Santiago, veintitrés de julio del año dos mil doce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 12 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio "medicuschile.cl", se procede a dictar sentencia definitiva,

PARTE EXPOSITIVA:

Por Oficio de fecha 23 de abril de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "medicuschile.cl", existente entre Medicus Chile Limitada, domiciliada en Ramón Díaz Nº 720, Depto. 303, comuna de Providencia, Santiago, y Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Medica y Científica, persona jurídica del giro de su nombre, con domicilio en Larrea N° 877, Piso 8, Buenos Aires, República Argentina, representada por Estudio Alessandri y Compañía Limitada, quien comparece representada por su abogado don Mauricio León Cáceres, ambos con domicilio en El Regidor 66, Piso 9, Comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 24 de abril de 2012 el suscrito aceptó el cargo de Juez Árbitro Arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 3 de mayo de 2012, a las 16:30 horas, según consta a fojas 12 de autos.

Que las partes en litigio en la presente causa son Medicus Chile Limitada, primera solicitante del dominio ya individualizado y Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Medica y Científica, segundo solicitante.

Que a fojas 65 Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Medica y Científica presentó escrito de demanda de asignación del nombre de dominio

“medicuschile.cl”, y solicita que en definitiva se le asigne el registro e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.- Antecedentes de hecho:

1.- Indica que el 4 de enero de 2012, Medicus Chile Limitada pidió a Nic Chile la inscripción del nombre de dominio “medicuschile.cl”, y que Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Médica y Científica con fecha 30 de enero de 2012, presentó solicitud competitiva basada en la existencia previa y uso en el mercado de sus registros marcarios y nombres de dominio que corresponden a la sigla MEDICUS.

2.- En cuanto a la historia de Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Médica y Científica, indica que es una empresa argentina líder en el mercado de la medicina hace 40 años ubicada en Buenos Aires República Argentina y que su negocio se desarrolla principalmente en servicios de salud y seguros de salud que incluye la medicina prepagada, los cuales incluyen la entrega de distintos planes a sus afiliados para obtener amplia cobertura de todas las especialidades médicas y acceso a una importante red de sanatorios e institutos de diagnóstico, con la opción de reintegros en consultas médicas particulares e internación según topes del plan y que tiene otros planes entre ellos los que priorizan la atención primaria en los cuidados de sus asociados, basados en el fortalecimiento de la relación del paciente con su médico de cabecera, clínico o pediatra como primer contacto con el sistema de salud.

Que los servicios médicos son prestados a través de su plataforma Web www.medicus.com.ar, y que en dicha página se puede apreciar el amplio espectro de planes y asimismo el posicionamiento que tiene su negocio el cual se distingue con el término MEDICUS desde hace más de 40 años, que cuenta con varios Centros Médicos a lo largo de Argentina, los cuales ofrecen amplias especialidades del rubro.

Que sus servicios en el ámbito de la medicina se han protegido a través de marcas comerciales y que ha ampliado su actividad a otros países entre los cuales se incluye Chile donde desde el año 2001 se han solicitado diversas marcas las cuales se encuentran registradas teles como: (1) MEDICUS, registro N° 617.839, clase 42 para distinguir “servicios de prestación de servicios médicos”, (2) P.O.M. PLAN ODONTOLOGICO MEDICUS, registro N°

644.085, clase 42, para distinguir “servicios de prestación de servicios odontológicos”, (3) MEDICUS-MEDICARD, registro N° 784. 748, clase 36, para distinguir “servicios de tarjetas de crédito”, (4) MEDICUS-MEDICARD, registro N° 788.015, clase 44, para distinguir “servicios de asist encia médico social” y (5) PROMEDICUS, registro N° 836.406, para distinguir determinados productos de la clase 5.

3.- Señala que es titular de nombres de dominio y marcas previas que contienen el término MEDICUS, y que el primer solicitante del dominio en disputa, dedica su rubro a idéntica actividad como se puede constar del extracto de la Sociedad Medicus Chile Limitada, publicado en Diario Oficial de 6 de enero de 2011, que acompaña.

Que si bien la página Web medicuschile.cl no está activa, han tenido contacto en la mediación con Medicus Chile Limitada, primer solicitante, quien señaló que el dominio pretende ser usado para servicios médicos a domicilio y programas académicos para médicos, lo cual coincide plenamente con el rubro de las marcas de la oponente en Chile y sus actividades promocionadas en su página Web www.medicus.com.ar.

Hace presente que además de tener su cobertura para las marcas indicadas, también ha protegido en Chile el dominio www.medicus.cl, lo que acredita mediante certificado de Nic Chile que acompaña.

Indica que existen semejanzas gráficas y fonéticas determinantes entre el dominio solicitado “medicuschile.cl”, con los dominios www.medicus.com.ar y www.medicus.cl, el que sería usado para un negocio idéntico.

Sostiene que la pretensión sobre el domino en disputa, se funda además del hecho de coincidir en actividad comercial y nombres de dominio, en que la oponente goza actualmente de marcas comerciales, con la denominación MEDICUS, para clases 5, 36, 42 y 44 protegiendo en Chile el amplio rubro de la medicina.

