**Re.:** Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **integralmed.cl** Oficio OF16751

## **VISTOS:**

 Que con fecha 4 de mayo de 2012, don OLMER ALBERTO AGUAS HOYOS, solicita la inscripción del nombre de dominio integralmed.cl. Posteriormente, con fecha 11 de mayo de 2012, INTEGRAMEDICA S.A. representado en calidad de contacto administrativo por el Departamento de Dominios de Silva & Cia, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio integralmed.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

- 2. Que mediante Oficio OF16751 de fecha 3 de septiembre de 2012, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.
- 3. Que con fecha 3 de septiembre de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 11 de septiembre de 2012, a las 11:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.
- 4. Que con fecha 11 de septiembre de 2012, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste únicamente doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA OBRADOR, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, INTEGRAMEDICA S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante, don OLMER ALBERTO AGUAS HOYOS, por lo que se fijan las normas de procedimiento.
- 5. Que con fecha 21 de septiembre de 2012, el Segundo Solicitante, INTEGRAMEDICA S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 1 de octubre de 2012.
- 6. Que con fecha 28 de septiembre de 2012, don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación del Segundo Solicitante, INTEGRAMEDICA S.A., presenta demanda de asignación del dominio **integralmed.cl**, señalando que esta sociedad inició sus actividades en el año 1994 a través del centro de atención INTEGRAMÉDICA BARCELONA y fue fundada con su razón social actual el año siguiente, continuando con un sostenido crecimiento a lo largo del tiempo, lo que ha llevado a proteger su imagen corporativa mediante la inscripción de la marca "**INTEGRAMED**", como asimismo una familia de marcas que son muy similares. A su vez, agrega el Segundo Solicitante, se ha preocupado de resguardar su imagen en Internet mediante la inscripción de su nombre de dominio **integramed.cl**.

INTEGRAMEDICA S.A. sostiene que teniendo estos dos antecedes, marcas y nombres de domino, es posible apreciar la semejanza entre éstos y el nombre de dominio en disputa. Indica que existe una igualdad gráfica y fonética, siendo además evocativo al rubro que se desempeña, no logrando en el nombre de dominio una distintividad que le permita un reconocimiento autónomo.

El Segundo Solicitante señala que la similitud descrita previamente es peligrosa en el mercado porque, trae como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado, puesto que el público podría hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de INTEGRAMEDICA S.A., que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Entonces, estima que la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado. En este sentido, afirma que sería improcedente asignar el nombre de dominio al Primer Solicitante, al ser inseguro y contrario a los derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de INTEGRAMEDICA S.A.

El Segundo Solicitante señala que es necesario entender lo que son los nombres de dominio y cuál es la función que cumplen dentro del mercado. Para ello recoge lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: "Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas 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".

INTEGRAMEDICA S.A. argumenta que diversa jurisprudencia arbitral ha indicado que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico, siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener INTEGRAMEDICA S.A. una marca comercial, el Segundo Solicitante pide que este caso sea evaluado más allá del principio "first come, first served", actualización del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en materia de nombres de dominio se traduce en "el primero que llega es el único servido" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante

que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

INTEGRAMEDICA S.A. hace ver que los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "a aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que a su juicio, el Segundo Solicitante sin duda alguna posee sólidos fundamentos; es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario, se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Al rechazar la solicitud de INTEGRAMEDICA S.A., se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

INTEGRAMEDICA S.A. sostiene que no busca limitar al Primer Solicitante de poder iniciar su actividad económica, cualquiera que ella sea. Lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio. En este sentido, el artículo 14 del reglamento de NIC Chile señala: "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." La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos. Así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los presupuestos, a saber: "a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos. puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado. Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma."

El Segundo Solicitante resume que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputados, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

A su vez, el Segundo Solicitante indica que se debe revisar y rescatar el espíritu de la norma plasmada en el artículo 22 del mismo reglamento el cual, si bien está en el acápite de la revocación, abona su tesis.

El Segundo Solicitante hace presente el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de INTEGRAMEDICA S.A., ocurriría que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no correspondan a ella, lo que indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el Segundo Solicitante. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está afectando el derecho de propiedad que INTEGRAMEDICA S.A. tiene sobre sus signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, esto se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita, por tanto, la máxima protección jurídica. El Segundo Solicitante hace presente que su marca notoria y reconocida, "INTEGRAMED", está incluida en el dominio de autos.

