Santiago, 5 de Noviembre de 2008.

Juicio arbitral **ach-equipos.cl .**
Rol 47 – 2008.

VISTOS:

Que mediante OF 09526 de Nic Chile, de fecha 12 de Septiembre de 2008, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **ach-equipos.cl .**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 15 de Septiembre de 2008, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 1ro. de Octubre de 2008, a las 10:30 horas en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo cual consta en autos.

Que con fecha 1ro. de Octubre de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Oscar Rodríguez Baeza, habilitado de Derecho, con poder delegado del abogado don Bernardo Serrano Spoerer, por el segundo solicitante, en rebeldía del primer solicitante, y el árbitro que conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan sólo el segundo solicitante compareció al proceso y allegó sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y atendido el mérito de autos, el día 30 de Octubre de 2008 se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°: Que a fojas 13, don Oscar Rodríguez Baeza, en representación de la ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, como segundo solicitante y demandante, interpuso demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, y allegó al proceso sus consideraciones y pretensiones, para obtener le sea asignado el dominio en disputa.

2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

a. Que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios ofrecidos a los consumidores en el mercado. Sin embargo, 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. Junto con lo anterior, señala como normas aplicables al principio las señaladas por la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, señalando que en ellos se alude entre otros, al principio del "fair use" o uso leal y justo de un dominio, todo lo cual lleva a que en caso de existencia de conflicto en un nombre de dominio, sea quien demuestre tener un mejor derecho sobre el mismo quien deba ser asignatario de tal.

b. Que la Asociación Chilena de Seguridad ACHS, creada el año 1957, es una corporación privada sin fines de lucro que otorga cobertura total a siniestros por accidentes laborales ,y que desarrolla programas de prevención de riesgos en Chile. Por ley 16.744, junto con el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Mutual de Seguridad C.CH.C, se les designa mutuales de seguridad y por tanto están encargadas de prestaciones y beneficios derivados de accidentes del trabajo y prevención de riesgos.

c. Para fundar sus pretensiones, señala que su mandante posee registrada la marca ACHS en el Departamento de Propiedad Industrial, bajo los siguientes registros:

- Registro N°534.630, clase 42.
- Registro N°551.380, clases 41 y 42.
- Registro N°578.624, clases 41 y 42.
- Registro N°578.625, clases 41 y 42.
- Registro N°609.551, clase 35.
- Registro N°619.258, clases 41 y 42.
- Registro N°619.359, clases 41 y 42.
- Registro N°643.692, clase 41.
- Registro N°645.693, clase 42.
- Registro N°645.694, clase 41.
- Registro N°671.121, clase 16.
- Registro N°671.223, clases 41 y 42.
- Registro N°674.101, clases 41 y 42.
- Registro N°679.809, clases 41 y 44.
- Registro N°679.810, clases 41 y 44.
- Registro N°678.811, clases 41 y 44.
- Registro N°679.812, clases 41 y 44.
- Registro N°680.492, clases 41 y 44.
- Registro N°725.584, clases 41 y 44.

Asimismo, señala que su mandante posee los siguientes nombres de dominio asignados, a saber:

- achssaludocupacional.cl
- capacitaachs.cl
- campusachs.cl
- achscapacita.cl
- familiaachs.cl
- achs.cl

d. Que es evidente la propiedad que tiene su mandante sobre dicho signo, lo que le confiere el poder más amplio y lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar, derecho que por lo demás se encuentra amparado en la Constitución Política de la República, en su artículo 19 N°25, y por el Código Civil, en su artículo 584, normativa que garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual detenta su poderdante, y mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de inscribir el dominio sub-lite, por lo cual cualquier semejanza con el signo de su poderdante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, beneficiando en forma ilegítima a un tercero.

e. Que corresponde a su mandante le sea asignado el nombre de dominio en disputa, debido a que es éste quien posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio **ach-equipos.cl,** en detrimento de la pretensión del primer solicitante, quien no posee relación alguna con el nombre pedido, por lo que no puede ni podrá acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario que apoye su pretensión. Además, señala encontrarse amparado acorde a los criterios establecidos en la UDRP, entre otros, el Criterio de la titularidad de marcas comerciales, la identidad entre el signo pedido y la marca registrada, la notoriedad del signo pedido, el criterio de la buena fe, y el criterio del mejor derecho.

3°. Que, en el mismo escrito, el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

1. Página web achs.cl.
2. Dominios inscritos, ya individualizados.
3. Certificados de Registros Marcarios, ya individualizados.

4°: Que el primer solicitante no allegó sus argumentos ni adjuntó prueba alguna a este proceso, lo cual consta en autos y se certificó a fojas 46 vta., con fecha 28 de Oct. 2008.

5°: Que, con fecha 30 de Octubre de 2008, y teniendo en expresa consideración la certificación antes aludida, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **ach-equipos.cl .**

SEGUNDO: Que don **MARCELO SALAS (ACH EQUIPOS LTDA.)**, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que de acuerdo al mérito de autos, el primer solicitante no ha comparecido a esta causa, ni ha allegado elemento alguno que haga a este juez árbitro informarse sobre sus pretensiones, por lo cual este Tribunal no posee más elementos de convicción que los enunciados precedentemente, dejando expresa constancia que su inactividad procesal es un elemento a tener en consideración para la resolución de este conflicto.

CUARTO: Que la parte demandante y segundo solicitante, la **ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD,** para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, ser el titular de diversos nombres de dominio que contienen la expresión ACHS, que a su juicio resulta ser el elemento central del nombre de dominio en disputa, motivo por el cual la asignación del nombre de dominio disputado al primer solicitante sólo creará confusión y error entre los usuarios de Internet. Además, señala ser el titular de la marca ACHS en distintos clasificadores del registro marcario, según consta en autos, marca que corresponde a la sigla de su denominación, a saber, Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Todo lo anterior, de acuerdo al derecho de propiedad intelectual e industrial que posee su mandante sobre dicho signo, el cual según mandato constitucional lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de las utilidades que dicho bien es capaz de proporcionar.

QUINTO: Que este Tribunal advierte que, si bien el segundo solicitante es legítimo usuario de la expresión ACHS, no es usuario de la expresión "ACH", que resulta ser el elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, teniendo en consideración que resulta ser éste el cual unido al vocablo genérico "equipos", es el que resulta dotar al nombre de dominio del criterio de distintividad que requiere dicho nombre para evitar todo atisbo de error o confusión entre los usuarios de internet. Sin embargo, este tribunal estima que existe una relación estrecha, si bien no de exactitud entre el vocablo ACH y la expresión ACHS, lo cual unido a la inactividad procesal del primer solicitante, quien no ha entregado elemento alguno que haga formar convicción a este Tribunal acerca de sus pretensiones con respecto al nombre de dominio en disputa, hace presumir que con la

actitud del primero al inscribir para sí el nombre de dominio **ach-equipos.cl** , el primer solicitante actúa de manera contraria a la competencia leal y en consecuencia contraria a derecho, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios cuyo titular es el segundo solicitante, sino que fluye a través del análisis sistemático de los antecedentes acompañados a este proceso, y teniendo en especial consideración el atributo de fama y notoriedad con que goza la expresión ACHS, que distingue precisamente al segundo solicitante, la Asociación Chilena de Seguridad, toda vez que dicha expresión ACHS, si bien no se corresponde íntegramente con la expresión integrante del nombre de dominio disputado **ach-equipos.cl,** se encuentra revestida de notoriedad tal, que a juicio de este tribunal se configura una asociación por parte de los usuarios de Internet y consumidores entre la expresión identificatoria y el segundo solicitante.

SEXTO: Que este tribunal considera además, que la sola adición de la expresión "equipos" a la expresión ACH, no configura por sí misma una expresión dotada de los caracteres de distintividad requeridos para formar convicción acerca de la creación de una nueva expresión, debido principalmente al carácter genérico de la expresión antes mencionada. Que por estas consideraciones, este tribunal estima que existe el riesgo cierto de error y confusión, ya que los usuarios de Internet, al ingresar el nombre de dominio en disputa, creerán encontrarse con los bienes y servicios ofertados por el segundo solicitante, lo cual de asignársele el nombre de dominio referido al primer solicitante, no resultaría tal, generando todo tipo de confusiones y errores.

SÉPTIMO: Que la circunstancia de ser el demandante titular de diversos registros marcarios, además de los nombres de dominio ya individualizados, que contienen la expresión ACHS, se estimará por este juez árbitro como argumento para acoger la demanda de oposición, lo cual ha sido afirmado con los antecedentes de mejor derecho que obran a su favor, e indudablemente, por los registros marcarios ya invocados. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que cualquier consumidor o usuario de Internet que ingrese **ach-equipos.cl,** creerá que está ingresando al portal donde se ofertan los bienes y servicios del segundo solicitante. Por todos estos motivos es que este juez árbitro ha llegado a la convicción de que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio **ach-equipos.cl** ,a saber, el dominio en disputa.

OCTAVO: Que en este caso en particular, el principio "first come, first served" antes señalado, deberá ceder frente a los antecedentes aportados por el segundo solicitante, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo pedido, criterio recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado, también recogido en el seno de la OMPI, y en último término, en la Reglamentación de Nic Chile. A mayor abundamiento este tribunal señala que el demandado y primer solicitante del nombre de dominio disputado, no asistió a la audiencia decretada para el día 1 de Octubre de 2008, lo cual consta en autos, y durante

todo el proceso no acreditó ser titular de derecho alguno al nombre de dominio en disputa, elemento que es tenido por esta Juez Árbitro como un elemento a tener en consideración para la resolución del presente conflicto.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **ach-equipos.cl,** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por el primer solicitante.

DÉCIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **ach-equipos.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al segundo solicitante en derecho correspondan.

UNDÉCIMO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- **Rechazar** la solicitud de inscripción de nombre de dominio pedida por el primer solicitante, don Marcelo Salas (ACH-EQUIPOS LTDA.)

2.- Acoger la demanda de oposición interpuesta, y por ende asignar definitivamente el nombre de dominio **ach-equipos.cl** al **segundo solicitante**, esto es, la **ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, Rut 70.360.100-6**

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.