## Partes: CENTRO MEDICO DENTAL HOLÍSTICO NUEVA SALUD LTDA. ASESORIAS E INVERSIONES INVER AZ LIMITADA

Santiago, veinticinco de abril de dos mil once

En los autos iniciados por Oficio № 13382, de tres de diciembre en curso, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio <u>nueva-salud.cl</u>, suscitado entre CENTRO MEDICO DENTAL HOLÍSTICO NUEVA SALUD LTDA. (PAMELA ELIZABETH CARRASCO VERA), RUT: 07.472.364-0, domiciliada en Av. Camilo Henríquez 4122, Puente Alto, Santiago y ASESORIAS E INVERSIONES INVER AZ LIMITADA, RUT: 96.604.800-K., representada por don Enrique Weisselberger, domiciliado en Miraflores 130 piso 25, Santiago, Santiago.

- 2° Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral, de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 5 y 5 vta.
- 3° Acta de audiencia realizada en autos, con la comparecencia de ambas partes, de fojas 9, en la que se fijó la pauta de procedimiento arbitral, por no haber prosperado el llamado a conciliación realizado por el tribunal.
- 4º DEMANDA Arbitral del segundo solicitante, de fojas 10. Sostiene que habiéndose presentado la solicitud de registro del dominio por parte del primer solicitante, su representado ingreso la solicitud competitiva dentro de los plazos establecidos en el sistema nacional de registro de nombres de dominio, sucediéndose las demás etapas procesales, hasta la época de presentar su demanda arbitral, en la que solicita le sea asignado el dominio, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho.

En cuanto a los hechos, señala que su mandante es titular, desde el 21 de febrero de 2001 de la marca comercial novasalud.com (mixta), inscrita actualmente bajo el registro N°590.559, que distingue servicios de información relacionados con la salud, prestados a través de medios computacionales y electrónicos, de la clase 38.

En cuanto al derecho, sostiene que entre los innumerables aspectos, características y propósitos que relacionan a los nombres de dominio con las marcas comerciales, se encuentra la función que cumplen como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen yía Internet, característica en la que se funda el criterio de resolución de este tipo de conflictos, conforme al cual, debe atenderse a la titularidad marcaria a la hora de decidor la asignación de un dominio. Agrega que la doctrina avala esta postura, citando al efecto al prof. Jijena en cuanto ha sostenido que "la lógica y la equidad indican que el titular de una marca inscrita también tendría el derecho sobre la marca proyectada en Internet o virtualmente, a pesar de la aterritorialidad de la red, debiendo tener la primera opción para inscribir el dominio o dirección a su nombre". Asimismo cita al prof. Ruiz Tagle en tanto que en su libre "propiedad Intelectual y contratos" sostiene que "en consecuencia, una marca comercial es un derecho de propiedad con protección legal y constitucional que comprende el derecho de usar, gozar y disponer de ella en la Internet como nombre de dominio, y por lo tanto no puede ser vulnerado por su inscripción como nombre de dominio por otra persona distinta a su titular". Señala que en este sentido es clave tener presente que su representada es titular de la marca novasalud.com y en vista de lo anterior debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad o solicitud de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento 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". Concluye que el criterio que reconoce la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es un hecho universalmente aceptado y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto de autos.

Agrega que se hace imperativa la aplicación del criterio descrito por cuanto de otra manera si se asigna el nombre de dominio a favor del primer solicitante, esta circunstancia causará confusión entre los consumidores, quienes al acceder al nombre de dominio <a href="https://www.nueva.salud.cl">www.nueva.salud.cl</a> creerán que se trata de páginas de Internet de su cliente y no del (sobre cosas incorporales, ya sean derechos reales o personales), respecto de ciertas creaciones intelectuales, como las marcas comerciales, por lo que en este caso se debe proteger el dominio de su mandante respecto del término novasalud.com.

