**FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO**

**saludtotal.cl**

**- ROL 14946 -**

**Santiago, 24 de enero de 2012**

**VISTO,**

**PRIMERO:** Que por oficio 14946 de fecha 20 de septiembre de 2011, 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 solicitud de asignación del nombre de dominio <saludtotal.cl>.

**SEGUNDO:** Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

**TERCERO:** Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Milton Roberto Guzmán Camacho, Rut: 21.490.878-6, Paseo Las Palmas 2225 oficina 214, Providencia, Santiago y como segundo solicitante Asociación Chilena de Seguridad, RUT: 70.360.100-6, representados por Estudio Federico Villaseca, Av. Alonso de Córdova 5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

**CUARTO:** Que, como consta a fojas 4, con fecha 20 de septiembre de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día jueves 29 de septiembre de 2011, a las 10:15 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

**QUINTO**: Que con fecha 29 de septiembre del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Milton Guzmán por el primer solicitante, don Oscar Rodríguez por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

**SEXTO**: Que con fecha 05 de octubre, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 20 de octubre de 2011.

**SÉPTIMO:** Que, a fojas 15, con fecha 20 de octubre del 2011, don Milton Guzmán Camacho, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que la idea de hacer un portal con el nombre www.saludtotal.cl , parte de una realidad apremiante de salud para el solicitante y su hijo. En noviembre de 2.010 fue diagnosticado con cáncer de riñón, razón por la cual fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Clínico de la Universidad Católica el día 12 de enero del 2.011, de una nefrectomía radical laparoscópica. Luego fue diagnosticado con Hipertensión y Diabetes. Su hijo menor David Gabriel Guzmán Olivares es hemofílico;

b) Que los costos de la cirugía y recuperación, ascendieron a casi diez millones de pesos chilenos $10.000.000, teniendo presente que tenía un plan de salud con el Hospital, a través de Consalud. Luego de su alta médica y ya un tanto más recuperado decidió promocionar y vender a través de la web algún tipo de yerbas o productos naturales que fueran curativos y a la vez previnieran el cáncer, la hipertensión y la diabetes, todas estas enfermedades relacionadas con los malos hábitos alimenticios. El nombre salud total se le vino a la mente por que en Colombia, su país de origen existe una entidad prestadora se Salud con el mismo nombre;

c) Que la idea se materializa una vez que registra el nombre en NIC.CL, y compra un Local para realizar dicha actividad, a través de una sociedad en la que participa, Inversiones Midas S.A. Las distintas facturas que adjunta, tomadas aleatoriamente y al azar dan fe de que por varios años ha realizado compras a distintos laboratorios yerbaterías y farmacias, a partir de su enfermedad buscó promover este comercio en la red;

d)Que el trabajo que yo realiza en la actualidad es vender diferentes tipos de productos naturales para promover la buena salud, a través de su portal de internet, www.saludtotal.cl solo eso, de ese negocio vive su familia, de la venta y comercialización de productos a través del portal www.saludtotal.cl El incremento en el pago del IVA durante los últimos 6 meses da fe de que en efecto, si están vendiendo más a través del portal www.saludtotal.cl;

e) Que posee iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, vende con boletas y facturas, y paga los ivas e imposiciones correspondientes de cada mes, gracias al trabajo del portal www.saludtotal.cl;

f) Que cuando se busca a través del Google a la Asociación Chilena de Seguridad, Arroja como descripción: Organismo administrador del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Expertos en prevención de riesgos y salud laboral. En ninguna parte aparece la frase Salud Total;

g) Que cuando se ingresa al portal de la Asociación Chilena de Seguridad. En su Corporativo detalla algo que se lee así: Sedes ACHS en todo Chile "Asociación Chilena de Seguridad cuenta con centros de salud, clínicas, policlínicos, centros de prevención y sedes administrativas a lo largo de todo el país. Busca tu región y revisa cuál es tu sede más cercana." Es obvio que no hace alusión en ningún momento a Salud Total Si se continúa revisando el portal de la Asociación Chilena de Seguridad se detalla lo siguiente: En la sección Misión y Credo no mencionan la frase salud total como algunos de sus objetivos principales. Incluso en la viñeta que habla de salud se lee: Intoxicación por plaguicidas. Si las sustancias tóxicas de los plaguicidas que se utilizan para controlar pestes en la producción de alimentos logran ingresar al organismo, pueden comprometer la salud de las personas en distintos grados. Infórmate sobre qué medidas preventivas adoptar para evitar riesgos y posibles No menciona, ni está escrito, ni dice Salud Total por ningún lado;

