Arbitraje nombre de dominio aaon.cl

Oficio NIC 6115-2006

Santiago, 1 de Octubre de 2007.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio Oficio NIC 6115-2006, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "aaon.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 2 de Junio de 2006, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 14 de Junio de 2006, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 14 de Junio de 2006, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste don Rodrigo León en representación de Aon Risk Services Chile S.A. No asiste nadie en representación de Climaseguro y Compañía Limitada. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral. El procedimiento arbitral fue notificado a ambas partes por correo electrónico.

CUARTO: Que, con fecha 28 de Junio de 2006, y estando dentro de plazo, don Jaime Silva Barros en representación de Aon Risk Services Chile S.A , segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

a.- Que, en este caso mas que aplicar simplemente el principio del first file first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, corresponde que se analice desde la perspectiva global integral.

b.- Que, AON RISK corresponde a una prestigiosa empresa internacional que también tiene sede en Chile. (se reproducen texto en inglés con la descripción de la trayectoria de la compañía)

c.- Que, Aon Risk Services Chile S.A provee soluciones eficientes e innovadoras en administración de fondos y programas de seguros para sus clientes, por medio del trabajo en

equipo de los especialistas en Chile y los recursos internacionales de los que dispone. Que en 1995 AON Corporation adquiere Corredora Edmundo Claro y Cía y luego en 1998 Andueza y Cía, lo que lo convirtió en el actor más relevante del mercado, transformándose en el broker de seguros de las medianas y grandes empresas.

d.- Que, en ese sentido y con el objeto de proteger su imagen, registro en Chile y en extranjero sus marcas comerciales.

e.- Que, toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la pero lacra que puede afectar a una marca comercial, esto es la confusión y la dilución marcaria.

f.-Que, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. Que, en el contexto de lo anterior, es fácilmente perceptible que AON y AAON son casi la misma cosa.

g.-Que, lo anterior lleva a preguntarse ¿Es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otra?

h.-Que, en opinión de Aon Risk Services Chile S.A este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico. Que lo anterior esta además ratificado por el artículo 14 y 22 del Reglamento para la asignación de nombres de dominio.

i.- Que, hoy en día la visión de conjunto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufran a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores.

j.-Que, el punto central es que en este caso existe una identidad de una organización que por ley y sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y las marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Que, si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en marcas de mayor prestigio.

k.-Que, en suma, buena fe, interés legítimo, dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, son todos elementos que perfilan a Aon Risk Services Chile S.A. como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión.

l.- Que, en un otrosí se acompaña diverso material probatorio como es listado de marcas comerciales registradas en Chile y en el extranjero; material publicitarios, brochure, etc.

QUINTO: Que, con fecha 3 de Julio de 2006, se provee dicha presentación y se da traslado a la otra parte. Esta resolución fue notificada a ambas partes por correo electrónico.

SEXTO: Que, con fecha 24 de Septiembre de 2007, y en atención al estado del proceso, se cita a las partes a oir sentencia. Esta resolución se notifica a las partes por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Climaseguro y Cia Limitada, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, la primer solicitante no efectúo presentación alguna durante el proceso, sin acreditar ningún derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es más, todo el proceso prosiguió en su total rebeldía.

TERCERO: Que, de las circunstancias señaladas, es que este Arbitro, no ha podido determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada, que Aon Risk Services Chile S.A es titular de la marca comercial AON, tanto en Chile como en el extranjero ya hace más de 5 años para individualizar preferencialmente servicios de seguros de la clase 36. Asimismo, se ha acreditado que la marca esta en uso a través de distintos portales de Internet y de los procures acompañados. Basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

QUINTO: Que, la expresión AAON corresponde a una sigla de fantasía que se asemeja de forma relevante a la marca comercial AON, registrada por la segunda solicitantes, antes de la traba de la litis. Que, en opinión de este Arbitro la expresión AAON nace como una obvia derivación de la marca AON, pues tratándose de una marca fantasía su nacimiento sólo se puede deber como un intento de lograr asemejarse a esta, con fines desconocidos.

SEXTO: Que, de esta forma, y atendidos los derechos que el segundo solicitante ostenta es posible concluir que en principio la expresión AAON se vincula principalmente con el segundo solicitante, pues sólo éste posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta además ratificado por el hecho que sólo el segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legítimos derechos para aspirar a la titularidad del dominio. Adicionalmente, es de opinión de este arbitro que en caso de asignarse el dominio al primer solicitante, y no obstante el hecho que éste, en principio parece tener un giro diferente, su asignación naturalmente produciría una dilución de la imagen de la compañía y de su marca.

SEPTIMO: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al segundo solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer solicitante. Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que el primer solicitante no

ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo solicitante.

OCTAVO: Que, entonces atendido los dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comercial es posible concluir que la expresión AAON, derivación de la marca y razón social AON, se vincula preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignación al primero produciría confusión en el mercado, sobre todo si se tiene en consideración el actual uso que hace éste de la expresión AON tanto en Chile como en el extranjero.

NOVENO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Aon Risk Services Chile S.A. posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del primer solicitante.

NOVENO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del segundo solicitante conductas que pudieren considerase reñidas con la buena fe, éstas son sólo presunciones fundadas, lo que a juicio de este árbitro son insuficiente para condenar en costas al primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas señaladas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"AAON.CL"** asignándose, en consecuencia a Aon Risk Services Chile S.A.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.