Se refiere luego a los criterios de mejor derecho, buena fe y justo motivo. Sostiene que la marca novasalud.com es casi idéntica a nueva-salud.cl, con lo que si se le asigna al primer solicitante se van a producir confusiones entre los usuarios de Internet. Señala que existe un prestigio que debe ser resguardado con gran intensidad, por lo que la designación del nombre de dominio en disputa, podría causar un daño irreparable a su representada, pero lo que es más grave, existe el potencial de engañar y defraudar a consumidores, comerciantes y público en general a través de este medio. A ello suma que la imagen y trayectoria comercial de su mandante puede ser ampliamente afectada si se otorga el registro al primer solicitante, por lo que se hace imperativo aplicar el criterio de la dilución, ya que los consumidores tendrán dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la página web nueva-salud, ya que se identifica plenamente con la marca comercial registrada por su mandante, lo que es contrario al orden público económico que debe imperar en el comercio.

Luego señala que no es aplicable al caso de autos el principio first come first served, porque según entiende éste debe aplicarse sólo cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, como última ratio o alternativa, por cuanto no se logra acreditar ninguna de las circunstancias indicadas. Al respecto, agrega que en la actualidad este principio ha dejado sustantivamente de ser aplicado por la jurisprudencia arbitral, por cuanto el solo hecho de presentar con anticipación una solicitud de registro, no puede imperar sobre los principios generales del derecho. Invoca al respecto el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, haciendo presente que en el caso de autos nos encontraríamos en una hipótesis de negligencia del primer solicitante, al registrar un nombre de dominio casi idéntico a la marca de su cliente novasalud.com y que debido a ello ha infringido los derechos marcarios válidamente adquiridos por su cliente, lo que le inhabilitaría para invocar este principio.

Luego se refiere al principio del daño efectivo causado al oponente. Sostiene que si no se asigna el dominio a favor de su mandante éste puede ser transferido a un competidor o rival con el solo fin de impedirle identificarse con esta denominación, con lo que estaremos frente a un caso en que se perturbará y afectarán los negocios de su representado y creará confusión entre los consumidores.

Agrega que el uso del nombre de dominio nueva-salud por cualquier otra persona o compañía o su venta o arriendo, podría perturbar y perjudicar la actividad de su representado, pudiendo incluso llegar a diluir la capacidad distintiva que goza su marca novasalud.com en Chile. Si no se asigna el nombre de dominio a esa parte, el día de mañana el primer solicitante del nombre de dominio en disputa o un tercer adquirente podrían perfectamente diluir la marca de su representado, por ejemplo subiendo a la página web <a href="www.nueva-salud.com">www.nueva-salud.com</a> información que atente contra la moral y las buenas costumbres o información en relación a productos similares a los producidos por su mandante, pero de una calidad inferior, afectando con ello profundamente el nombre y marca de su mandante.

Concluye que causa un perjuicio irreparable a su representado, el hecho que exista en la red una página web que tenga un nombre de dominio casi idéntico a la marca comercial novasalud.com a nombre de su mandante, la que será identificada con los productos que presta su mandante y por tanto susceptibles de ser confundidos con los que presta el primer solicitante.

5° Que esta parte, para acreditar el mejor derecho que invoca, acompaña prueba documental, consistente en: a) impresión de consulta a la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sobre la marca novasalud.com. registro N° 590.559 de fojas 19.

6° Que de su parte, la primera solicitante acompañó la siguiente prueba documental: A.- a fojas 24 copia de protocolización de extracto de escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada "Centro Médico Dental Holístico Nueva Salud Limitada" o "Centro Nueva Salud Ltda.", de 16 de diciembre de 2008; extracto social, de fojas 25, de cuyo análisis se desprende que doña Elizabeth Luz González Pozo y doña Pamela Elizabeth Carrasco Vera constituyeron la referida sociedad con el siguiente objeto: a) la prestación integral de servicios o asesorías profesionales en materias relacionadas con el diagnóstico, tratamiento e investigación en el marco de la patología médica tratable a través de procedimientos de medicina tradicional, alternativa y dental; b) La prestación de servicios médicos dentales 'quirúrgicos, tratamiento y procedimientos de medicina alternativa tradicional, dental y desarrollo personal y de enfermería, tanto en clínicas como en el domicilio particular del paciente en forma directa o a través de convenios sea particulares o a beneficiarios del Fondo Nacional de Salud o Institutos de salud previsional o servicios de bienestar de organismos del sector público o privado; c) Comprar, crear, construir, instalar, administrar, arrendar y explotar clínicas, sanatorios, consultorios, hospitales, centros médicos y clínicos, laboratorios, casas de reposo y, en general, cualquier otro establecimiento de salud destinado al diagnóstico, análisis, examen, prevención y tratamiento de enfermedades y a la atención y curación, rehabilitación orgánica, fisiológica, física, psíquica y estética de enfermos y personas; d) la adquisición de instrumental y equipos médicos y dentales y de asesoría Técnica o profesional, directa o indirectamente relacionada con los objetos precedentemente enunciados; e) realización de cursos de preparación en medicina alternativa y desarrollo personal tanto en la clínica como a domicilio particular o a instituciones; y f) en general, la realización de todos los negocios y actividades que los socios decidan y que se relacionen directa o indirectamente con los fines sociales antes descritos.