h) Que de la misma manera si entra a la página de la Asociación Chilena de Seguridad en la sección Responsabilidad Social y Empresarial no aparece la frase salud total por ningún lado. En el portal de la Asociación Chilena de Seguridad, a través de una declaración pública fechada el 28 de junio del 2.011 dicha Institución se define como "- La Asociación Chilena de Seguridad fue fundada hace 53 años, como una iniciativa de responsabilidad social de los empresarios de la época, para dar una solución al problema humano y social que representaban los accidentes del trabajo en aquellos años. Su rol prioritario ha sido la prevención de los riesgos y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Toda esta acción la ha desarrollado con el más absoluto respeto a los principios éticos y morales que la guían y que han sido definidos por su Directorio Paritario - integrado por representantes de las empresas asociadas y los trabajadores afiliados - y que opera con irrestricto apego a las normativas que establece la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que dio origen al Sistema Mutual, el cual es supervisado por la Superintendencia de Seguridad Social. Es conveniente precisar que los miembros del Directorio de la ACHS perciben una dieta fijada por ley a todas la Mutualidades y que equivale a una cifra que no puede superar el ingreso mínimo mensual. Los Directores de la ACHS no participan en ningún otro directorio de sociedades relacionadas con la Institución. La ACHS es una institución sin fines de lucro, que se financia con las cotizaciones de las empresas adscritas y cuyos excedentes, que provienen de su gestión operacional, son reinvertidos en mejorar los servicios que ofrece a sus beneficiarios. El sistema de Mutuales en general y la ACHS en particular, han conseguido que la accidentabilidad haya experimentado una drástica disminución en estos más de cincuenta años. En el caso de la ACHS, esto ha representado una reducción desde un 35%, registrado en 1969, hasta un 5,3% en Diciembre de 2010, cifra que se sitúa en niveles de países desarrollados. Jamás hace mención de la Fase Salud Total;

i) Que realizando una búsqueda en el mismo portal utilizando su propia herramienta de buscado me arroja como resultado: ” Su búsqueda - salud%20total - no produjo ningún documento. No se encontraron páginas que contengan "salud%20total".”Es concluyente que de ninguna manera la frase Salud Total, se encuentra explicita o mencionada dentro del portal, lo que hace imposible que se preste a confusiones entre un portal y otro. O dicho de otra manera que su portal www.saludtotal.cl interfiera con su actividad. En ningún anuncio de su página www.saludtotal.cl aparece alusión a nada que tenga que ver, o que sea idéntico o que sea engañosamente similar a la Asociación Chilena de Seguridad. La actividad que realiza en su portal dista radicalmente de la actividad de dicha Asociación;

j) Que inscribió y pagó el dominio saludtotal.cl el día 27 de mayo del año 2.011 antes que lo hiciera Asociación Chilena de Seguridad. En la actualidad el nic saludtotal.pe (peruano) también está re direccionado a saludtotal.cl y es de su propiedad. No es su interés perturbar o afectar los negocios de la Asociación Chilena de Seguridad. Su portal no atrae ni está diseñado para atraer usuarios de la Asociación Chilena de Seguridad;

k) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:

1. 6 declaraciones formulario 29 por internet.

2. Copia de búsqueda google de asociación chilena de seguridad

3. Copias impresas de la página web de la segunda solicitante

4. 24 copias de facturas de compra de medicamentos a distintas empresas, por el primer solicitante.

**OCTAVO:** Que, a fojas 56, con fecha 27 de octubre de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación.

**NOVENO:** Que, a fojas 57, con fecha 20 de octubre del 2011, don Bernardo Serrano S. abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado; esto es, un “signo distintivo”. Sin embargo, y 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, no así una misma marca comercial la que, en general, puede ser concedida a diversos titulares, cuando se refieran a distintos productos, servicios no relacionados de forma alguna entre sí;

b) Que la Jurisprudencia nacional y extranjera, asentada en la doctrina, reconoce la estrecha relación que existe entre los nombres de dominios y las marcas comerciales. Por ende, los conflictos en estas materias deben ser resueltas, entre otros parámetros a considerar, en atención a la preexistencia de derechos de Propiedad Industrial, entre los que gozan de especial preferencia la titularidad de registros marcarios, lo que es la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio “saludtotal”, disputado en autos;

