en archivador de fojas 66); 9) Ficha de preingreso de paciente y solicitud de atención Home care de Home Medical Clinic S.A. (en archivador de fojas 66).

<u>DUODECIMO:</u> Que mediante presentaciones rolantes a fojas 73 y 75, ambas partes formularon observaciones a la prueba.

<u>DECIMO TERCERO:</u> Que por resolución de fecha 22 de enero de 2009, rolante a fojas 78, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acápite undécimo de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones legales, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

SEGUNDO: 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:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Medical Hilfe Limitada, justificó y alegó tal calidad, lo cual la 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. En forma adicional a ello, acreditó haber sido constiituída con fecha 14 de mayo de 1996 (doctos. de fojas 44, 47 y 48); ser su giro la prestación de servicios clínicos y de apoyo clínico (doctos. de fs. 44 vta., 47 y 48); el haber constituído sus socios la sociedad "Servicios Clínicos Hilfe Homecare Limitada" de su giro, con fecha 3 de mayo de 2004 (docto. de fojas 55) y el haber solicitado el registro de las marcas Hilfe Homecare y Medical Hilfe con fechas 23 de mayo y 3 de octubre de 2008, respectivamente (doctos. de fojas 56 y 57). También acreditó encontrarse en gestiones al 2 de junio de 2008 para la formación de la sociedad "Home Medical Chile Limitada" (doctos. de fojas 68 y 69).

<u>CUARTO:</u> Que la parte de Vida Tres S.A. invocó su calidad de Isapre, la cual goza de fama y notoriedad. Acreditó la titularidad de los registros marcarios "HMC Home medical Clinic desde el 22 de julio de 2007 (fs. 29) y HMC desde el 20 de abril de 2000 (fs. 30). Acreditó también la titularidad de nombres de dominio que incluyen las expresiones home y medical, o bien la sigla HMC, siendo de destacar la titularidad del dominio medicalhomechile.cl desde el día 22 de abril de 2008 (doctos. de fojas 31 a 36). Con los documentos rolantes en el archivador de fojas 66, identificados en el resultando undécimo de la parte expositiva, demostró el uso y la difusión de la

expresión "Home Medical Clinic" para el rubro de hospitalización domiciliaria, y con el documento de fojas 65 y otros del archivador de fojas 66, la vinculación estrecha del servicio "Home Medical Clinic" con Isapre Vida Tres.

QUINTO: Que, puesto el Arbitro a sopesar los argumentos y pruebas rendidas por las partes, al tenor del auto de prueba de fojas 51, estima que sólo la parte de Vida Tres S.A. comprobó tener un derecho incontestable a la denominación en controversia, al poseer un nombre de dominio similar (medicalhomechile.cl) desde fecha anterior a la solicitud formulada por la demandada, y al ser titular de marcas comerciales que inlcuyen las expresiones "Home Medical Clinic" (fs. 29), también con anterioridad a la solicitud de la demandada, expresiones que que son coincidentes en lo esencial con la denominación sub-lite. Por otra parte, con la documental de fojas 62 y siguientes, comprobó publicitar y desarrollar actuivamente el servicio de hospitalización domiciliaria con la expresión "Home Medical Clinic", expresión que, se itera, es coincidente en lo esencial con la expresión sub-lite, sin qu la sustitución de la palabra "Chile" por la palabra "Clinic" sirva de elemento diferenciador suficiented entre ambas. Por ota parte, el Arbitro estima que esa coincidencia hace imposible la coexistencia pacífica de los dominios y marcas de la oponente con el dominio en disputa en poder de la demandada, si se considera que ambas partes desarrollan actividades en el ámbito de la salud.

<u>SEXTO:</u> Que, con lo antes considerado, se reconocerá el mejor derecho de la oponente al nombre de dominio en controversia, y se acogerá su demanda, en los términos que pasarán a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

PRIMERO: Que se acoge la demanda deducida por la parte de Vida Tres S.A. en contra de Medical Hilfe, y se asigna el nombre de dominio homemedicalchile.cl a favor de Vida Tres S.A. **SEGUNDO:** Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que litigó con fundamento plausible.

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

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.