Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

mutualchile.cl

En Santiago a 20 de Junio de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio mutualchile.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante PATRICIO ARMANDO DOORMAN ACOSTA, domiciliado en Carmen Grossi Nº 76, San Alfonso, San José de Maipo, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante rep. IURIS ABOGADOS S.A. (MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION), domiciliado Av. Kennedy Nº 5735, Oficina 505, Torres Marriott, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 27 de Marzo de 2014, se recibió en mi oficina Oficio Nº 19441, materia solicita arbitraje dominio mutualchile.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que mediante carta de fecha 28 de Marzo de 2014, enviada por correo certificado de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 14 de Abril de 2014, a las 12:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 14 de Abril de 2014, siendo las 12:10 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante rep. IURIS ABOGADOS S.A. (MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION), quienes confieren poder a don Jaime Alberto Peñaloza Becerra, Abogado y con la inasistencia del Primer Solicitante PATRICIO ARMANDO DOORMAN ACOSTA; y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentación NIC. Al contarse con la presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 29 de Abril de 2014, se recibe Demanda Arbitral de Mejor Derecho por Asignación de Nombre de Dominio del Segundo Solicitante.

5. Que con fecha 02 de Mayo de 2014, el Juez Árbitro dicta resolución, Vistos Nº 3: Que con esta fecha el árbitro ha tomado conocimiento que el servicio de correo utilizado Chilexpress no tiene cobertura en San José de Maipo por lo cual el Primer Solicitante no pudo recibir la carta certificada de notificación.

6. Que con fecha 02 de Mayo de 2014, se resuelve: A presentación del Segundo Solicitante, A lo principal: Por presentada Demanda Arbitral de Mejor Derecho por Asignación de Nombre de Dominio; Primer Otrosí: Por acompañados documentos con citación; Segundo Otrosí: Téngase Presente. Se cita al Primer Solicitante a Audiencia de propuesta de conciliación y/o fijación de normas de procedimiento para el día 08 de Mayo a las 13:00 horas y se establece un plazo de 15 días hábiles de lunes a viernes a contar de la notificación de esta resolución para que dicho solicitante presente sus argumentos y pruebas. Se resuelve reenviar al Primer Solicitante carta certificada de aceptación y citación en los términos indicados en el número 2 de esta resolución y se procede a reenviar carta certificada.

7. Que con fecha 08 de Mayo de 2014, se resuelve: Se deja constancia que el Primer Solicitante no compareció a la audiencia fijada. Que aun está vigente el plazo de 15 días para que el Primer Solicitante presente sus argumentos y pruebas.

8. Que con fecha 20 de Mayo de 2014, se recibe mail del Primer Solicitante señalando sus argumentos de Mejor Derecho.

9. Que con fecha 22 de Mayo de 2014, se resuelve: A presentación del Primer Solicitante se hace saber lo siguiente y se resuelve: a) Se aclara que la dirección indicada es la que NIC Chile da a saber al Juez Árbitro es por ello que se envió carta certificada notificándose primero por Chilexpress, sin embargo por no tener cobertura dicha entidad, se notificó una segunda vez por Correos de Chile. B) En cuanto a la dirección de correo electrónico también es un antecedente entregado por NIC Chile, es por esto que el Juez Arbitro siempre ha notificado todas las resoluciones como la carta citando audiencia al mail patricio.doorman@gmail.com, todo lo cual consta en el expediente a disposición de las partes. Que según presentaciones recibidas corresponde que de acuerdo al punto Nº 3 fijado en las normas de procedimiento, "Vencido dicho término y proveídos los escritos en formato papel el árbitro dictará una resolución dando inicio a un plazo de 10 días hábiles para observaciones y comentarios a los escritos y pruebas", por lo cual se resuelve se da inicio a los 10 días hábiles para observaciones y comentarios a los escritos y pruebas.

10. Que con fecha 09 de Junio de 2014, se resuelve: Que con fecha 22 de Mayo de 2014 se otorgó plazo de 10 días hábiles según consta en autos. Que durante dicho plazo no se recibió presentación de ninguna de las partes. Que de acuerdo al punto Nº 4 fijado en las normas de procedimientos "Vencido el plazo indicado, la causa quedará en estado de oír sentencia, y se resolverá la disputa con los argumentos que cada parte pueda o no haber presentado", se cita a las partes a oír Sentencia.

11. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

La Razón Social de quienes alegan un mejor derecho al uso del Nic que yo inscribí primero es MUTUAL DE SEGURIDAD CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN y el hecho de que ellos no hayan inscrito más dominios similares al que actualmente usan, como es la práctica usual en estos casos, cuando se quiere mantener el uso exclusivo de un Nic y sus derivados. Además nuestra intención es levantar un portal que entregue información sobre las diferentes organizaciones de tipo "Mutual" - como por ejemplo la ACHS - y otras instituciones del tipo "Cooperativas" que existen en Chile e incluso otros países. Tampoco hemos hecho un mal uso o un uso que pueda perjudicar a la CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, por lo que no hemos incurrido en ninguna práctica que implique perder un NIC que inscribimos para brindar un servicio de información al público que visite nuestro futuro portal.

12. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

I. Para el particular, y para poner en conocimiento de US. de las posibles motivaciones del señor PATRICIO ARMANDO DOORMAN ACOSTA, en un otrosí de esta presentación, venimos en acompañar información obtenida de sitios públicos o propios del primer solicitante, que evidencia su condición de ASESOR Y CONSULTOR EN INFORMATICA o PROGRAMADOR WEB, de manera que algún conocimiento tiene en el rubro de Internet como para pretender aprovecharse del prestigio, reconocimiento y respaldo de mi representada mediante la solicitud de dominio en Internet de este signo tan singular.

II. MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION (formalmente MUTUAL o MUTUAL DE SEGURIDAD) es una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, con cobertura en todo el territorio de la Republica de Chile, regida por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, por las disposiciones de la Ley N° 16.744 sobre Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, por las del Estatuto Orgánico de las Mutualidades, Decreto Supremo N° 285 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por las demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes o que se dictaren en el futuro, y por su Estatuto, y está sometida a la Fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

III. MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION fue creada en 1966 por la Cámara Chilena de la Construcción y partió como un seguro mercantil voluntario que ayudara a los trabajadores en ese momento. Posteriormente, el 14 de Febrero de 1968 se dicta la Ley Nº 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con carácter de obligatorio.

IV. Actualmente existen tres Mutualidades de Empleadores, a saber:

1.- ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS) creada por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA);
2.-INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (IST) creado por la Asociación de Industriales de Valparaíso y Aconcagua; y
3.- MUTUAL o MUTUAL DE SEGURIDAD creada por la Cámara Chilena de la Construcción.

Ciertamente, la legislación vigente dispone que las Mutualidades de Empleadores podrán llamarse también "DE SEGURIDAD", entendiéndose, en ambos casos e indistintamente, que se refieren a las Corporaciones reglamentadas por el Estatuto Orgánico. De aquí, y tal como el precepto legal lo indica, se colige que la MUTUAL pueda también llamarse MUTUAL DE SEGURIDAD.

V. De lo anterior, se evidencia que desde la creación de la Mutual de Seguridad en 1966 y la dictación de la Ley Nº 16.744 el 14 de Febrero de 1968 y Decreto Supremo Nº 285 de fecha 6 de Diciembre de 1968, mi representada siempre ha sido reconocida bajo la denominación "MUTUAL" o "MUTUAL DE SEGURIDAD" y legitimada para ese propósito por la legislación que la rige y por sus pares.

VI. Pues bien, mi representada MUTUAL o MUTUAL DE SEGURIDAD es una corporación que es altamente reconocida en nuestro país y ha sido distinguida en dos años consecutivos como marca excepcional por la Organización Internacional SUPERBRANDS, la que mediante un riguroso proceso, que consideró la participación de mercado, lealtad de marca, longevidad, confianza y aceptación general, calificó a la Mutual de Seguridad como una marca que entrega beneficios funcionales y emocionales superiores a su competencia.