c) Que para la acertada resolución en el señalado conflicto, no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda, las más importantes son las directrices que provienen de las reglas de la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), y a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio “.CL” de NIC CHILE, en relación con la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991;

d) Que el 13 de noviembre de 1957, en momentos en que en nuestro país ocurría un accidente de trabajo cada 27 segundos, el Directorio de la Asociación de Fomento Fabril aprobó la idea planteada por don Ladislao Lira de crear una corporación privada, sin fines de lucro, para otorgar

cobertura total a los siniestros por accidentes laborales y en especial el desarrollo de programas de prevención de riesgos. Así, el 26 de Junio de 1958, por Decreto Supremo N°3029 del Ministerio de Justicia, nace la Asociación Chilena de Seguridad, también conocida por su sigla ACHS. Un año más tarde, el 1 de Febrero de 1968, se publica la ley N°16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, reconociendo a ACHS como organismo administrador de la misma. Desde entonces, La Asociación Chilena de Seguridad ha presentado un desarrollo sostenido y creciente a través de sus cuarenta y cinco años de labor, como resultado de la eficiente planificación estratégica impulsada por su Directorio Paritario, integrado por representante de los empresarios y trabajadores de empresas afiliadas;

e) Que dentro de este ámbito, la ACHS hacía el año 1995 inició un programa llamado Salud Total. Este comprende el fomento de espacios comunes libres del humo de tabaco, la alimentación saludable, el desarrollo de la ergonomía (esto es el desarrollo de la "ciencia del trabajo": el diseño de los lugares de trabajo así como de las herramientas y tareas para que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador), así como el desarrollo de escuelas de promoción y programa de alcohol y drogas, siendo su idea matriz consolidar en un solo gran plan una serie de módulos que acentuaran en la prevención, más allá de los términos curativos;

f) Que en este contexto de permanente desarrollo, su mandante ha asociado su "*house mark*" ACHS, a la expresión "SALUD TOTAL", a través del registro de las mismas como frases de propaganda, motivo por el cual obtienen un reconocimiento como un derecho de parte de la autoridad marcaria, siendo estos a saber: Nº 784.512, que "protege todos los servicios de la clase 41 y 44", marca comercial: "ACHS, SALUD TOTAL"; Nº703.686, que "protege los servicios de la clase 41 y 44", marca comercial: "ACHS, SALUD TOTAL DE LOS TRABAJADORES"; Nº 430.051, que "protege los servicios de la clase 42". "ACHS, SALUD TOTAL DE LOS TRABAJADORES" y N° 480.083, que "protege los servicios de la clase 42. "ACHS, SALUD TOTAL";

g) Que resulta evidente la propiedad que tiene su cliente sobre este signo, el cual le confiere el mejor derecho y, en consecuencia, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el presente bien es capaz de proporcionar. Por otro lado, la propiedad de su parte se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 Nº25 y por el Código Civil en su artículo 584. Dicha normativa garantiza a cualquier persona, ya sea natural o jurídica, sus derechos de dominio sobre su Propiedad Intelectual e Industrial. Asimismo, el reconocimiento alcanzado por las marcas comerciales y sus frases de propaganda, conducen, de manera inobjetable, a pensar que de ser asignado el presente nombre de dominio en disputa a un titular diverso de su mandante, podría traer perjuicios a éste, sin considerar el hecho que un tercero se estaría sirviendo injustamente de los esfuerzos de inversión y marketing desplegados por su cliente a través de los años, las confusiones innecesarias a que se verían expuestos los consumidores y de paso la dilución del registro de su mandante como "signo distintivo", y el consecuente perjuicios económicos que ello conlleva;

h) Que de acuerdo a lo expuesto es su poderdante quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y le sea asignado en definitiva, en detrimento de las pretensiones del demandado;

i)Que su poderdante cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: 1.Criterio de la titularidad fundado en registros marcarios: Tal como ha sido ya señalado, su poderdante es quien goza de registros marcarios idénticos con el término de marras.2.Uso del concepto: el signo distintivo se encuentra en uso, por nuestro representado, como queda acreditado, en el instrumento privado que se acompaña en el primer otrosí, revista CIENCIA & TRABAJO, cuya publicación fue de fecha 29 de julio del 2008.3.Criterio de la buena fe: Es indudable que su poderdante es dueño de registros marcarios que contienen el término "SALUD TOTAL", por ende, es quien se encuentra de buena fe respecto al dominio *sub lite*. En este sentido, es menester señalar que el rol principal de su representado apunta a la prevención de accidentes y enfermedades en los lugares de trabajo, cimentados en un conjunto de valores éticos y morales que conforman el credo de la institución; la promoción de la salud al interior de las empresas.4.Mejor Derecho: Finalmente, reiterar que su representado tiene el registro, en

uso, de las marcas “ACHS, SALUD TOTAL” desde el 12 de agosto de 1994 y, “ACHS, SALUD TOTAL DE LOS TRABAJADORES”, desde el 20 de febrero de 1997, constituyendo atendido su carácter de Instrumento Público, fechas ciertas sobre la titularidad de dicha expresión;

j) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos:

1. Registros de la marca comercial citados en el cuerpo del escrito.

2. Revista CIENCIA Y TRABAJO, de fecha 29 de julio del 2008.

3. PUBLICIDAD DE LA ACHS.

**DECIMO:** Que, a fojas 69, con fecha 27 de octubre de 2011, este tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.

**DECIMO PRIMERO:** Que a fojas 70, con fecha 27 de octubre de 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 07 de noviembre del 2011.

**DECIMO SEGUNDO:** Que a fojas 71, con fecha 07 de noviembre del 2011, don Bernardo Serrano S., por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a)Que la calidad de primer solicitante esgrimida por la contraria resulta únicamente de un hecho temporal en la presentación de la solicitud, que por sí solo no asigna una situación preponderante en el proceso, de no ir acompañado a argumentos que efectivamente acrediten, precisamente, ese mejor derecho;

b) Que los elementos que fundamentan la intención de adjudicarse este signo distintivito se basan en los siguientes hechos, que vienen en constatar su mejor derecho, a saber:1.La Asociación Chilena de Seguridad inicio, hacia el año 1995, un programa denominado Salud Total, cuya idea matriz fue consolidar, en un sólo gran plan, una serie de módulos que fomentase y, en consecuencia, acentuaren la prevención de accidentes, causa eficiente o hecho generador de la creación de la institución que representa, de conformidad a los parámetros la Ley N° 16.744, sobre accidentes de trabajos y enfermedades profesionales;2. Junto con fomentar ese programa de la Asociación Chilena de Seguridad, registró ante el Departamento de Propiedad Industrial, actual Instituto de Propiedad Industrial, INAPI, el signo distintivo “ACHS, SALUD TOTAL DE LOS TRABAJADORES”, el 12 de agosto de 1994, bajo el registro N° 430.051. Ahora bien, el 20 de febrero de 1997, se concedió el privilegio “ACHS, SALUD TOTAL”, bajo el registro N° 480.083. Estas marcas fueron renovadas bajo los registros 703.686 y 784.512 respectivamente, el 20 de septiembre de 2004 y, 20 de febrero del 2007;

c) Que en consecuencia, parámetros objetivos tales como la actuación de buena fe, el tiempo de uso, el origen histórico de la expresión y los derechos preexistentes legalmente constituidos por su mandante, constituyen criterios objetivos, que nos permiten argumentan y, por ende, sostener el mejor derecho nos asiste sobre el concepto distintivo SALUD TOTAL, ya constituido por nuestro poderdante como derecho en otras áreas de la Propiedad Industrial;

d) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante requiere que se oficie a Nic Chile para que informe sobre que otros nombres de dominio aparecen inscritos a nombre Milton Guzmán Camacho.

**DÉCIMO TERCERO:** Que a fojas 73, con fecha 23 de noviembre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el primer solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por éste y se confecciona el oficio requerido.

**DECIMO CUARTO:** Que a fojas 74, con fecha con fecha 24 de noviembre del 2011, se despacha ofico a Margarita Valdés Cortes, Directora Legal y Comercial de Nic Chile, a fojas 75 con fecha 05 de diciembre del 2011, en respuesta del oficio requerido se informa que los siguientes dominios aparecen inscritos a nombre del primer solicitante: blingbling.cl;clítoris.cl;frutoprohibido.cl;pastabase.cl;spanishfly.cl;vagina.cl y yohimbina.cl.

