En Santiago a. 24 de marzo de 2008.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO7802 de fecha 7 de agosto de 2007 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la revocación del nombre de dominio "integradenta.cl", designación que acepté con fecha 8 de agosto de 2007, fojas 27, que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Fernando Woltter Oviedo Jara, rut 9.805.109-0, representado por el abogado don Juan Pablo Castro Torres, con domicilio en esta ciudad, Avenida Providencia 329 piso 6° de la comuna de Providencia, correo electrónico jpcastro@horwathchile.cl; y 2) Inversiones Núcleo S.A., rut. 96.855.630-4, representada legalmente por el Estudio Jurídico Panatt, Taverne y Cía. Ltda. y en autos por el abogado don Enrique Taverne Panatt, con domicilio en esta ciudad, Don Carlos 2939 oficina 906 de la comuna de Las Condes, correo electrónico enriquetaverne@terra.cl.-

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la revocación del nombre de dominio "integradenta.cl" solicitado por Inversiones Núcleo S.A. en contra de don Fernando Woltter Oviedo Jara.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 34 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Fernando Woltter Oviedo Jara.

Consta a fojas 62 de autos que don Juan Pablo Castro Torres en representación de don Fernando Woltter Oviedo Jara presentó escrito de planteamientos, fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto en que su representado ejerce la profesión de odontólogo desde el año 1990 en San Bernardo, utilizando una consulta arrendada para tal efecto. Con el objeto de expandir su negocio decidió crear un nombre de fantasía asociado a las prestaciones odontológicas siendo el nombre elegido el de "Integradenta". Señala que esta denominación nunca se inscribió en el Registro de Marcas pero sí se inscribió hace un par de años el Registro de Nombres de Dominio de Internet., y agrega que en todo caso, recientemente se solicitó la inscripción de la marca "Integradenta" en el correspondiente Registro de Marca. Agrega que su representado utiliza la denominación "Integradenta" desde el año 1995 para identificar su consulta dental. Por otra parte señala que en la solicitud de revocación presentada por don Enrique Taverne Panatt, en representación de Inversiones Núcleo S.A. se hacen una serie de afirmaciones que son falsas, según pasa a detallar: 1).- Se señala en la demanda de revocación que "este nombre de dominio no se usa encontrándose inactivo, demostrándose con ello que la solicitante lo único que ha pretendido es especular con el mismo". Expresa que esta afirmación es completamente falsa, de hecho la denominación que se discute es usada hace muchos años por su representado tanto en la vida real como en la red de Internet, agrega que lo que pasó es que se inscribió el dominio con mucha posterioridad pero eso no quiere decir en ningún caso que estemos en presencia de una especulación. 2).- Agrega que otra afirmación que contiene la demandada es que: "El nombre integradenta.cl ha sido obtenido de mala fe por la persona mencionada, debiendo ser revocada en todas sus partes ordenándose cancelar el mismo y ordenar que se conceda en definitiva a favor de mi representada". Argumenta que de la documentación acompañada resulta claro que su representado está utilizando este nombre al menos desde el año 1995 en forma pública, abierta y con un evidente fin publicitario, que en definitiva ha contribuido a captar una cartera de clientes. 3).- Agrega

