Santiago, treinta de julio del año dos mil doce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 4 y siguiente 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, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de asignación del nombre de dominio “saludybelleza.cl”.

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 “saludybelleza.cl”, surgido entre Eduardo Oyarce y Compañía Limitada, representada por don Eduardo Oyarce Mejias, Médico Cirujano, ambos domiciliados en calle Los Alerces Nº 81, comuna y ciudad de Valdivia, y Salcobrand S.A., sociedad con fines de lucro, representada por Estudio Federico Villaseca y Cía., quien comparece representado por su Abogado don Bernardo Serrano Spoerer, ambos con domicilio en Avenida Alonso de Cordova Nº 5151, Piso 8º, comuna de Las Condes.

Que por resolución de fecha 24 de abril de 2012 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente, 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 16.00 horas, según consta a fojas 4 y siguiente de autos.

Partes Litigantes: Son partes litigantes Eduardo Oyarce y Compañía Limitada, primer solicitante y Salcobrand S.A., segundo solicitante y demandante.

Fundamentos Demanda de Asignación de Salcobrand S.A.:

La parte demandante funda su demanda de asignación para que se le otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “saludybelleza.cl” e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes sobre los nombres de dominio y raíz del presente conflicto.

Hace presente que los nombres de dominio son una manera de identificar,

promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado.

Que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

Que la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio, y que ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio “saludybelleza.cl”, disputado por dos partes distintas.

2.- Normas de solución de conflictos:

Indica que para la resolución del conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Que sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

2.1. Tesis de mejor derecho. Titularidad de la marca comercial “SB SALUD & BELLEZA®”.

El concepto marcario “SB SALUD & BELLEZA®” es de propiedad de Salcobrand S.A., como se infiere de los siguientes registros marcarios, a saber: Registro N° 888.949, para la marca comercial **“**SB SALUD & BELLEZA®”, incluye publicaciones periódicas y no periódicas, folletos, revistas, papelería, clase 16, Registro N° 801.747, para la marca comercial “S & B SALUD &

BELLEZA MAGAZINE®", incluye publicaciones periódicas y no periódicas, clase 16.

Que de esta manera sostiene, a prima facie, tiene un mejor derecho sobre la expresión solicitada, por cuanto se encuentra contenido la solicitud de este nombre de dominio en las marcas comerciales señaladas.

Más aún la propiedad plena que tiene sobre estos signos, le otorgan la exclusividad de su uso, goce y, disposición, a sazón de esto, lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar y, le permite oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los derechos marcarios (dominio) incorporado con anterioridad a su patrimonio.

Que esta propiedad se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N° 25 y, por el Código Civil en su art ículo 584.

2.2. Titularidad del nombre de dominio "SBSALUDYBELLEZA.CL".

Señala que constituye además, un elemento de mejor derecho la inscripción del nombre de dominio "sbsaludybelleza.cl" en Nic Chile, por parte de Salcobrand S.A.

2.3. Uso del signo marcario.

Que de acuerdo a los instrumentos que acompaña en la demanda, el signo distintivo "Salud & Belleza" se encuentra en uso por nuestro representado en el sitio WEB salcobrand.cl.

2.4. Conclusiones de la Demanda.

Que de acuerdo a lo anterior, sostiene que quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, de esta forma, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, es Salcobrand S.A., por cumplir todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: criterio de la titularidad de marcas comerciales y, nombre de dominio, los cuales son cuasi-idénticos a la expresión solicitada, uso del signo solicitado SALUD & BELLEZA.

Inserción de la marca comercial en el nombre de dominio: El nombre de dominio solicitado por el primer solicitante, se encuentra inserto en la marca comercial de Salcobrand S.A., como se puede apreciar a simple vista, pudiendo provocar confusión en los consumidores y, dilución marcaria del signo.

Identidad del signo marcario con respecto al nombre de dominio solicitado.

Mejor Derecho. Sostiene que a todas luces Salcobrand S.A., tiene un mejor derecho para la asignación definitiva del nombre de dominio.

