Santiago, 9 de Octubre de 2009.

Juicio arbitral **preveer.cl**
Rol 47 – 2009.

VISTOS:

Que mediante oficio N° OF11085 de Nic Chile, de fec ha 18 de Agosto de 2009, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **preveer.cl .**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 19 de Agosto de 2009, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 02 de Septiembre de 2009, a las 11:30 horas, en la sede del Tribunal, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y hora fijadas, se llevó a cabo la audiencia decretada con la asistencia de don Diego Antonio Luque Barrios, estudiante de Derecho, con poder delegado del Abogado Sr. Guillermo Carey Claro, del Estudio Carey y Cía., por el segundo solicitante **Previsora S.A.**; don **Juan Carlos Maulén Lazo**, por sí como 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, ambos solicitantes adjuntaron al proceso sus antecedentes y probanzas en relación al nombre de dominio disputado, lo cual consta en autos. Luego, atendido el mérito de autos y especialmente lo dispuesto a fojas 51, se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1º. Que a fojas 11, con fecha 15 de Sept. de 2009, don Sebastián Palacios Cobo, abogado, en representación de **PREVISORA S.A.,** como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual allega al procesos sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa a su representada.

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

a. Que PREVISORA S.A. es una compañía que nace como una alternativa ofrecida a las personas, en temas relativos al fallecimiento de una persona, protegiendo a ésta y a su familia ante dicha eventualidad, ofreciendo servicios ajustados a diversas preferencias y realidades económicas.

b. Que su representada es titular desde el día 11 de Septiembre de 2007, esto es, con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio disputado, del nombre de dominio **prever.cl**. Además, señala ser dueña de los siguientes registros marcarios:

- Marca **PREVER**, registro N° 740186, concedida el 29 de Noviembre de 2005, para distinguir servicios relacionados directa o indirectamente con el deceso de las personas y servicios funerarios en general, clase 45.
- Marca **PREVISORA**, registro N° 773322, concedida el 15 de Mayo de 2006, para distinguir servicios relacionados directa o indirectamente con el deceso de las personas y servicios funerarios en general, clase 45.

c. Que su representada ha inscrito el nombre de dominio ya señalado con el propósito que el público cyber navegante pueda identificar a su empresa en Internet. Así, la asignación del registro del nombre de dominio en disputa, **preveer.cl** a un tercero distinto, produciría confusión en el público y consumidor, dado el crecimiento y notoriedad que ha logrado prever.cl en el mercado, tomando además en cuenta el registro marcario. Dicha confusión importa entonces una infracción a las normas que rigen la asignación de los nombres de dominio .cl y que configuran el mejor derecho del cual gozan. En el particular, señala que el primer solicitante ha incluido totalmente una expresión vinculada a su representada, a saber, PREVER, agregando tan sólo la letra “e” a un dominio y a una marca ya inscritos, lo cual no le otorga diferencia suficiente respecto a dicho nombre de dominio y a dicha marca comercial, señalando respecto de esta última que dicha titularidad (con respecto a dicho registro) otorga un derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca registrada.

d. Como argumentos de derecho, el segundo solicitante hace una breve referencia a los nombres de dominio y su significado e importancia. Además menciona diversos criterios recogidos en la Reglamentación de

Nic Chile, como asimismo en jurisprudencia de Jueces Árbitros, todos para la resolución de conflictos de esta naturaleza. Así, señala como criterios aplicables al conflicto de autos, los siguientes: First come, first served, Teoría del Mejor Derecho, Legítimo interés, Buena Fe, todos los cuales configuran argumentos suficientes como para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa, en detrimento de la solicitud de la parte contraria.

3°. Que acompaña los siguientes documentos al proceso, no objetados por la parte contraria:

1.-Copia de la página de NIC CHILE, que acredita la vigencia del dominio inscrito **prever.cl.**

2.- Copia de la página **www.prever.cl**, que acredita los servicios ofrecidos por la demandante en Internet.

3.- Copia de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de **registro N° 740.816** , de la marca **PREVER**, concedido el 29 de Noviembre de 2005, para distinguir servicios de la clase 45.

4.- Copia de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de **registro N° 773322** , de la marca **PREVISORA**, concedido el 15 de mayo de 2006, para distinguir servicios de la clase 45.

5. Copia de 6 planes ofrecidos en forma publicitaria a los consumidores, en que se demuestra claramente el uso de la expresión **PREVER** por parte de su representada.

5.- Copia de aviso publicitario, en que aparece la expresión **PREVER**, asociado a **PREVISORA S.A.**

6.- Facturas emitidas por mis representados, en que consta el uso de la expresión **PREVER** y **PREVISORA** por parte de su representada.