que Inversiones Núcleo S.A. señala que adquirió por fusión a la sociedad Proyecto 90 S.A. quien, dentro de sus activos contendría una marca o denominación llamada "Integradental" y que también tendría inscrito en el Registro de Nic el dominio Integradental.cl, según se desprende de los documentos que acompaña y que habría invertido grandes sumas de dinero en la tramitación de la protección de los mismos. Sobre este punto hace presente que la más antigua de las inscripciones de marca de la demandante de revocación data del año 1996 y corresponde a la expresión INTEGRA DENTAL, cuya renovación actualmente se encuentra en trámite. Sin embargo, resulta que su parte utiliza la denominación INTEGRADENTA al menos desde el año 1995. Además señala que las expresiones no son exactamente iguales y no es efectivo que se gasten grandes sumas de dinero en la inscripción de una marca, pues sólo ésta INTEGRA DENTAL que data del año 1996, pues las demás que acompaña son todas de este año. 4).- Señala que otra inexactitud en que incurre la demandante consiste en su afirmación, vertida en la página 3 de su presentación, donde señala: "de modo tal que don Fernando Woltter Oviedo Jara pretende única y exclusivamente "colgarse" de estos signos, lo cual genera confusiones y constituye un enriquecimiento sin causa que debe ser sancionado con la revocación de este dominio". Señala que la afirmación anterior es completamente falsa pues su representado ya usaba la denominación INTEGRADENTA en el año 1995 y, de hecho, si se ingresa al buscador Google y se escribe INTEGRADENTA no aparece ni remotamente la relacionada a que hace alusión la demandante, esto es, Integramédica. 5).- Es falso que mi representado no tenga un derecho a la denominación INTEGRADENTA, pues incluso, recientemente, solicitó la inscripción de la misma en el Registro de Marcas correspondiente, usando la misma estrategia de la demandante, quien también procedió a inscribir este año los nombres relacionados con INTEGRADENTA. En cuanto al principio "First came, first served", señala que tiene plena aplicación puesto que tal como consta de la solicitudes de registro de dominio su parte solicitó primeramente el dominio "integradenta.cl", razón por la que les asiste un mejor derecho de prioridad para los efectos de que se les conceda la titularidad del dominio. Además señala que la solicitud presentada por su parte se encuentra amparada por el principio buena fe con que se solicitó la inscripción de

dominio. Explica que las operaciones o actos orientados a obtener la inscripción del dominio obedecen a una razón de negocios, la que se materializa en la posibilidad concreta de acceder a la consulta odontológica de su representado sea ubicada con facilidad en la red. En otros términos, la conducta de esta parte se ajusta a un canon objetivo propio de los actos que se realizan en el comercio de bienes y servicios, que dice relación con un actuar decente en las relaciones comerciales, con ausencia de intención de producir perjuicio a otro. Por lo demás la buena fe goza a nivel legal de una presunción en su favor, teniendo la carga de la prueba de la mala fe a quien la alega. Además señala que está amparado por el principio uso de la expresión en conflicto, puesto tal cual se demuestra de los documentos que se acompañan, el nombre de dominio solicitado se ocupa actualmente y su página es visitada a diario por cibernautas interesados en el servicio que se ofrece. También expresa que está amparado por el principio de proyectos e inversiones realizadas, puesto que tal como se demuestra de los documentos que se acompañan, la página existe actualmente y como tal obedece a la concreción de proyectos e inversiones efectivos. Es decir, la existencia de la página web con su correspondiente nombre de dominio forma parte de la ejecución de un proyecto de negocio real, es decir, explica que su parte no sólo ha creado las condiciones para que los consumidores que transitan por la red puedan elegir libremente adquirir sus productos, sino además hacen transferencia real de ellos. Agrega que para tal efecto han invertido no sólo en la adquisición de estos productos a otras empresas de suministro, sino además han invertido en contratos de alojamiento, servicios informáticos de diseño de páginas web, servicios de mantención o soporte. Por otra parte señala que está amparado por principio relación del solicitante con el dominio, puesto que tal como se demuestra de los documentos que se acompañan, su actividad económica está íntimamente ligada a los servicios odontológicos. También señala que le asiste protección de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del reglamente de Nic Chile, por cuanto su nombre de dominio no contraría las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, tampoco vulnera derechos válidamente adquiridos por terceros. De hecho, se demuestra que efectivamente su representado utiliza el nombre de dominio con la intención

auténtica de ser ubicado en la red. Finalmente hace presente que la principal función del derecho informático, y en específico de los nombres de dominio y su regulación es facilitar el comercio electrónico, por medio de la regulación de su uso. Supuesto que no se cumpliría para el caso de que se les revoque la solicitud. Hace presente el hecho de que su publicidad vía Red, no entraba ni impide el normal desarrollo y funcionamiento de los negocios del demandante de revocación. Por otra parte en cuanto a la aplicación del derecho informático a la solución del conflicto, expresa que ciertamente la solicitud de inscripción de dominio realizada por su parte se encuentra orientada a lograr la identificación de su forma de hacer negocio. También señala que considera errado el criterio sostenido hasta ahora de ligar el veredicto arbitral a la inscripción anterior de la marca por cuanto esa acción supone establecer un requisito específico que el reglamento no contiene. Agrega que desde su punto de vista la controversia actual debe ser solucionada desde la óptica que inspira el derecho informático, entendido éste como el conjunto de normas que regulan las acciones, procesos, productos y relaciones jurídicas surgidas en torno a la informática y sus aplicaciones, y sugiere que debería necesariamente tenerse en cuenta la libertad que existe en la prestación de servicios, la libre competencia, la libre circulación de la información, derechos del consumidor de servicios informáticos, libertad de expresión en la red. Cita el DNS (Domain Name Service) señalando que es un sistema de nombres que permite traducir de nombre de dominio a dirección IP y vice-versa. Considera que el Tribunal Arbitral debe velar para que su representado tenga libre acceso al mercado electrónico. Señala que pensar de otro modo implicaría que solamente quien tuviese inscrita una marca podría ejercer el comercio y quien no la tuviese se encontraría impedido. Ese razonamiento atenta directamente contra la libertad de ejercer un trabajo o negocio, atenta contra la libre competencia y crea, de paso, un verdadero monopolio en el rubro de agendas electrónicas que obviamente le perjudica.