Pide tener por interpuesta demanda de asignación del nombre de dominio en contra de sociedad Eduardo Oyarse y Compañía Limitada, representado por don Eduardo Oyarse Mejias, acogerla en todas sus partes, y como consecuencia declarar que, sobre la base de los argumentos expuestos, el mejor derecho sobre el mismo corresponde Salcobrand S.A. asignándole el dominio de estos autos y, desechando en todas sus partes la pretensión de la contraria, con expresa condena en costas.

Prueba documental acompañada en escrito de demanda:

1.- Certificado de Registro Marcario N°801.747, marca comercial S & B SALUD & BELLEZA MEGAZINE, clase 16;

2.- Certificado de Registro Marcario N°888.949, marca comercial SB SALUD & BELLEZA, en la clase 16;

3.- Inscripción del nombre de dominio “sbsaludybelleza.cl”;

4.- Publicidad Salud & Belleza Salcobrand, en el sitio Salcobrand.cl; y,

5.- Publicidad en el sitio Salcobrand.cl.

Que con fecha 25 de mayo de 2012, el Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de fojas 13 por Salcobrand S.A., y confirió traslado por el término de quince días hábiles a Eduardo Oyarce y Compañía Limitada para su contestación, notificando a las partes con misma fecha.

Que con fecha 15 de junio de 2012, Eduardo Oyarse y Compañía Limitada presentó escrito contesta demanda, en la que expuso los siguientes argumentos:

1.- Indica que el dominio “saludybelleza.cl” se encontraba libre el día 4 de enero 2012, ya que el dueño anterior por más de 10 años, la Empresa Periodística La Nación SA., no renovó su dominio en la fecha oportuna. En virtud de lo anterior es un nombre de dominio admisible de ser inscrito según artículo 9 del Reglamento NIC Chile.

Que al inscribir el nombre Eduardo Oyarse y Cia. Ltda., se constituyó como el primer solicitante, realizando el pago dentro del plazo legal señalado en el artículo 10 del Reglamento NIC Chile, entendiéndose por tanto como válidamente presentada. Inmediatamente realizada la habilitación

correspondiente obtuvimos el derecho a subir a la brevedad una página Web acorde al tema y al nombre, lo que evidencia un comportamiento consecuente y de legítimo interés.

2.- Términos Genéricos en Nombre de Dominio “saludybelleza.cl”. Indica que los términos genéricos no son susceptibles de ser inscritos como marca, razón por la cual no ha podido realizar la inscripción de la marca “Salud y Belleza” en el registro del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI).

Que en todo caso, no ha existido abuso de publicidad ni se han violado los principios de la competencia leal ni de la ética mercantil, conforme artículo 14 del Reglamento NIC Chile. Por lo tanto, aunque el demandado no posea registros marcarios sobre la titularidad de la expresión, esa no es razón suficiente para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa.

3.- Ausencia de Inducción a Confusión en los Consumidores. Señala que el servicio ofrecido por la parte demandada no tiende a causar confusión o conflicto con las actividades de Salcobrand, ya que en su logo, explicitan que se trata de una farmacia. Según la RAE, farmacia significa **“**Ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales como remedios de las enfermedades, o para conservar la salud**.** Profesión de esta ciencia**.** Laboratorio y despacho del farmacéutico

Por tanto el objetivo principal de Salcobrand es la preparación y despacho de fármacos, situación ampliamente conocida por la comunidad nacional, lo que difiere diametralmente de la asesoría y difusión de conceptos de belleza, motivo que impulsa la creación de la página Web “saludybelleza.cl”. Esto puede ser observado a simple vista al ingresar a la página Web. Por otro lado, basta con revisarla y se puede constatar que en ella no se induce a la confusión de los visitantes con la página Web de “salcobrand.cl” o con el catálogo impreso, ni en colores, ni en diseño, ni en temática.

4.- Ausencia de Vínculo en Internet entre los conceptos “SALUD”, “BELLEZA” y la parte demandante. Sostiene que al realizar una búsqueda en el principal motor de Internet (google.cl), se puede evidenciar que al escribir los términos “salud y belleza” y/o “saludybelleza”, éstos no tienen un vínculo en forma directa con Salcorband. Es más, no figura la farmacia ni su catálogo entre las

primeras 30 entradas. Lo anterior demuestra que hay muchas empresas que utilizan como nombre de fantasía la expresión en cuestión, por lo que de ninguna manera es un término creado por Salcobrand.

