Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "expertoenprevencion.cl"

Santiago, 5 de mayo de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 11941 de fecha 26 de febrero de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "expertoenprevencion.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Milton Antonio Figueroa Torres, con domicilio en Los Cóndores 1070, Temuco, quien inscribió el nombre de dominio expertoenprevencion.cl con fecha 12 de octubre de 2009, a las 22:55:46 GMT, y representando a Asoc Chilena de Seguridad (Estudio Federico Villaseca), contacto administrativo Max Villaseca Molina, con domicilio en Avenida Alonso de Córdova 5151, Piso 8, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio expertoenprevencion.cl con fecha 04 de noviembre de 2009 a las 15:24:35 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 02 de marzo de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "expertoenprevencion.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 9 de marzo de 2010, a las 17:40 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 02 de marzo de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 03 de marzo de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.
QUINTO: Que el día 9 de marzo de 2010, a las 17:40 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Oscar Rodríguez Baeza, por la oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 13 de autos.
SEXTO: Que con fecha 11 de marzo de 2010, se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 13, según consta del estampado de fojas 15 de autos.
SEPTIMO: Que con fecha 22 de marzo de 2010, mediante presentación rolante a fojas 16 de autos, la parte de Asociación Chilena de Seguridad, expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "expertoenprevencion.cl" en los términos siguientes: Que la Asociación Chilena de Seguridad es una corporación privada sin fines de lucro que otorga cobertura total a los siniestros por accidentes laborales y que desarrolla programas de prevención de riesgos en Chile. Que la Asociación Chilena de Seguridad (abreviada ACHS} fue creada el 13 de noviembre de 1957, época en que ocurría en Chile un accidente de trabajo cada 27 segundos. Que el Directorio de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) aprobó la idea planteada por un grupo de empresarios de la época de crear un corporación privada sin fines de lucro que otorgara cobertura total a este tipo de siniestros, y en especial, que desarrollara programas de prevención en las empresas. Que en virtud de este

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

acuerdo, y con el patrocinio de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, el 13 de Noviembre de este año se funda el Instituto de Prevención y Seguridad Industrial, que posteriormente -y por Decreto Supremo N° 3.029 del Ministerio de Justicia, dio vida a la Asociación Chilena de Seguridad. Que por la Ley N° 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del 1° de febrero de 1968, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), junto con el Instituto de Seguridad del Trabajo y la Mutual de Seguridad C.CH.C fueron designadas mutuales de seguridad y por tanto están encargadas de las prestaciones y beneficios derivados de los accidentes del trabajo y la prevención de riesgos. Que tiene a su cargo el Hospital del Trabajador de Santiago y una extensa red de hospitales, clínicas y centros de atención de accidentes del trabajo. Que en 1994, la OMS designó a la ACHS como Centro Colaborador en Materias de Salud Ocupacional, siendo la única institución en Latinoamérica en recibir tal alta designación. Que la parte tiene registradas las siguientes marcas cuasi-idénticas sobre la expresión solicitada, a saber: a) 609.551, marca AVANCE GESTIÓN PREVENTIVA INTEGRAL ACHS; b) 616.254, marca E-PREVENCION; c) 619.358, marca ACHS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD LÍDER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Que, asimismo, tiene inscritas las siguientes expresiones en la extensión punto CL: PREVENCION.CL, SEGURITOR.CL, EPREVENCION.CL, EXPERTOENPREVENCION.CL. Que en consideración a lo expuesto, la parte se encuentra en una posición muy ventajosa en relación a la solicitud presentada por la contraria, en razón a la similitud gráfica y fonética existente entre el nombre solicitado y las marcas comerciales registradas, como también los dominios inscritos. Que este derecho se encuentra amparado por nuestra carta fundamental en su articulo 19 N°25 y por el Código Civil en su articulo 584. Que esta normativa garantiza al individuo el derecho de Propiedad Intelectual e Industrial, el cual detenta la parte, y mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de inscribir el dominio sub-lite. Que cualquier semejanza con el signo de la parte en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, beneficiando, como consecuencia de ello, en forma ilegítima a un tercero. Que de acuerdo a lo anterior, es la oponente quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio "expertoenprevencion.cl" y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión del primer solicitante, que no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no puede ni podrá acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario, que apoye su pretensión. Que en efecto, la parte cumple con todos los criterios establecidos en las normas ÜDRP, a saber: a) Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales; b) Identidad entre el signo pedido y la marca registrada; c) Notoriedad y uso de la expresión Experto en Prevención. Que, en consideración a la Ley N° 16.744 la Asociación Chilena de Seguridad es el ente encargado para resolver las prestaciones y beneficios derivados de los accidentes de trabajo y prevención de riesgo, y en su página WEB achs.el desarrolla diferente tópicos relacionados con la prevención de riesgos. En mérito de todo lo anterior, solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 23 de marzo de 2010, rolante a fojas 26, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 9 de abril de 2010, rolante a fojas 27, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "expertoenprevencion"; 2.- Utilización efectiva que las partes

han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "expertoenprevencion".
DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:
La parte de Asociación Chilena de Seguridad, la documental rolante de fojas 19 a 25, consistente en: (1) Impresos de página web de INAPI (fs. 19 a 21); (2) Impresos de página web de NIC CHILE (fs. 22 a 25).
La parte de Milton Antonio Figueroa Torres no rindió pruebas.
UNDECIMO: Que por resolución de fecha 4 de mayo de 2010, rolante a fojas 28, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Milton Antonio Figueroa Torres, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de dicha presunción, no presentó argumentos ni pruebas, manteniéndose en rebeldía durante el curso del proceso.
CUARTO: Que la oponente, la parte de Asociación Chilena de Seguridad, argumentó y comprobó tratarse de una mutual de seguridad, encargada de las prestaciones y beneficios derivados de los accidentes del trabajo y la prevención de riesgos, cuyas actividades gozan de fama y notoriedad en el medio nacional. Comprobó también la titularidad de la marca comercial E-PREVENCION, desde el 9 de enero de 2002 (fs. 20), y, entre otros, del dominio expertosprevencion.cl (fs. 25), de evidente similitud gráfica y fonética con el dominio sub lite.
QUINTO. Que, puesto el Arbitro a sopesar los derechos e intereses de las partes, establecerá que sólo la parte oponente, Asociación Chilena de Seguridad, concurrió a acreditar los puntos de prueba del auto de fojas 27, demostrando una clara vinculación con la expresión “prevencion” y una experiencia de más de 50 años en ella (fs. 17). Si a lo anterior se suma la titularidad de registros marcarios y nombres de dominio relacionados, y el absoluto silencio del demandado en orden a exteriorizar los motivos que tuvo para solicitar el nombre de dominio, no cabe sino acoger la demanda, lo que se llevará a efecto en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Representada por Estudio Federico Villaseca (ASOC CHILENA DE SEGURIDAD) en contra de Milton

Antonio Figueroa Torres, y se asigna el nombre de dominio expertoenprevencion.cl a favor de Representada por Estudio Federico Villaseca (ASOC CHILENA DE SEGURIDAD), sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.