VII. Por ello, es que mi representada ha invertido tiempo y dinero en la protección de su creación intelectual, llevando al efecto los procedimientos que exige la Ley en la materia para obtener la asignación y el derecho de uso exclusivo y excluyente sobre los siguientes signos:

<u>NOMBRES DE DOMINIO NIC CHILE.</u>
MUTUAL.CL (Fecha de expiración 2024.02.15)
LAMUTUAL.CL (Fecha de expiración 2016.11.30)
MUTUALDESEGURIDAD.CL (Fecha de expiración 2015.10.29)

<u>MARCAS REGISTRADAS INAPI.</u>
Marca Comercial "MUTUAL" (denominación), Registro Nº 814.225, Clase 5.
Marca Comercial "MUTUAL" (denominación), Registro Nº 814.224, Clase 9.
Marca Comercial "MUTUAL" (denominación), Registro Nº 814.223, Clase 10.
Marca Comercial "MUTUAL" (denominación), Registro Nº 814.222, Clase 16.
Marca Comercial "MUTUAL" (denominación), Registro Nº 814.221, Clase 35.
Marca Comercial "MUTUAL" (denominación), Registro Nº 814.220, Clase 38.
Marca Comercial "MUTUAL" (denominación), Registro Nº 814.219, Clase 39.
Marca Comercial "MUTUAL" (denominación), Registro Nº 814.218, Clase 41.
Marca Comercial "MUTUAL" (denominación), Registro Nº 814.217, Clase 42.
Marca Comercial "MUTUAL" (denominación), Registro Nº 814.216, Clase 44.
Marca Comercial "M MUTUAL" (mixta), Registro Nº 794.331, Clase 5.
Marca Comercial "M MUTUAL" (mixta), Registro Nº 794.332, Clase 9.
Marca Comercial "M MUTUAL" (mixta), Registro Nº 794.333, Clase 10.
Marca Comercial "M MUTUAL" (mixta), Registro Nº 794.334, Clase 16.
Marca Comercial "M MUTUAL" (mixta), Registro Nº 794.335, Clase 35.
Marca Comercial "M MUTUAL" (mixta), Registro Nº 831.734, Clase 36.
Marca Comercial "M MUTUAL" (mixta), Registro Nº 794.336, Clase 38.
Marca Comercial "M MUTUAL" (mixta), Registro Nº 794.339, Clase 39.

Marca Comercial “M MUTUAL” (mixta), Registro Nº 794.339, Clase 41.
Marca Comercial “M MUTUAL” (mixta), Registro Nº 794.338, Clase 42.
Marca Comercial “M MUTUAL” (mixta), Registro Nº 794.340, Clase 44.
Marca Comercial “M MUTUAL” (mixta), Registro Nº 863.317, Clase 45.

VIII. La identidad existente entre las denominaciones “MUTUALCHILE” y “MUTUAL” resulta indubitada y no requiere de mayor análisis. Por cierto, ambas se encuentran conformadas y comparten la porción más relevante “MUTUAL”, sin que la adición de la expresión CHILE constituya un elemento diferenciador, sino mas bien es la reiteración del dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) .CL para Chile, creado en el año 1987.

IX. Es así que, el nombre de dominio MUTUALCHILE.CL busca eludir la asignación que NIC Chile ha entregado a la MUTUAL o MUTUAL DE SEGURIDAD para el dominio MUTUAL.CL y que en la práctica evidencia la imposibilidad de distinguirse de la denominación y marca comercial de mi representada y de su nombre de dominio, lo cual deja de manifiesto la mala fe del primer solicitante.

X. Tal como se ha señalado, MUTUAL es una marca registrada en Clases de productos y servicios del Clasificador Internacional de Niza y la protección que le otorga la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial abarca todo el territorio de la Republica, de manera tal que las probabilidades de distinguir en forma suficiente y adecuada los signos “MUTUAL” y “MUTUALCHILE” son NULAS, por lo que de asignarse el nombre de dominio “MUTUALCHILE.CL” al primer solicitante, mi mandante MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION, también conocida como MUTUAL o MUTUAL DE SEGURIDAD vería seriamente conculcado su derecho de propiedad, además de resultar un factor de confusión en la red de Internet respecto del origen empresarial del mismo.