5.- Buena Fé al momento de realizar la inscripción del nombre de dominio “saludybelleza.cl”. Que la sociedad Eduardo Oyarse y Cia. Ltda. es una empresa cuya acción, según se explicita en escritura pública, está íntimamente ligada a los servicios en el área de la salud desde su constitución, con más de 4 años de trayectoria. El socio principal y representante legal ha cursado estudios universitarios estrechamente relacionados con la salud (licenciado en medicina, título profesional médico cirujano de la Universidad Austral del Chile) y la belleza (especialidad de cirugía plástica estética y reparadora Universidad de Chile), por lo que han sido su motivación y campo de acción en los últimos 20 años.

La inscripción del dominio “saludybelleza.cl” busca formar y consolidar un canal de difusión hacia la comunidad en relación a salud, belleza y cirugía plástica estética, temas con una demanda creciente en el país y que no se encuentran bien satisfechos.

Que las expectativas de expansión de la actividad a nivel nacional impulsaron a que la sociedad peticionaria explore nuevas opciones para insertarse a mayor escala en el área de trabajo antes señalada, por lo cual el sitio Web servirá para captar la atención de futuros clientes que, navegando por Internet, puedan informarse sobre nuestras prestaciones de servicios.

Que confirmando lo expuesto, indica ha cumplido fielmente con el Reglamento de NIC Chile, quien realizó la habilitación correspondiente una vez pagada la inscripción. Al obtener el derecho de subir la página Web ha demostrado las capacidades técnicas al elaborar una Web acorde con el tema y el nombre (que se encuentra en construcción a la espera del presente fallo arbitral. Todo lo anterior reafirma la Buena Fé al momento de realizar la inscripción del nombre de dominio en el registro de NIC Chile, siendo en este momento “saludybelleza.cl” un sitio Web con un estrecho vínculo con el giro de la empresa.

6.- Ausencia de elementos que induzcan a confusión entre las actividades de ambas empresas o en los diseños de sus respectivas páginas Web.

Que existe ausencia de vínculo en motores de búsqueda de Internet entre el nombre “saludybelleza” y Salcobrand, lo que demuestra que no es un concepto creado por ellos; que las capacidades técnicas para dar vida a un sitio Web y no el simple argumento de acumular nombres de dominio para otros fines que no sean el de darle un uso acorde a su nombre.

Que existe una concordancia entre actividad de la empresa Eduardo Oyarse y Cia. Ltda. y de su representante legal con los contenidos expuestos en el index de la página Web en construcción, lo que demuestra la buena fé al momento de realizar la inscripción.

6.- Mejor Derecho. Sostiene que a todas luces es Eduardo Oyarse y Cia. Ltda., es quien tiene en forma indiscutible el mejor derecho para continuar con la asignación entregada en forma definitiva.

Documentos acompañados por Eduardo Oyarce y Compañía Limitada en escrito de contesta demanda:

1.- Inscripción del Nombre de Dominio “saludybelleza.cl”;

2.- Inscripción del Nombre de Dominio “sbsaludybelleza.cl”;

3.- Escritura pública de Eduardo Oyarse y Cia. Ltda.;

4.- Títulos universitarios de Médico Cirujano y Cirujano Plástico de Eduardo Oyarse Mejías, representante legal y socio;

5.- Certificado de Registro Marcario Nº 801.747, marca comercial “S&B SALUD & BELLEZA MAGAZINE”, clase 16;

6.- Certificado de Registro Marcario Nº 888.949, marca comercial “SB SALUD & BELLEZA”, CLASE 16;

7.- Portada Catálogo “Salud & Belleza Salcobrand”; y,

8.- Código “ASCII”.

Que con fecha 6 de julio de 2012, se dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el

nombre de dominio en disputa “saludybelleza.cl”, esto es, sí a Eduardo Oyarse y Compañía Limitada, primer solicitante, o a Salcobrand S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

SEGUNDO: Que la parte demandante Salcobrand S.A., invoca que es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio “saludybelleza.cl”, ya que tiene inscrita la marca comercial “SB SALUD & BELLEZA”, registro N° 888.949, para distinguir publica ciones periódicas y no periódicas, folletos, revistas, papelería, clase 16, y registro N° 801.747, para la marca comercial “S & B SALUD & BELLEZA MAGAZINE”, que incluye publicaciones periódicas y no periódicas, clase 16, y que también tiene registrado el nombre de dominio “SBSALUDYBELLEZA.CL”, y señala que utiliza el concepto “SALUD Y BELLEZA”, en su sitio Web SALCOBRAND.CL.