Sostiene que el primer solicitante no puede pretender usar como nombre de dominio para una plataforma de servicios médicos una marca ya registrada y conocida hace muchos años por los consumidores del rubro en relación a la firma oponente, especialmente si se toma en consideración que el nombre MEDICUS ha sido creado y usado por ella con anterioridad y que claramente la

marca MEDICUS y sus nombres de dominios MEDICUS. com.ar y .cl, le dan un mejor derecho al nombre de dominio "medicuschile.cl".

II.- Antecedentes de Derecho invocados en la demanda de oposición:

1.- Indica la oponente que el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente un usuario de Internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página; y un consumidor de servicios médicos que desea acceder a una plataforma "medicus" pretende encontrar los servicios identificados con ese nombre y no los servicios pertenecientes a otra empresa, lo que ocurre en el presente caso.

Que de concederse el dominio a la primera solicitante, se perjudicará seriamente la cualidad distintiva de los dominios y registros marcarios, produciéndose error o confusión a los consumidores en cuanto a la procedencia empresarial de los servicios médicos de amplio espectro que promociona.

Debe tenerse en cuenta que la oponente tiene el dominio www.medicus.cl y la marca "MEDICUS" registrada en Chile, las que corresponden a idénticos servicios comerciales de plataforma de servicios médicos y que es anterior en el tiempo, y que de existir el dominio pedido a nombre de la primera solicitante el público consumidor se encontrará frente a varias confusiones: primero, el origen comercial de la plataforma de servicios médicos; segundo, las marcas y empresas que se encuentran representadas y tercero, los servicios y productos promocionados.

Que siguiendo la idea de los derechos adquiridos, de acuerdo al derecho comparado así como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet, por lo que al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio; y que de acuerdo a la política uniforme de resolución de

conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a internet (Internet Corporation for Names and Numbers “ICANN”), se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión, y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio 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.

Indica que dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, son de plena aplicación al caso de autos. En efecto toda la legislación busca proteger las graves confusiones que pudieran causarse entre los consumidores.

De esta manera, es fundamental que la asignación del dominio de autos proteja los intereses de la oponente, adquirido luego de arduos esfuerzos a lo largo de años de trabajo.

Que en definitiva, de acuerdo a los antecedentes expuestos, el término “MEDICUS” registrado por la firma oponente, protegido por sus nombres de dominio MEDICUS.cl y MEDICUS.com.ar, se asocia claramente con su origen comercial, y, que de otorgarse el dominio MEDICUSCHILE.CL a la primera solicitante se causaría evidentemente error o confusión para los consumidores en el mercado; y que en base a los registros marcarios y nombres de dominio muestran el uso y creación del término presentado, y se puede apreciar que es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio, y que es así como existiendo dos solicitudes válidamente presentadas que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sólo procede resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y políticas de solución de conflictos y asignación de nombres de dominio, que en este caso indican sin lugar a dudas que se debe asignar el nombre de dominio “medicuschile.cl” al segundo solicitante.

Que el Tribunal con fecha 28 de mayo de 2012 proveyó el escrito de demanda de fojas 65, confiriendo traslado al demandado Medicus Chile Limitada, por el término de quince días hábiles para su contestación y tuvo por agregados al

proceso con citación, los documentos probatorios acompañados a la demanda, la que fue notificada con igual fecha por correo electrónico a las partes.

Que la parte demandada no presentó escrito de contestación de demanda, razón por la cual el Tribunal con fecha 25 de junio de 2012, dictó resolución teniendo a la parte demandada en rebeldía de contestar la demanda, y citó a las partes a oír sentencia, la que se notificó con misma fecha a las partes mediante correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO: Que la cuestión controvertida que debe resolverse en el presente juicio arbitral, consiste en determinar a quién de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio en disputa “medicuschile.cl”, esto es, sí a la primera solicitante Medicus Chile Limitada o a Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Médica y Científica, segunda solicitante y oponente de autos.

SEGUNDO: Que la parte demandante Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Médica y Científica fundamenta su pretensión de asignación del nombre de dominio en disputa “medicuschile.cl”, invocando como antecedentes que es titular de marcas comerciales que comprenden las expresiones “MEDICUS”, tales como (1) MEDICUS, registro N°617.839, clase 42, para distinguir “servicios de prestación de servicios médicos”, (2) P.O.M. PLAN ODONTOLOGICO MEDICUS, registro N°644.085 para la clase 42, que distingue “servicios de prestación de servicios odontológicos” (3) MEDICUS-MEDICARD, registro N°784.748, para la clase 36 que distingue “servicios de tarjetas de crédito”, (4) MEDICUS-MEDICARD, registro N°788.015 para la clase 44 y que distingue “servicios de asistencia médico social” y (5) PROMEDICUS, registro N°836.406, para determinados productos de la clase 5, y que también es titular de los nombres de dominio www.medicus.com.ar y www.medicus.cl, que utiliza en Internet para dar a conocer sus servicios en el rubro de las prestaciones médicas.