7.- Contratos en que aparece **PREVISORA S.A**. como parte, acreditando el uso comercial de su representada de la expresión **PREVER** y **PREVISORA**.

4°. Fotocopia legalizada de título universitario de Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, emitido por la Universidad Tecnológica Metropolitana.

- Correos enviados de empresas proveedoras de servicios, los cuales ya tienen en sus registros el correo electrónico del primer solicitante, signado como proveer@vtr.net.
- Fotocopia simple de factura electrónica, donde se paga la asignación del nombre de dominio en disputa.

5°. Que a fojas 39, con fecha 15 de Sept. de 2009, don Juan Cárcamo Poblete, abogtado, en representación de don **JUAN CARLOS MAULÉN LAZO,** como

primer solicitante, interpone demanda arbitral en donde señala sus argumentos y defensas para obtener la asignación definitiva del nombre de dominio disputado. Sus argumentos, en síntesis, son los siguientes:

a. Que "Preveer" nace como un proyecto de una Consultora Independiente enfocada al área de Servicios de Asesoría, Consultoría y Auditoría en el rubro de Prevención de riesgos laborales, seguridad industrial, medio ambiente y protección civil, servicios que son de amplio dominio de su representado por ser su especialidad profesional, adquirida por años de estudio y perfeccionamiento, dado su título profesional como Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, obtenido el 23 de julio de 2003, conferido por la Universidad Tecnológica Metropolitana. Con la finalidad de posicionarse en el mercado y dar a conocer sus servicios, se piensa en la construcción de una página web, solicitando la inscripción del dominio preveer.cl, que a la fecha estaba vacante, y no había sido solicitado anteriormente.
b. Señala que el concepto detrás de dicha creación (situaciones que puedan afectar a presente o futuro, esencia de la prevención de riesgos laborales) se encuentra directamente relacionado con las actividades que su representado desea desarrollar, y que actualmente no lo ha hecho puesto que el dominio se encuentra en disputa, lo cual moralmente le impide ocuparlo. Asimismo, impide además la tramitación ante el Servicio de Impuestos Internos, como la elaboración de folletería y papelería de oficina con el nombre respectivo, impidiendo el ejercicio del derecho consagrado por la Constitución Política de la República de ejercer actividades económicas que no estén reñidas con la moral y las buenas costumbres. Del mismo modo, se limita el libre ejercicio de la profesión.
c. Luego, el primer solicitante señala que el hecho de haber inscrito este nombre de dominio con antelación a la contraparte, se basa en el desarrollo de una consultora de servicios en un rubro muy diferente a la contraria, no existiendo jamás el ánimo de copiar una marca registrada, u obtener algún beneficio económico o de prestigio, aduciendo que incluso se ignoraba la existencia de dicha marca comercial de propiedad de la contraria. Incluso señala que la intención de la contraparte es tener bajo su control todas las posibilidades que su sitio quede resguardado de un posible error de digitación, lo que técnicamente se denomina "dominio asociado" ya que anteriormente registró un nombre de dominio denominado prever.cl.

6º. Que el segundo solicitante adjunta al proceso en parte de prueba la tarjeta de presentación a nombre del primer solicitante, don Juan Carlos Maulén Lazo.,

documento que se debe tener a la vista junto con los demás acompañados en presentación de fojas 42 y siguientes, a saber:

- Fotocopia legalizada de título universitario de Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, emitido por la Universidad Tecnológica Metropolitana.
- Correos enviados de empresas proveedoras de servicios, los cuales ya tienen en sus registros el correo electrónico del primer solicitante, signado como proveer@vtr.net.
- Fotocopia simple de factura electrónica, donde se paga la asignación del nombre de dominio en disputa.

7º. Que a fojas 49, y haciendo uso del traslado conferido, el segundo solicitante realiza las siguientes observaciones a la prueba rendida por el primero, a saber:

a. Con respecto a algunos de los documentos acompañados, señala que éstos no mencionan la denominación "PREVEER". Así, el documento signado con el N° 1, no aporta ningún nuevo antecedente relevante al juicio arbitral, sino que sólo acredita que el primer solicitante obtuvo el título de Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente otorgado por la Universidad Tecnológica Metropolitana, mientras que el segundo acredita el pago realizado por este mismo por los servicios realizados por NEXTEL, pero no demuestran de modo alguno que exista una relación entre dicha persona y el nombre de dominio solicitado. Por consiguiente, no se acredita un uso pasado ni presente de la expresión PREVEER, ni proyectos futuros asociados a ésta.
b. En relación con los documentos signados con el N° 2, son copias de correos enviados a nombre de preveer@vtr.net a empresas proveedoras de servicios. Dichos correos corresponden a los días 11 y 18 de agosto de 2009, es decir, fechas posteriores a la solicitud del presente dominio de fecha 22 de Abril de 2009, e incluso después que su parte se opusiera a la presente solicitud, el día 27 de Abril de 2009. En consecuencia, dado que los correos enviados datan de una fecha posterior a las solicitudes, no pueden acreditar un mejor derecho de parte de la demandada ni un derecho legítimamente adquirido.