El Segundo Solicitante concluye que el improbable otorgamiento a don OLMER ALBERTO AGUAS HOYOS del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el Primer Solicitante con el concepto integralmed.cl, dado que los consumidores la identificarán, casi de manera automática, con INTEGRAMEDICA S.A.. Añade el Segundo Solicitante que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, considera que don OLMER ALBERTO AGUAS HOYOS no posee un derecho equivalente al del Segundo Solicitante, dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de esta sociedad.

En suma, para el Segundo Solicitante, el interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a INTEGRAMEDICA S.A. como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. En razón de todas las consideraciones mencionadas, y de las facultades que el reglamento les otorga a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, INTEGRAMEDICA S.A. solicita que se le conceda el registro del nombre de dominio

## integralmed.cl.

- 7. Que con fecha 1 de octubre de 2012, se provee la presentación hecha con fecha 28 de septiembre de 2012 por don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO en representación del Segundo Solicitante, INTEGRAMEDICA S.A., lo que es notificado a las partes por correo electrónico.
- 8. Que con fecha 5 de noviembre de 2012, 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.
- 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 en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, INTEGRAMEDICA S.A., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.
- 5. Que el Primer Solicitante, don OLMER ALBERTO AGUAS HOYOS, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión.
- 6. Que el Segundo Solicitante ha señalado ser titular de la marca "INTEGRAMED", registrada bajo el N° 706.338 para distinguir productos de la clase 16 y N° 706.337 para distinguir servicios de la clase 44. Asimismo, ha señalado ser titular de la marca "ISAPRE INTEGRAMED" Registro N° 938.213 para distinguir productos de la clase 3, Registro N° 938.214 para distinguir productos de la clase 5, Registro N° 950.938 para distinguir productos de la clase 10, Registro N° 928.315 para distinguir productos de la clase 16, Registro N° 930.223 para distinguir servicios de la clase 35, Registro N° 930.224 para distinguir servicios de la clase 36, Registro N° 938.802 para distinguir servicios de la clase 38 y Registro N° 930.225 para distinguir

servicios de la clase 44. Por último, el Segundo Solicitante ha acompañado un listado que incluye numerosas otras marcas de su propiedad, todas conformadas sobre la base de la expresión "INTEGRAMEDICA".

- 7. Que, no obstante, INTEGRAMEDICA S.A. no ha acompañado documento probatorio alguno que acredite la existencia y validez de las marcas antes individualizadas. Sin embargo, en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador ha podido constatar a través del sitio Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que la marca "INTEGRAMED" efectivamente se encuentra registrada bajo el N° 706.338 para distinguir productos de la clase 16 y bajo el N° 706.337 para distinguir servicios de la clase 44.
- 8. Que, además, mediante la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado ser asignatario del nombre de dominio **integramed.cl**, el cual está inscrito desde el 2 de mayo de 2008.
- 9. Que, indudablemente, la marca comercial "INTEGRAMED" de propiedad de INTEGRAMEDICA S.A., y su nombre de dominio integramed.cl, son confusamente similares al dominio integralmed.cl objeto de este arbitraje, lo que hace altamente probable que los usuarios de Internet y consumidores en general vayan a confundir el dominio de autos con la marca comercial y nombre de dominio del Segundo Solicitante, con los consiguientes perjuicios que esto puede acarrear.
- 10. Que, en todo caso, al no estar activado el sitio Web **integralmed.cl**, no puede determinarse cuál es el uso que pretende darle el Primer Solicitante al dominio de autos, de tal forma que no existe en este caso antecedente alguno que pudiera llevar a este árbitro a una conclusión distinta.
- 11. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.
- 12. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por INTEGRAMEDICA S.A., así como la falta de ellos por parte de don OLMER ALBERTO AGUAS HOYOS, es que este árbitro ha llegado a la conclusión que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

## SE RESUELVE:

Asígnense el nombre de dominio **integralmed.cl** al Segundo Solicitante, INTEGRAMEDICA S.A., RUT Nº 76.098.454-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.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 22 de noviembre de 2012.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8 Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6