B.- Esta parte acompaña además copia del Registro de Comercio, de fojas 26, que da cuenta de que la referida sociedad Centro médico Dental Holístico Nueva Salud Limitada fue anotado en el repertorio N° 42054 y se inscribió en el Registro de Comercio a fojas 57093 N° 39501 del año 2008.

C.- Agrega además declaración jurada de Testigos, Mario Armando Barría Barría y Patricio Eugenio Cavieres Montenares, individualizados a fojas 27, que declaran que conocen la existencia del centro de salud dental y medicina alternativa denominado "Centro Médico Dental Holístico nueva salud limitada, también conocido como Centro Nueva Salud Ltda., cuya dirección y lugar de atención queda ubicado en Avenida Camilo Henríquez 4122, comuna de Puente Alto, lo que les consta por haberse allí atendido y porque existe un letrero propagandístico que así lo indica. Agrenan que son las dueñas y representantes legales de este centro de salud, según han dicho ellas, doña Pamela Elizabeth carrasco Vera y doña Elizabeth Luz González Pozo, quienes atienden personalmente en la consulta, la primera respecto de los tratamientos y procedimientos ofrecidos en el campo de la medicina alternativa y la segunda en el ámbito de la salud dental. Agregan luego que les consta fehacientemente que en el lugar de ubicación y atención del Centro Nueva Salud Ltda. Ni en ningún otro lugar o local de su cargo, se expenden remedios o productos relativos a la salud dental o medicina alternativa, ni gratis, ni contra precio, ni al público, en general, ni a los pacientes en particular. Señalan que han usado los servicios de la página web de este centro desde agosto de 2010, y que les consta que se usa para La promoción, conocimiento y divulgación de los servicios y prestaciones que, conforme al objeto social, entrega el Centro de salud y a los objetos propios de una página web. Agregan que les consta que las titulares de la sociedad han respetado la normativa que rige a las páginas web y los nombres de dominio, tanto en la creación, habilitación y objetivos propuestos respecto de la página de la que son titulares, como y muy especialmente, en lo relativo a la ausencia de mala fe y uso abusivo y contrario a derecho del nombre de dominio que les pertenece. Agregan que del mismo modo les consta y pueden aseverar que jamás Centro Nueva Salud Ltda. Ha tenido la intención, concreta o encubierta, de causar daño alguno a ninguna persona, ni natural ni jurídica, ni del giro de su denominación ni de ningún otro y por cierto, nunca lo causó hasta ahora.

Agrega que le consta, porque conocen a la señora Castro Vera y González Pozo, y además han visitado su dominio en la red, que jamás han subido a la página web nueva-salud.cl, información contra la moral y las buenas costumbres o información en relación con productos similares a los producidos por

farmacias u otras empresas del rubro fármaco y afines , ni de igual, peor o mejor calidad de alguno ni con o sin la intención de afectar o no afectar el nombre y/o marca de ningún otro competidor del mundo real o virtual.

- D.- Folleto informativo/ publicitario, de fojas 29 que da cuenta de los servicios prestados por el Centro Médico Holístico Nueva Salud;
- E.- Mail de saludo navideño de fojas 30, dirigido a la clientela del Centro Médico Holístico Nueva Salud.
- F.- Afiche promocional de fojas 31, relativo a la promoción de un curso de Flores de Bach.
- 7° Que cerrada la discusión, se citó a las partes a oír sentencia a fojas 33.