TERCERO: Que sostiene la segunda solicitante Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Médica y Científica, que por la titularidad de las marcas comerciales citadas y de los nombres de dominio www.medicus.com.ar y www.medicus.cl, que utiliza para identificar en el mercado e Internet servicios médicos que presta a terceros, y por aplicación del principio relativo a que la titularidad de

marcas comerciales que sean idénticas o semejantes a los dominios en disputa, es un antecedente que la perfila como titular de un mejor derecho para la asignación del dominio en disputa, lo que ha sido reconocido en la Política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a Internet (Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN"), principio que recogen los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile. Seguidamente, la actora se explaya sobre los eventuales riesgos de error o confusión en los consumidores que provocaría asignar en dominio a la primera solicitante en el mercado y en Internet.

CUARTO: Que la solicitud de asignación de nombre de dominio "medicuschile.cl", se rige esencialmente por la norma establecida en el artículo 15 del Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile, que 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*".

QUINTO: Que en consecuencia para que pueda acogerse la oposición presentada por Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Médica y Científica, necesariamente ha debido fundarse en que la solicitud de inscripción del dominio "medicuschile.cl" por Medicus Chile Limitada, vulnera, transgrede o contraría "*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*", fundamentos fácticos que en el caso de autos no han sido acreditados por la firma oponente con la prueba documental acompañada en la demanda de oposición de fojas 65. En efecto, la sola titularidad de las marcas comerciales en base a la denominación MEDICUS, tales como son los registros N° 617.839, clase 42 para distinguir "servicios de prestación de servicios médicos", P.O.M. PLAN ODONTOLOGICO MEDICUS, registro N° 644.085, en clase 42 para distinguir "servicios de prestación de servicios odontológicos", MEDICUS-MEDICARD, registro N° 784.748 , en clase 36 para distinguir "servicios de tarjetas de crédito", MEDICUS-MEDICARD, registro N° 788.015, en la clase 44 para distinguir "servicios de asistencia médico social" y

PROMEDICUS, que distingue productos de la clase 5, y la titularidad de los nombres de dominio www.medicus.com.ar y www.medicus.cl, no permiten en su sólo mérito concluir que la solicitud de inscripción del dominio "medicuschile.cl", en sí misma o per se, constituya un atentado o vulneración a 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, en los términos establecidos por le citado artículo 15 de la Reglamentación citada.

SEXTO: Que en consecuencia y concordante con la disposición del artículo 15 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile, en el presente juicio arbitral ha correspondido a la segunda solicitante y oponente Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Médica y Científica, probar los fundamentos de hecho de su pretensión de asignación del dominio en disputa, teniendo dicha parte la carga de la prueba u onus probandi, motivo por el cual al no existir prueba inequívoca en cuanto a que la solicitud de Medicus Chile Limitada, transgreda 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, no puede este sentenciador desatender que a la primera solicitante Medicus Chile Limitada, le asisten y benefician los principios jurídicos de presunción de la buena fe y de "prior in tempore, prior in iure" ("primero en el tiempo, primero en el derecho"), motivo por el cual debe este sentenciador en el caso de autos, estarse a esta situación jurídica como principios ordenadores en la asignación de un nombre de dominio CL.

SÉPTIMO: Que finalmente cabe también tener presente que el nombre de dominio "medicuschile.cl", corresponde gramaticalmente al nombre o razón social de la primera solicitante, según consta del extracto de constitución de la sociedad individualizada acompañado por la oponente a fojas 20 y siguiente de autos, razón por el cual se puede concluir a favor del la primera solicitante Medicus Chile Limitada, que al pedir el registro del dominio indicado sólo se pretende en definitiva contar con un nombre de dominio que la identifique como persona jurídica adecuadamente en Internet, atendido a que existe plena identidad entre el nombre social de la sociedad peticionaria y el dominio

requerido, teniendo en este sentido pleno derecho a registrar su nombre o razón social como nombre de dominio CL, la que en cuanto atributo de la personalidad es plenamente oponible a terceros, con la finalidad de obtener su adecuada identificación en la red de Internet, fundamentación de derecho que este sentenciador por prudencia y equidad ha de preferir en relación a los argumentos jurídicos invocados por la parte oponente en su demanda de asignación de fojas 65 de autos.

PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones y de conformidad a lo establecido en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, principios de prudencia y equidad, buena fe y de prioridad, artículo 15 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se desestima la demanda de asignación presentada por la segunda solicitante Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Médica y Científica a fojas 65 de autos, y se asigna el nombre de dominio “medicuschile.cl” a la primera solicitante Medicus Chile Limitada, Rut 76.129.025-8.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a la sentencia a las partes y a la Secretaría de NIC Chile mediante correo electrónico con esta misma fecha.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda, Abogado, y don Andrés Torres Ríos, estudiante universitario, quienes autorizan la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el Juez Árbitro.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos