MAT: Asignación de nombre de dominio **"avancee.cl"**

Santiago, dieciocho de Diciembre de dos mil nueve.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF11248 de fecha 8 de Septiembre de 2009 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"avancee.cl";** entre Ricardo Andrés Gallardo Acuña y Asociación Chilena de Seguridad;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 14 de Septiembre de 2009, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 24 de Septiembre de 2009 a las 11:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 24 de Septiembre de 2009, sólo con la asistencia de la parte de Asociación Chilena de Seguridad, que fue representada por el abogado Oscar Rodríguez Baeza, quien

acreditó poder suficiente para actuar, y en ausencia de la parte de Ricardo Andrés Gallardo Acuña.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de don Ricardo Andrés Gallardo Acuña, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "avancee.cl" dentro del plazo fijado para este procedimiento, para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que es un odontólogo, con especialidad ortodoncista desde hace más de 10 años, utilizando hace más de 4 años la técnica denominada "avanzada", que se conoce como ortodoncia linguinal; b) Que se trata de una técnica que ha revolucionado al mundo ortodóncico, consiguiendo resultados iguales o mejores a los de la técnica convencional, pero de manera absolutamente invisible; c) Que en la actualidad son muy pocos los ortodoncistas especialistas en esta técnica linguinal, siendo él único en la ciudad de Concepción, y es tal el sentido y razón del concepto "avanzado" (avancée en Francés) que refleja su posicionamiento como pionero e innovador en el área de la ortodoncia; d) Que se hace conocedor y estudioso de la técnica en Francia, siendo actualmente su nacionalidad, ya que estudió esa carrera y especialidad en la ciudad de Toulouse, Francia, por más de 4 años; e) Que por esta cercanía y lazos fuertemente constituidos con ese país Europeo, lo hicieron optar por la traducción al francés de la palabra "avanzada", para su sitio web "avancee.cl"; e) Que para concretar sus proyectos profesionales, desde Enero de 2009 funciona con su clínica privada denominada "Clínica Avancée", y como complemento de sus actividades, se encuentra contemplado a corto plazo la creación de un laboratorio de ortodoncia con tecnología de punta para apoyar además el trabajo clínico de la comunidad de ortodoncistas de

Concepción, siendo su intención denominarlo "Avancée Lab" (Laboratorio Avanzado); f) Que para publicitar su Clínica Avancée, se encuentra en planes de inversión publicitaria por medios de escritos regionales tales como la revista "Tell Magazine", distribución de material impreso a profesionales del área, pacientes, etc.; g) Que se encuentra en desarrollo la creación del sitio wb "avancee.cl", proyecto que actualmente está a cargo del Sr. Daniel Bordón, Ingeniero Informático, director del Departamento de Multimedias de la Universidad de Concepción; h) Señala que tiene un mejor derecho por que comenzó con su clínica particular desde Enero de 2009, con el nombre de "Clínica Avancée", siendo conocida al menos en Concepción, como la única clínica que utiliza la técnica de ortodoncia linguinal avanzada; i) Concluye señalando que le corresponde un mejor derecho por que la denominación "Avancée" es usada por él desde tiempo, con proyectos en marcha con la Universidad de Concepción, que lo ha posicionado en esta última ciudad y otras, como pionero e innovador en la técnica de ortodoncia, ayudando a su difusión y prestigio, y que le corresponde el dominio no sólo por ser primer solicitante, sino que por haberlo solicitado de buena fe en base al prestigio adquirido;

6.- La parte de don Ricardo Andrés Gallardo Acuña acompañó a este tribunal, para acreditar sus alegaciones y pretensiones, copia de factura emitida por NIC Chile; copia de factura de Inversiones Editoriales S.A., por publicación revista Tell Concepción; Contrato de publicación revista Tell Magazine; copia descripción y cotización implementación "Sitio Web Avancée"; copia pasaporte; copia título profesional; copia poder;