8º. Que, y atendido al mérito de los antecedentes, especialmente por las pruebas aportada, con fecha 5 de Octubre de 2009, el Tribunal cita 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, **preveer.cl .**

SEGUNDO: Que don **JUAN CARLOS MAULÉN LAZO**, 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 como segundo solicitante y demandante de autos comparece **PREVISORA S.A.,** debidamente representada, que para los efectos del presente conflicto señala ser una empresa que ofrece servicios destinados a la persona del titular y su familia, al a época de su fallecimiento. Para los efectos de potenciar dichos servicios, ha inscrito diversas marcas comerciales relacionadas con la expresión "PREVER", como asimismo el nombre de dominio prever.cl . Dicho nombre de dominio así como la marca comercial señalada guardan estrecha relación con el nombre de dominio solicitado, toda vez que el primer solicitante ha realizado tan sólo la adición de la letra "e", a los ya señalados, con lo cual no constituye una modificación que revista caracteres de distintividad necesarios para crear una nueva denominación, o bien registrar una que se distinga de las que posee el segundo solicitante, con lo cual este último advierte el riesgo de error y confusión que se producirá entre los usuarios de Internet, de producirse la asignación definitiva de dicho dominio al primer solicitante.

CUARTO: Que el primer solicitante, para los efectos de acreditar un mejor dominio sobre el nombre de dominio en disputa, ha señalado ser Ingeniero en Prevención de Riesgos, título expedido por la Universidad Tecnológica Metropolitana. Así, ha creado un proyecto de una consultora independiente en materias de Servicios de Asesoría, Consultoría y Auditoría en el rubro de Prevención de riesgos laborales, seguridad industrial, medio ambiente y protección civil, para lo cual decide solicitar la inscripción del dominio en disputa, **preveer.cl**, atendida a la circunstancia que dicho nombre de dominio no se encontraba registrado, por lo cual se encuentra de buena fe. Señala que no ha podido materializar dicho proyecto precisamente porque el dominio se encuentra en disputa, lo cual reafirma entonces su buena fe al solicitarlo. Además, se ha

visto impedido de realizar gestiones relacionadas con el proyecto ante el Servicio de Impuestos Internos, como asimismo la confección de material alusivo, debido a este conflicto. Señala que los servicios prestados por su parte no guardan relación alguna con los ofertados por la contraria, no pretendiendo de modo alguno inmiscuirse en dicho campo, por lo cual no advierte riesgo alguno de error y confusión entre éstos y los ofrecidos por su parte, advirtiendo que el segundo solicitante pretende dicha asignación por la circunstancia de tener el "dominio asociado" denominado prever.cl.

QUINTO: Que este Tribunal advierte entonces, con respecto a los dichos de la segunda solicitante, que ésta efectivamente es el titular de un nombre de dominio, como asimismo de marcas comerciales que conllevan la expresión "PREVER", la cual guarda una similitud estrecha con respecto al nombre de dominio intentado. Que, sin embargo, este Tribunal no puede hacer lugar a los dichos de esta parte, en relación a que la expresión "PREVER" guarda un derecho exclusivo y excluyente de uso, en atención a la marca comercial registrada, puesto que es de suyo conocer que dicha protección opera bajo el principio denominado de especialidad marcaria, en el sentido que no alcanza entonces dicho resguardo a otras áreas distintas a la clase o rubros respecto de los cuales ha sido inscrita, por lo cual, al contrario de lo que pretende la parte respectiva, dicha protección no posee efectos erga omnes, sino que se encuentra limitada por lo señalado anteriormente. Sin embargo, y pese a no ser aplicable en la especie dicho criterio en los términos que pretende el segundo solicitante, es un antecedente válido a tener en consideración, tal y como se explicará a continuación.