## **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el conflicto de autos dice relación con la determinación de cuál de las partes en competencia detenta un mejor derecho sobre el dominio nueva-salud.cl. Mientras la primera solicitante invoca a su favor que se ha constituido legalmente como una sociedad de responsabilidad limitada, inscrita en el registro de comercio, que tiene dentro de su nombre el concepto "nueva salud", bajo cuya denominación ha realizado actividades profesionales lícitas, relacionados con el área de la salud, la segunda solicitante invoca derechos de propiedad industrial, por el registro marcario novasalud.com, del cual es titular.

**SEGUNDO:** Que normalmente los conflictos de nombres de dominio son complejos, por cuanto en un nombre de dominio pueden confluir derechos de distinta especie. En cada conflicto en particular, el árbitro debe analizar todos los antecedentes y pruebas presentadas por las partes, y de acuerdo a su real saber y entender, debe ponderar los distintos derechos que confluyan en el caso concreto a los efectos de determinar si alguna de las partes le asiste un mejor derecho.

Siendo así, la existencia de derechos marcarios, es uno de los antecedentes a considerar, pues puede que habiendo derechos de esta naturaleza, la otra parte invoque por ejemplo, derechos de propiedad intelectual, patronímicos, u otros derivados de la titularidad de alguno de los identificadores reconocidos por el Derecho.

**TERCERO:** Que la ponderación de derechos debe realizarse de manera tal que la asignación del nombre de dominio responda a la prudencia y equidad. En efecto, la interpretación adecuada del principio first come first served llama a los árbitros a analizar si las partes en competencia tienen derechos de similar magnitud, aun cuando estos derechos sean de distinta naturaleza y luego de ello, si ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones, corresponderá asignar el dominio al que primero haya formulado su solicitud. En efecto, la existencia de derechos marcarios no conlleva necesariamente una decisión en favor del titular de dichos derechos, por cuanto existen otros identificadores, reconocidos jurídicamente, que pueden justificar la colisión, sin que ello signifique que exista una afectación indebida a dichos derechos.

**CUARTO:** Que adicionalmente, los derechos marcarios, si bien otorgan derechos de propiedad, en los términos reconocidos por la Constitución y la Ley del ramo, reconocen asimismo limitaciones, entre las que destacan la territorialidad y especialidad marcaria. Siendo así, estos derechos no impiden que existan signos similares, en la medida que no colisionen en un mismo mercado objetivo. En el caso de autos, la segunda solicitante sostiene que los consumidores pueden ser objeto de confusión, por la similitud de los signos y preexistencia de los registros de su mandante, pues los mismos datan de 2001.

**QUINTO:** Que analizados los antecedentes de autos, los web de ambas partes, se desprende que ambos comparten un segmento de mercado, que ambos tienen su sitio web activo, pero los derechos que invoca la segunda solicitante son de mayor entidad y muy anteriores en el tiempo de la existencia legal de la sociedad de la primera solicitante, en la cual funda su solicitud de registro. En estas circunstancia,

en el caso de autos no procede dar aplicación al principio first come first served, debiendo acogerse la demanda del segundo solicitante, asignándole el nombre de dominio.

**SEXTO:** Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener que el primer solicitante haya obrado en autos de mala fe, debiendo en consecuencia rechazarse la solicitud de condena en costas formulada por el segundo solicitante, debiendo resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve:

Asígnese el nombre de dominio <u>nueva-salud.cl</u> al segundo solicitante, ASESORIAS E INVERSIONES INVER AZ LIMITADA, ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile, hecho, ejecútese por Nic Chile la Presente resolución

Resolvió

Lorena Donoso

Lorena Donos A. Arbitro

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A. Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL Fecha: 2011.04.25 10:09:23 -03'00'

Carlos Reusser Monsálvez Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia 7.776.724-k Diego Sepúlveda Salazar 16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; <u>dominios@az.cl</u>; <u>pamela carrasco vera@hotmail.com</u>, <u>pau.palma@hotmail.com</u>

casangadg@hotmail.com,