7.- A su vez, acorde con las normas de procedimiento fijadas, la

parte de Asociación Chilena de Seguridad, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "avancee.cl" dentro del plazo fijado para este procedimiento, para lo cual hizo presente los siguientes argumentos de derecho y de hecho que se pasan a exponer: a) Que los nombres de dominio cumplen la función de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios a los consumidores, por lo que cada denominación es otorgada a un único prestador, a diferencia de lo que ocurre con los registros marcarios, los cuales pueden ser otorgados a diversos titulares mientras se trate de clases diferentes; b) Que la relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales es estrecha, inclinándose la doctrina nacional e internacional a considerar que la resolución de este tipo de conflictos debe considerar, entre otros elementos, la titularidad de registros marcarios; c) Que para la resolución del presente conflicto, deben aplicarse las reglas de 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 de Nic Chile, la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado en el Diario oficial con fecha 30 de septiembre de 1991; d) Que Asociación Chilena de Seguridad es una Corporación privada sin fines de lucro, con orígenes desde el año 1957, que otorga cobertura a siniestros ocasionados por accidentes laborales, y en especial, para desarrollar programas de prevención de éstos; e) Que Asociación Chilena de Seguridad posee la titularidad de la marca "Avance" en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo los N° 681.509, clase 41; N° 628.180, clase 42; marca "Avance ACHS" bajo el N° 609.552, clase 35;

marca "Avance Gestión Preventiva Integral ACHS", bajo el N° 609.551, clase 35; f) Que existe evidente similitud gráfica y fonética entre la marca de su representado, con el signo solicitado por la otra parte, la cual difiere sólo en un letra; g) Que esta diferencia no denota ningún cambio estructural en la composición de la marca comercial, como tampoco en la fonética de ésta, en que sólo existe la adición de un letra "e", lo que obviamente al ser signos cuasi-idénticos va a provocar innumerables confusiones entre lo consumidores de la web; h) Que es el segundo solicitante quien tiene mejor derecho respecto del nombre de dominio, al cumplir con todos los requisitos que impone la UDRP, tales como el criterio de titularidad de marcas comerciales; la notoriedad del signo pedido; el criterio de la buena fe y mejor derecho al haberse acreditado la titularidad de registros marcarios, según los principios que amparan el llamado "fair use" de la ética y buenas costumbres mercantiles, argumentos que la contraparte no puede acreditar.

8.- La parte de Asociación Chilena de Seguridad acompañó a este Tribunal, para acreditar sus alegaciones y pretensiones, copia de lo registros marcarios referidos y Publicidad de la Asociación Chilena de Seguridad;

9.- Que con fecha 16 de Octubre de 2009, se proveyeron las presentaciones de asignación de nombre de dominio efectuadas por ambos solicitantes, otorgándoles traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por sus respectivas contrapartes.

10.- La parte de Asociación Chilena de Seguridad, dentro del plazo mencionado en el número anterior, evacuó el traslado, argumentando en esa oportunidad que: a) Dentro de las empresas afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad, se

encuentra el Hospital del Trabajador y la Clínica Los Coihues, cuyos servicios se yuxtaponen con la actividad profesional de don Ricardo Gallardo Acuña, primer solicitante; b) Reitera el registro de la marca "Avance"; c) Que al existir este nombre de dominio, se vulneraría a su entender la marca comercial de su representada, provocando confusiones entre los consumidores de la web; d) Que el concepto "Avance" busca identificar y distinguir en el mercado los diferentes servicios de Asociación Chilena de Seguridad; e) Que no cabe argüir el principio de "First come, first served" debido a que un nombre de dominio no puede quebrar o negar principios esenciales del actuar económico;

11.- La parte de don Ricardo Andrés Gallardo Acuña no evacuó el traslado conferido dentro del plazo mencionado;

12.- Por resolución de fecha 10 de Noviembre de 2009, se proveyó el traslado efectuado por la parte de Asociación Chilena de Seguridad y se tuvo a la parte de la parte de don Ricardo Andrés Gallardo Acuña en rebeldía de ese trámite;

13.- En consideración a las reglas de procedimiento acordadas, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, en la misma resolución señalada, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió citar a las partes a oír sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