I.5.2 Planteamientos de Inversiones Núcleo S.A.-

A fojas 55 de autos don Enrique Taverne Panatt en representación de Inversiones Núcleo S.A. interpuso demanda de revocación del nombre de dominio "integradenta.cl" inscrito

a nombre de don Fernando Woltter Oviedo Jara, fundamentando su petición en que su mandante, que a su vez se fusionó y absorbió a la sociedad Proyecto 90 S.A., tiene derechos adquiridos sobre la expresión integradental.cl, encontrándose registrada como marca comercial con anterioridad a la fecha de inscripción de este nombre de dominio. Señala que además usa en el mercado la expresión Integradental de acuerdo con la forma en que la registró. Agrega que su mandante ha invertido sumas de dinero tanto en la protección de sus signos Integradental como asimismo en el uso y publicidad del mismo, por lo que de existir un tercero que se distinga en el comercio bajo el término integradenta.cl resulta perjudicial para ella puesto que genera confusión, más aun cuando se trata de signos semejantes y servicios de la misma naturaleza. Señalar que su mandante es dueña de las siguientes marcas comerciales: "Integradental", registro N° 476.850, de fecha 15 de enero de 1997, que protege "todos los servicios que correspondan a clínicas dentales; centros dentales y servicios relacionados, Clase 44"(Solicitud de renovación pendiente); "Integradental", Solicitud N° 761.942, que distingue "publicaciones, folletos, impresos en general, publicaciones periódicas y no periódicas, Clase 16"; "Integradental", Solicitud N° 761.943, que distingue "comunicaciones de datos y mensajes por medio de internet, world wide web y otras bases de datos y redes de bases de datos computacionales, transmisión de información por medio de terminales de computación, satelital, fax, medios análogos u otros, Clase 38"; "Integradental", Solicitud N° 761.944, que distingue "publicaciones, folletos, impresos en general, publicaciones periódicas y no periódicas, Clase 16"; "Integradent", Solicitud N° 761.945, que distingue "comunicaciones de datos y mensajes por medio de internet, world wide web y otras bases de datos y redes de bases de datos computacionales, transmisión de información por medio de terminales de computación, satelital, fax, medios análogos u otros, Clase 38"; y "Integradent", Solicitud N°

761.946, que distingue “todos los servicios que correspondan a clínicas dentales; centros dentales y servicios relacionados, Clase 44”. Por otro lado, señala que su representada también es titular del nombre de dominio en internet, “integradental.cl”, como asimismo es una empresa estrechamente relacionada con Integramédica S.A., dueña de la conocida y afamada marca comercial Integramédica, empresa dedicada principalmente a la industria del cuidado y protección de la salud, de modo tal que el solicitante don Fernando Woltter Oviedo Jara pretende única y exclusivamente “colgarse” de estos signos, lo cual genera confusiones y constituye un enriquecimiento sin causa que debe ser sancionado con la revocación de este nombre de dominio. Agrega que el hecho de estar inscrito el nombre de dominio integradenta.cl no sólo constituye una infracción marcaria en consideración a la existencia del signo Integradental en Clase 44, a la luz del artículo 28 letra a) de la ley 19.996 sobre Propiedad Industrial, lo cual fue debidamente informado a la contraparte, sino que vulnera además disposiciones legales de rango constitucional que protegen estos privilegios, cuales son el artículo 19 números 24 y 25 de nuestra Carta Fundamental, como asimismo el artículo 584 del Código Civil. Por otro lado, cabe destacar que a las identidades mencionadas debe agregarse que la relación entre nombres de dominio e inscripción de marcas comerciales es manifiesta, y ello es reconocido en diversos instrumentos que corresponde considerar y aplicar en estos autos, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: Cita lo dispuesto en el Dictámen N° 1.127 de la ex Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio de 2000, que en lo pertinente señala: “Si bien la función natural de los nombres de dominio es el de una dirección electrónica que permite a los usuarios de internet localizar terminales informáticos conectados a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre

de dominio o con sus productos o servicios. Señala que éste razonamiento es plenamente aplicable al caso sublite, puesto que Inversiones Núcleo S.A. es titular de la familia de marca comercial Integra Dental, la cual es plenamente usada en el mercado nacional. Cabe tener presente también lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio bajo el .CL, que dispone que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contrarie las normas vigentes sobre i) abuso de publicidad, ii) los principios de competencia leal y ética mercantil, así iii) como derechos válidamente adquiridos por terceros, norma que es transgredida en este caso. Señala que respecto a las normas sobre abuso de publicidad, el artículo 4 del Código Chileno de Ética Publicitaria dispone que los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial a: la letra F) derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas comerciales, diseños y modelos y nombres comerciales". Además, el artículo 13 de este mismo cuerpo legal señala que "los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del "goodwill" o imagen adquirida por una compañía publicitaria Señala que referente a los principios de competencia leal y ética mercantil mencionados en la disposición del artículo 14, que tienen por objeto encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles y que si bien no existe un catálogo de conductas, hay que tener presente que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, vigente en nuestro país desde el 30 de septiembre de 1991, en su artículo 10 establece que constituye acto de

competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Además, agrega que en particular deberán prohibirse 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud o la cantidad de los productos. Señala que en virtud de estas disposiciones, si se mantiene el nombre de dominio objeto de este conflicto a favor de don Fernando Walter Oviedo Jara creará ciertamente toda clase de errores y confusiones en el comercio, lo que debe evitarse única y exclusivamente con la revocación del mismo y su correspondiente otorgamiento a favor de Inversiones Núcleo S.A. Agrega que ni siquiera es necesario detenerse en el tercer punto, relacionado con que contrarie derechos válidamente adquiridos, puesto que la marca comercial Integra Dental pertenece a su representada y goza de protección constitucional y legal de acuerdo al ordenamiento jurídico, debiendo ser resguardada a través de la correspondiente revocación que se demanda. También señala que es plenamente aplicable al caso en cuestión lo dispuesto en el Titulo Preliminar de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, señala textualmente que “se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de nombres de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”. Señala que su mandante ha

demandado la revocación del nombre de dominio “integradent.cl”, juicio que actualmente es llevado ante el árbitro don Marcos Morales Andrade, en el cual el demandado, Sr. Jaime Burgos Riveros, ha preferido ceder el mismo a favor de su representada, como asimismo cesar en el uso de esta expresión, entre otras cosas, a fin de evitar obtener una sentencia negativa en su contra, según consta del documento de convenio extrajudicial y cesión del nombre de dominio llevado a escritura pública que se acompaña. Agrega que su mandante no puede aceptar ni tolerar que terceros inscriban y/o soliciten su marca comercial como nombre de dominio en internet, respecto de la cual ha invertido enormes sumas de dinero en publicidad, uso y registro de la misma, como asimismo se aprovechen y cuelguen de su prestigio, puesto que ello vulnera sus derechos de propiedad industrial protegidos y garantizados por nuestra Carta Fundamental y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, como asimismo su inscripción a nombre de éstos sólo induce a errores y confusiones en el comercio, lo que debe ser evitado a todas luces a través del rechazo de este nombre de dominio y su correspondiente inscripción a nombre de su mandante. Con el objeto de acreditar lo expuesto en estos autos, acompaña los siguientes documentos: Carta advertencia enviada a don Fernando Woltter Oviedo Jara, a fin que cesen en el uso de la marca comercial “integradenta.cl” por la existencia de numerosos registros marcarios para Integradental, para distinguir servicios de centros dentales, entre otros; Copia de la escritura pública que acredita que Proyecto 90 S.A. fue fusionada y absorbida por la sociedad Inversiones Núcleo S.A.; Un legajo con páginas extraídas del sitio web de la Oficina de Marcas Comerciales de Chile, que acredita que su mandante es dueño de la marca comercial Integradental en diferentes Clases, como asimismo se encuentra en proceso de anotación de las mismas a favor de Inversiones Núcleo S.A.; Copia de la escritura pública de transacción extrajudicial y cesión de