TERCERO: Que el primer solicitante Eduardo Oyarse y Compañía Limitada, al igual que la demandante Salcobrand S.A., sostiene que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio “SALUDYBELLEZA”, ya que se trata de dos conceptos genéricos o de uso común, por lo que no pueden registrarse como marca comercial de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.039, y que en el caso particular el dominio solicitado se vincula con el objeto o giro de negocios de la sociedad solicitante, en lo que refiere a la prestación de servicios médicos, y asimismo con la actividad profesional de su socio don Eduardo Enrique Oyarse Mejias, médico cirujano. Agrega que el dominio ha sido solicitado de buena fé para distinguir los servicios indicados en el rubro de la salud.

CUARTO: Que para resolver el caso en litigio, cabe tener presente que los conceptos Salud y Belleza, son dos términos genéricos, en el ámbito de la medicina y estética, por lo que a nivel de comunicaciones y difusiones sociales en general, pueden ser usados por distintos agentes en el rubro referido, sin que pueda invocarse un monopolio o exclusividad en su uso en medios de comunicación social. En efecto, un simple examen en un buscador de Internet, evidencia como resultado que un número relevante de agentes usan las citadas denominaciones en comunicaciones como titular o bajada de materia en distintas páginas Web, a nivel nacional.

QUINTO: Que en el mismo sentido indicado, la parte demandante Salobrand

S.A., que corresponde al nombre comercial de su cadena de locales de farmacias, con presencia a nivel nacional, tiene inscrita la marca comercial “SB Salud y Belleza”, en la que lo efectivamente distintivo en el conjunto son las siglas “S B”, esto es, las letras iniciales de Salco y Brand, motivo por el cual no puede pretender dicha parte una exclusividad en el uso de los conceptos SALUD y BELLEZA, de manera aislada, o separada del conjunto marcario al que adscriben “S&B Salud &Belleza Magazine”, en que incluso en el caso del registro N° 801.747, de carácter mixto, fue otorgado por el INAPI “con protección al conjunto”. Por lo que de lo señalado se puede concluir que la demandante Salcobarnd S.A., no tiene protegidas las denominaciones SALUD y BELLEZA, de manera aislada, con exclusividad y de manera excluyente, sino que tienen protección y pueden ser usadas dentro de un conjunto marcario distintivo cual es “S & B Salud &Belleza Magazine”, motivo por el cual al tratarse de términos genéricos, no puede impedir que otros actores utilicen los citados conceptos, en un ámbito en que no colisionen con las publicaciones periódicas y no periódicas de la clase 16, qua amparan los registros de marcas comerciales citados por la demandante.

SEXTO: Que de conformidad a lo razonado este juez árbitro no observa, ni existen antecedentes en el caso en análisis, respecto a que la solicitud de registro del nombre de dominio SALUDYBELLEZA.CL, presentado por Eduardo Oyarse y Compañía Limitada, transgreda el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento de los nombres del Dominio CL, por lo que habiendo presentado su solicitud de registro del nombre de dominio individualizado de buena fe, corresponde reconocer su prioridad temporal respecto de la parte demandante Salcobrand S.A., para los efectos de su asignación en definitiva.

PARTE RESOLUTIVA:

De conformidad a lo razonado en la parte considerativa, resuelvo conforme principios de prioridad temporal y de prudencia y equidad, acoger la solicitud de registro del nombre de dominio SALUDYBELLEZA.CL, presentada por Eduardo Oyarse y Compañía Limitada, y rechazar la demanda de asignación interpuesta a fojas 13 por Salcobrand S.A., la que se desestima.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia

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

Notifíquese a Nic Chile y a las partes mediante correo electrónico.
Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos

Santa Lucía 344 Of. 61 Santiago Teléfono 664 80 11 torrezagal@adsl.tie.cl