14.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "avancee.cl", fundado para ello en el derecho temporal del primer solicitante; y por parte del segundo solicitante, quien acreditó usar y ser titular nacional de la marca comercial "Avance";

15.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la

presente causa los siguientes:

a) Que habiendo sido legalmente emplazadas ambas partes, estas han demostrado un interés legítimo en la presente causa, apersonándose en la misma, y haciendo valer oportunamente sus derechos en las distintas etapas procesales;

b) Que en armonía con lo expuesto en la letra anterior, ambas partes han hecho valer sus argumentaciones y consideraciones, fundadas en argumentos objetivos, precisos y demostrables, por lo que debe descartarse cualquier consideración o intención de apropiación de un signo ajeno;

c) Que el nombre de dominio "avancee.cl" fue solicitada por Asociación Chilena de Seguridad, como solicitud competitiva a la del primer solicitante;

16.- En efecto, corrobora el criterio expuesto en el numero anterior, el hecho de que el primer solicitante pretende usar el término "avancee" como identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o dirección IP en relación con los servicios que presta; y que el segundo solicitante pretende su registro a modo defensivo, para evitar una supuesta inducción a error o confusión en los consumidores, atendida la similitud existente con su marca comercial "avance", y a su vez impedir la dilución de esta última;

17.- Por ello, en una primera instancia este Arbitro concluye que ninguna de las partes está de mala fe en su solicitud, ni pretende inducir a error o engaño con el uso del referido nombre de dominio;

18.- Que entonces, cabe preguntarse si procede también aplicar como factor dirimente el principio reconocido de "first come, first served". Este, si bien es un principio preponderante para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio, el mismo no

resulta ser una regla absoluta. Este principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor;

19.- Que establecido lo anterior, cabe entonces preguntarse si los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante entre su marca comercial "Avance", y el nombre de domino solicitado "avancee.cl", tienen la relevancia e importancia suficiente, en término de anular el principio de "first come, first served";

20.- Que al respecto, este Árbitro se inclina por rechazar los argumentos del segundo solicitante, ya que de los antecedentes que acompañó, no se logra vislumbrar un uso regular y relévate de la expresión "Avance", en términos de acreditar una notoriedad que pudiese verse afectada por el registro del nombre de dominio "avancee.cl"; y a su vez, y no menos importante, por el hecho de que en NIC Chile ya figura registrado el nombre de dominio "avance.cl", idéntico a la marca comercial registrada del segundo solicitante, pero bajo un distinto titular, lo que obviamente permite sostener que el registro del nombre de dominio "avancee.cl" a nombre del primer solicitante, en ningún caso afectará más al segundo solicitante, de la forma que hoy lo hace el nombre de dominio "avance.cl" registrado por un tercero;

21.- Por ello también es que la tesis del "mejor derecho" que se invoca por el segundo solicitante, a juicio de este Árbitro se invalida, en virtud de los antecedentes y medios de prueba acompañados, que demuestran que el primer solicitante legítimamente ha usado el tantas veces referido nombre de dominio. Un mejor derecho, nacería en el caso que fuera el

segundo solicitante quién acreditara una preeminencia precisa y clara sobre el nombre de dominio. Más, no así cuando sólo se funda en argumentos de confundibilidad, basado en meras presunciones, desvirtuados por hechos concretos, como lo es la titularidad por terceros de idéntico nombre de dominio a la marca comercial del segundo solicitante;

22.- Que de acuerdo a lo expuesto, habiéndose determinado en el presente caso que el primer solicitante ha respaldado sus derechos en forma real y efectiva, y en consecuencia se encuentra de buena fe, también resulta aplicable el principio dirimente de "first come, first served, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

23.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido de la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado las pretensiones del primer solicitante, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "avancee.cl";

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio.cl y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente 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 juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de

Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "avancee.cl" a la parte de don Ricardo Andrés Gallardo Acuña. Se rechaza la solicitud presentada por el segundo solicitante, Asociación Chilena de Seguridad.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

_____	_____
Hans Weber Orellana	Liliana Rocha Estrada
C.I. Nº 15.373.659-6	C.I. Nº 12.361.632-4