nombre de dominio en internet, otorgada con fecha 29 de agosto de 2007, ante la Sra. Antonieta Mendoza, mediante la cual don Jaime Burgos Riveros, también dentista, cedió el nombre de dominio "integradent.cl" a favor de Inversiones Núcleo S.A.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Fernando Woltter Oviedo Jara.

Consta a fojas 93 de autos que don Fernando Woltter Oviedo Jara contestó la demanda de revocación del nombre de dominio de Inversiones Núcleo S.A., mediante el escrito que ya fue objeto de análisis y que rola a fojas 62 de autos.-

I.6.2 Respuesta de Inversiones Núcleo S.A.-

Consta a fojas 95 de autos que Inversiones Núcleo S.A., evacuó el traslado señalando que el principio "first CAME, first served" no es aplicable al caso sublite puesto que su mandante ha acreditado que tiene inscrita y solicitada, entre otras, las marcas comerciales "Integradental", "Integradent" para distinguir los mismos servicios dentales. Agrega que si fuera como dice la contraria, en el sentido que imperase el principio mencionado, cualquier persona pediría nombres comerciales y marcas comerciales de terceros y nadie podría defenderse, lo cual traería como consecuencia el caos en materias de competencia como en grado de confusiones. Tan inexacto es el argumento, que por ello existen reglamentados los mecanismos y procedimientos de oposición y de revocación de los nombres de dominio presentados y registrados ante Nic Chile precisamente cuando ellos vulneran derechos de terceros como claramente sucede en la especie. Por otro lado, argumenta que la contraria pretende señalar que de cerrarse la vía de acceso a Internet ello supone un atentado a la libre competencia y quien tuviese una marca registrada podría ejercer el comercio y quien no la tuviese se encontraría impedido, lo cual resulta ilógico y carente de total argumentación válida. Señala que el nombre de dominio inscrito es prácticamente idéntico a las marcas comerciales de su representada y se usa exactamente para los mismos servicios, de modo que el mismo

produce confusión en el mercado. Por otro lado señala, que la contraria pretende no darle ningún valor a las marcas comerciales que tiene su representada.

I.7 Medida para mejor resolver.

Consta a fojas 100 de autos, que con fecha 12 de diciembre de 2007 se dictó una medida para mejor resolver, consistente en que Inversiones Núcleo S.A. acredite la titularidad del Registro N°476.850 de fecha 15 de enero de 1997 de la marca comercial "Integradental", como también acredite cuál es su relación con Integramédica.

Consta a fojas 119, que Inversiones Núcleo S.A. cumplió la medida para mejor resolver, acompañando los siguientes documentos: Copia de la solicitud de renovación N° 758.330, presentada ante la Oficina de Marcas Comerciales con fecha 11 de enero de 2007, correspondiente a la marca comercial "Integra Dental", registro N°476.850, la cual fue presentada a nombre de Proyecto 90 S.A.; Copia del escrito de fecha 4 de junio de 2007, recaído en la solicitud de renovación, mediante el cual se solicita a la autoridad marcaria que tenga presente el cambio de nombre de Proyecto 90 S.A. a Inversiones Núcleo S.A. por cuanto esta último absorbió por fusión a la primera compañía indicada; Copia del escrito de fecha 13 de septiembre de 2007, recaída en la solicitud de renovación mediante el cual se indica a la autoridad marcaria que una vez aceptada la solicitud de renovación, pagados y acreditados los impuestos correspondientes, ésta parte solicitará la anotación de transferencia por fusión a favor de Inversiones Núcleo S.A.; Copias autorizadas ante notario público de 4 hojas del Libro de Accionistas de Integramédica S.A., mediante las cuales se acreditan que Inversiones Núcleo S.A. es accionista mayoritario de la sociedad Integramédica S.A.; Copia autorizada de la escritura pública otorgada con fecha 7 de febrero de 2007, ante el notario público de Santiago don Pablo González Caamaño, en la cual se redujo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Integramédica S.A. celebrada con fecha 31 de enero de 2007. En dicha escritura se acredita claramente que Inversiones Núcleo S.A. es la accionista mayoritaria de esta sociedad; Copia autorizada de la protocolización de los extractos de dicha Junta General Extraordinaria debidamente inscrita en el Registro de Comercio de Santiago y publicada en el Diario Oficial.

I.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 120 de autos, con fecha 4 de marzo de 2008, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 25, que don Fernando Woltter Oviedo Jara con fecha 13 de julio de 2006 le fue concedido por NIC Chile el nombre de dominio "integradenta.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 24, que Inversiones Núcleo S.A. solicitó la revocación a NIC Chile con fecha 12 de junio de 2007.-

II.2 Que Inversiones Núcleo S.A., fundamenta su demanda de revocación del nombre de dominio "integradenta.cl" en que tiene derechos adquiridos sobre la expresión integradental.cl, encontrándose registrada como marca comercial con anterioridad a la fecha de inscripción de este nombre de dominio. Que ha invertido sumas de dinero tanto en la protección de sus signos Integradental como asimismo en el uso y publicidad del mismo, por lo que de existir un tercero que se distinga en el comercio bajo el término integradenta.cl resulta perjudicial para ella puesto que genera confusión, más aun cuando se trata de signos semejantes y servicios de la misma naturaleza. Señala que es dueña de las siguientes marcas comerciales: "Integradental" e "Integradent". Agrega que es titular del nombre de dominio "integradental.cl", como asimismo es una empresa estrechamente relacionada con Integramédica S.A., dueña de la conocida y afamada marca comercial Integramédica, empresa dedicada principalmente a la industria del cuidado y protección de la salud, de modo tal que el solicitante don Fernando Woltter Oviedo Jara pretende única y exclusivamente "colgarse" de estos signos, lo cual genera

confusiones y constituye un enriquecimiento sin causa que debe ser sancionado con la revocación de este nombre de dominio.

II.3 Que don Fernando Woltter Oviedo Jara fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto en que ejerce la profesión de odontólogo desde el año 1990 en San Bernardo, utilizando una consulta arrendada para tal efecto. Con el objeto de expandir su negocio decidió crear un nombre de fantasía asociado a las prestaciones odontológicas siendo el nombre elegido el de "Integradenta". Señala que esta denominación nunca se inscribió en el Registro de Marcas pero sí se inscribió hace un par de años el Registro de Nombres de Dominio de Internet., y agrega que en todo caso, recientemente se solicitó la inscripción de la marca "Integradenta" en el correspondiente Registro de Marca. Agrega que su representado utiliza la denominación "Integradenta" desde el año 1995 para identificar su consulta dental. En cuanto al principio "First came, first served", señala que tiene plena aplicación. Señala que la solicitud presentada por su parte se encuentra amparada por el principio buena fe, señala que está amparado por el principio uso de la expresión en conflicto, por el principio de proyectos e inversiones realizadas, por principio relación del solicitante con el dominio, puesto que su actividad económica está íntimamente ligada a los servicios odontológicos. También señala que le asiste protección de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del reglamente de Nic Chile, por cuanto su nombre de dominio no contraría las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, tampoco vulnera derechos válidamente adquiridos por terceros.

II.4 Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, para que proceda la causal de revocación invocada en autos es necesario que la inscripción sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe. En las disposiciones siguientes, el Reglamento dispone que para que la inscripción sea considerada abusiva deben cumplirse tres condiciones, a cuya análisis me avocaré en los considerandos siguientes.

II.5 La letra a) dispone "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido". Que en el caso de autos, de acuerdo a los fundamentos expuestos y a la documentación acompañada por la reclamante, y no objetada por la parte contraria, consta que Inversiones Núcleo S.A. tiene registrada, entre otras, las marcas comerciales "Integra Dental" e "Integradent", marcas que si bien no son idénticas al nombre de dominio "integradenta.cl", sí son engañosamente similares, por las razones que a continuación expongo: 1° La marca comercial "Integra Dental" y el nombre de dominio en disputa "integradenta.cl" sólo se diferencian porque la marca comercial al final tiene una letra "l", elemento que no le otorga una distintividad propia al nombre de dominio en disputa, pues el concepto es el mismo, que se refiere a un servicio "dental"; 2° El nombre de dominio en disputa "integradenta.cl", está compuesto por dos palabras "Integra" y "Denta", la primera expresión es evidentemente el que le otorga distintividad al nombre de dominio en disputa y el segundo concepto se refiere a los servicios que se ofrecen. Analizados los antecedentes de autos, resulta notorio que el término "Integra", sobretodo si se utiliza para identificar servicios de salud, identifica en mayor medida a Integramédica (de la cual es accionista principal Inversiones Núcleo S.A.), ya que, contiene el nombre por el cual el reclamante es reconocido. Atendido lo anterior, el nombre de dominio "integradenta.cl" resulta engañosamente similar a su marca registrada "Integra Dental"; 3° Es un hecho público y notorio que las marcas comerciales "Integra Dental" e "Integradent", denominaciones que derivan de la marca "Integramédica", gozan de fama y notoriedad, de manera que si el nombre de dominio en disputa es de titularidad de un tercero, distinto a Inversiones Núcleo S.A., se producirá confusión entre los usuarios de Internet sobre el proveer de los servicios que se prestan, sobretodo, si se tiene en consideración que ambos son servicios dentales. En mérito de lo señalado, éste sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa "integradenta.cl" es engañosamente similar a la marca "Integra Dental", con lo cual se acredita el primer requisito del artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile.

II.6 La letra b) dispone "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio". Consta en autos que el titular del nombre de dominio en disputa "integradenta.cl" es un dentista que tiene una consulta en San Bernardo, y según él mismo señala, con el objeto de expandir su negocio decidió crear un nombre de fantasía asociado a las prestaciones odontológicas siendo el nombre elegido el de "Integradenta". Sin embargo, debe considerarse que el nombre de fantasía elegido se construyó en base a dos palabras, la primera de ellas "Integra" que le otorga una identidad propia y la segunda "Denta" que hace referencia los servicios que se ofrecen. Sobre esta materia, cabe considerar que la palabra que le da una identidad al nombre de dominio, "Integra" manifiestamente identifica a "Integramédica" y no al señor don Fernando Woltter Oviedo Jara, por las razones ya expresadas en el considerando anterior, de manera que los usuarios de internet al ingresar al sitio "integradenta.cl", pensarán que están ingresando a un sitio de Integramédica, que también presta servicios dentales. En consideración a éstos argumentos, éste sentenciador considera que don Fernando Woltter Oviedo Jara no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa, ya que, éste manifiestamente identifica los servicios dentales que presta la famosa y conocida empresa del área de la salud, esto es, Integramédica, de la cual Inversiones Núcleo S.A. es su principal accionista. Atendido lo anterior, se encuentra acreditado el segundo requisito del artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile.

II.7 La letra c) dispone "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe". La misma disposición hace referencia a circunstancias que acreditan la mala fe, señalando en su letra 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". …De los antecedentes aportados al proceso por el propio titular del nombre de dominio en disputa, don Fernando Woltter Oviedo Jara, señala que con el objeto de expandir su negocio decidió crear un nombre de fantasía asociado a las prestaciones odontológicas siendo el nombre elegido el de "Integradenta". Que atendido los antecedentes antes

señalados, sobretodo lo considerado en relación a que el nombre de dominio en disputa, “integradenta.cl”, es engañosamente similar a la marca del reclamante, “Integra Dental” y al nombre por el que es reconvido “Integramédica”, es que éste sentenciador considera que el asignatario del nombre de dominio eligió la denominación “integradenta” precisamente con el objeto de atraer a usuarios de Internet a su sitio web, creándose confusión evidentemente con la marca del reclamante, es decir, se producirá confusión entre los usuarios de Internet sobre la identidad del proveer de los servicios que se prestan. En mérito de lo señalado, de los antecedentes y pruebas aportadas por la reclamante puede concluirse que se encuentra acreditada la “mala fe” del asignatario del nombre de dominio, ya que al menos concurren las circunstancias contempladas en el artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, y en especial que se encuentran suficientemente acreditados los requisitos del artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se resuelve revocar el nombre de dominio “integradenta.cl” a don Fernando Woltter Oviedo Jara, y que éste sea asignado y transferido al reclamante Inversiones Núcleo S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el Arbitro Arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.