XI. En mérito de lo expuesto, solicitan se tengan por formuladas las pretensiones y consideraciones que avalan el mejor derecho del segundo solicitante en autos respecto del nombre de dominio “MUTUALCHILE.CL”, tenerlas presente y resolviendo de acuerdo a sus facultades, declare en definitiva la asignación del referido nombre de dominio a mi mandante MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION (formalmente MUTUAL o MUTUAL DE SEGURIDAD), con expresa condena en costas al primer solicitante.

13. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1.- Consulta ante el SII de la actividad económica del primer solicitante COMO Asesor y Consultor en Informática.
2.- Pagina web www.doorman.cl del primer solicitante con servicios de traducción de páginas web.
3.- Información en Linkedin publicada por el primer solicitante con actividad de Programador WEB.
4.- Pagina Inicio del sitio web www.mutual.cl de MUTUAL o MUTUAL DE SEGURIDAD.
5.- Copia del dominio “MUTUAL.CL” Vigencia al 2024, obtenido de NIC Chile.
6.- Copia de Registro Nº 831.734, Clase 36, Administración del seguro social contra accidentes y enfermedades profesionales, Marca Comercial “M MUTUAL” obtenido del sitio oficial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI.
7.- Copia de Registro Nº 814.190, Clase 38, Comunicación a través de Internet o cualquier otro medio interactivo, Marca Comercial “MUTUAL” obtenido del sitio oficial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI.
8.- Pagina web www.asociaciondemutuales.cl de la Asociación Gremial de Mutuales, con detalle de las tres Mutualidades de Empleadores existentes en Chile.

CONSIDERANDO:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuál de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado mutualchile.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de numerosos registros de marcarios para las marcas MUTUAL, M MUTUAL y en particular ha acreditado ser titular de los registros marcarios Nº 831734 y Nº 814190 ambos bajo la denominación "Mutual de Seguridad Cámara Chilena de la Construcción" en las clases 36 y 38. En cuanto a las marcas registradas bajo la denominación "MUTUAL" estas se encuentran en las clases 5, 9, 10, 16, 35, 38, 39, 41, 42 y 44, como también bajo la denominación "M MUTUAL" en las clases 5, 9, 10, 16, 35, 36, 38, 39, 41,42 ,44 y 45.

3. Que el Segundo Solicitante también ha acreditado tener la titularidad del dominio mutual.cl.

4. Que muy importante, y esencial a juicio del árbitro que resuelve, es que el Segundo Solicitante ha acreditado que efectivamente posee la calidad y condición de Mutual de acuerdo a la legislación vigente, y que en consecuencia la palabra "Mutual" forma parte también de su razón social.

5.Que en cuanto a los argumentos esgrimidos por el Primer Solicitante que indica que tiene un proyecto web para desarrollar servicios de información, resulta que se podría engañar o confundir a los consumidores el que se use la palabra Mutual y Chile a secas en un dominio como mutualchile.cl sin explicar el servicio en cuestión a través de alguna otra palabra en el nombre de dominio, en atención a que los consumidores y usuarios de la Internet evidentemente van a pensar que se trata efectivamente de una Mutual de acuerdo a la ley, en circunstancias que el Primer Solicitante es una persona natural y no posee la condición y calidad de mutual de acuerdo a la ley.

6. Que en adición a lo expuesto el dominio solicitado mutualchile.cl es confusamente similar a las marcas MUTUAL y M MUTUAL entre otras de las cuales es titular el Segundo Solicitante, unido al hecho de ser efectivamente una Mutual de acuerdo a la ley y de ser la palabra Mutual parte de su razón social de acuerdo a la ley.

7. Que en mérito de lo expuesto el Segundo Solicitante ha acreditado en autos su mejor derecho sobre el dominio en disputa y en mérito de lo cual,

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio mutualchile.cl al Segundo Solicitante, rep. IURIS ABOGADOS S.A. (MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION)

Sobre solicitud de Condena en Costas no ha lugar

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Isabel Paiva Hantke, Rut: 7.287.246-0 y doña Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE
RUT: 7.287.246-0

TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 16.278.653-9