SEXTO: Que este Tribunal expresa con respecto al nombre de dominio registrado, y no obstante lo ya señalado en atención a las marcas comerciales, que es el propio Reglamento de Nic Chile quien se encarga de dirimir la controversia, en el sentido que en el caso de autos estamos en presencia de causales que configuran una inscripción considerada como abusiva. Así entonces, dicho reglamento en su artículo 22, el cual si bien se encuentra establecido para la Revocación de un dominio ya inscrito, se aplica por analogía al caso en cuestión, el que dispone: "*Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. *Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*

b. *Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*
c. *Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe."*

SÉPTIMO: Que, expuesto lo anterior, este Tribunal considera que existe, entonces, una relación engañosamente similar tanto a las marcas comerciales, como al nombre de dominio esgrimido por la contraparte, del nombre de dominio pedido por la primer solicitante, toda vez que la adición de la letra "e" no constituye un elemento diferenciador válido con respecto a dichas denominaciones. Luego, este Tribunal también considera que el primer solicitante no ha demostrado en juicio poseer intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, basándose tan sólo en un supuesto proyecto de consultorías, proyecto que por lo demás no ha quedado demostrado su existencia, como se explicará más adelante. Por último, el primer solicitante no ha logrado desvirtuar las afirmaciones de la contraria en torno a que se encuentra de mala fe, ya que no existen antecedentes que puedan demostrar que se pretenda hacer de dicho proyecto un uso distinto que el de crear error y confusión entre los consumidores de internet, por los motivos anteriormente expuestos, con lo cual queda en evidencia que existe mala fe por parte del primer solicitante, máxime considerando que ha presentado pruebas ante este Tribunal que carecen de valor probatorio alguno, al haber sido producidas con posterioridad a la traba de la litis, hecho que no hace sino demostrar que el primer solicitante tan sólo pretende desvirtuar las alegaciones de la contraria, careciendo de una base suficiente para acreditar sus dichos, y pretendiendo hacer creer que su inactividad con respecto al proyecto que dice sustentar su mejor derecho en relación al nombre de dominio en disputa ha sido por causas ajenas a éste, cuando ello no ha sido así.

OCTAVO: Que, y en estrecha relación con lo anterior, este Tribunal señala al primer solicitante, que no es óbice para desarrollar su supuesta actividad económica, el que se encuentre un litigio pendiente, puesto que el mismo sistema de funcionamiento del Registro de Nic Chile, dispone una asignación temporal al primer solicitante del nombre de dominio, mismo plazo que se tiene en consideración para todo aquél que desee oponerse a dicha asignación en razón de poseer derechos legítimos distintos a los del solicitante originario, por lo cual no existe limitación alguna para que éste desarrolle los preparativos necesarios para utilizarlo, e incluso disponga de dicho nombre de dominio alojando una página web. Tampoco es admisible para este Tribunal alegar la circunstancia que, debido a este litigio, no ha sido posible realizar demás gestiones tendientes a realizar dicho proyecto, puesto que la asignación de un nombre de dominio no

es obstáculo alguno para iniciar otras gestiones que no dicen relación con este conflicto, ya sea utilizando o no este nombre. Este Tribunal hace presente que la no asignación de este nombre de dominio no implica de modo alguno una limitación para desarrollar alguna actividad comercial, por lo cual tampoco hace lugar a la observación planteada de manera vaga y difusa, en torno a una eventual vulneración de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, para desarrollar cualquier actividad económica.

NOVENO: Que en este orden de cosas, el Tribunal reconoce entonces los argumentos y probanzas señalados por el segundo solicitante, en razón de que posee diversos nombres de dominio y marcas comerciales que contienen la expresión "PREVER" de forma directa o indirecta, expresión que satisface lo requerido por la norma, ya que reviste los caracteres requeridos por el Reglamento de Nic Chile, siguiendo las directrices de ICANN y la OMPI, como organismos rectores en la materia para este tipo de conflictos. Entonces, este Tribunal entiende que dicho signo posee caracteres tales que, en caso de su utilización por un tercero distinto del segundo solicitante, inducirían a confusión y error entre los usuarios de internet, y en último término provocarían una corrupción de las bases sobre las cuales descansa el propio sistema de nombres de dominio, y que dio origen entre otras al Reglamento que rige para tales efectos, toda vez que no se reconoce criterio alguno de distintividad entre los signos presentados por el segundo solicitante, y el nombre de dominio intentado.

DÉCIMO: Que entonces, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión **preveer.cl,** ya que no existen antecedentes válidos, que hagan formar convicción de que el primer solicitante posee motivos claros, más allá de meras especulaciones o apreciaciones en torno a un proyecto que aparece difuso, y sin embargo aparecen antecedentes que obran a favor de un mejor derecho en relación al segundo solicitante, toda vez que ha logrado demostrar poseer una relación estrecha entre el nombre de dominio disputado, y sus marcas y nombres de dominio.

UNDÉCIMO: 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 ambos solicitantes para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es al segundo solicitante a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **preveer.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 ambos solicitantes.

DUODÉCIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **preveer.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.

DÉCIMO TERCER: 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 Arbitraj e 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:

Acoger la demanda de oposición interpuesta, y por ende asignar definitivamente el nombre de dominio **preveer.cl** al **segundo solicitante,** a saber, **PREVISORA S.A. , Rut 96.717.640-0**

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.