**DECIMO QUINTO:** Que a fojas 77, con fecha 05 de diciembre del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.

**TENIENDO PRESENTE**:

**PRIMERO:** Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL-Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

**SEGUNDO:** Que**,** en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*saludtotal*" como componente, en ningún caso permite sostener que se trata de un solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de expresiones genéricas, que en idioma español significan: salud, estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones y otros diez significados más, según Diccionario Real Academia española, Edición 2001, y total: adjetivo general, universal, que comprende toda la especie, y tres significados más, según el mismo diccionario. En el conocido buscador Google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros en más de 46.400 oportunidades, lo que implica muchas opciones y usos, verificados en uso de las facultades de oficio del Tribunal. Su significación es genérica, sin que exista un signo distintivo propio u original que la acompañe o que importe una creación intelectual de uno u otro solicitante. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se asocia tanto en el lenguaje como en el mercado con un sustantivo y adjetivo que alude a la actividad de muchas empresas que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de un mismo país. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served",* que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

**TERCERO:** Que, adicionalmente, es necesario aclarar que la buena fe, en el caso *sublite* se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no se ha acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "saludtotal.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante, mala fe que por lo expresado debe quedar acreditada fehacientemente en el proceso a través de hechos positivos y determinantes; por lo que este argumento se desechará, restando analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

**CUARTO:** Que, la utilización del término saludtotal por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, no puede ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión saludtotal está inscrita por diferentes personas en diferentes países clases y zonas geográficas, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades para actuar de oficio, propias de su naturaleza de juez árbitro arbitrador, con el propósito de determinar el mejor derecho de las partes, como dominio en internet, y el segundo solicitante la tiene registrada dentro de sus marcas comerciales, como Achs Salud Total, como frase de propaganda en la clase 42 C, para un registro y 41C y 44C y Achs salud total de los trabajadores, nuevamente como frase de propaganda en la clase 42 C, 41C y 44 C, señalando el segundo solicitante que requiere el dominio para realizar la venta de productos farmacéuticos naturales, que se desarrollan según la clase 35 C del clasificador de Niza, es decir en otro listado de servicios, diferenciándose del segundo en el clasificador Niza, 9° versión.

**QUINTO:** Que en este sentido, asignar el nombre de dominio saludtotal.cl al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial que contempla frases de propaganda que van unidas a otros signos o elementos que resultan ser lo suficientemente diferenciadores, al incorporar la sigla "Achs" y la frase "de los trabajadores", constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "saludtotal", tanto para marcas, logos, etiquetas o frases, fundado únicamente en la posible confusión con su marca o frase, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial, etiqueta, logo, frase o zona, extendiendo el ámbito de protección de propiedad marcaria, a muchas más áreas que las que el sistema marcario desea proteger, el clasificador marcario distingue entre productos y servicios y realiza un listado alfabético de los mismos, con lo que claramente se busca establecer que, aún cuando tengan la misma clase, el servicio no es igual, así el ámbito de protección se restringe.

**SEXTO:** Que, lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "saludtotal" es una combinación de palabras genéricas del idioma español, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma, atendido el carácter genérico y conocido del término en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive el área geográfica, si se trata de etiquetas, frases o marcas, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. A mayor abundamiento, a la expresión salud total se le agrega Achs y de los trabajadores, elementos que pueden considerarse como suficientemente diferenciadores para evitar confusión en el público o la temida dilución marcaria. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, que en este caso se ha acreditado ser servicios de promoción y prevención de riesgos, reeducación profesional y rehabilitación, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre, pues el primer solicitante ha acreditado dedicarse a la venta de productos naturales. En caso de ocurrir que se extendiera el dominio a áreas de la protección de las marcas y frases del segundo, se daría origen a una posible indemnización por eventuales perjuicios fuera de las posibilidades de la revocación, que contempla el reglamento.

**SEPTIMO:** Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. El mismo Inapi, dentro de las publicaciones que efectúa para que el público pueda informarse expone que los productos compuestos por más

de una materia se clasifican en función de la materia predominante, por ejemplo la carne o la harina implican diferentes clases, cosa similar ocurre con los servicios, en este caso uno está orientado a la promoción prevención y educación de riesgos y de actividades de salud y otro busca vender medicamentos de origen natural. Dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión y ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan los hechos que se han dado por acreditados anteriormente.

**OCTAVO:** Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido 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; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Milton Roberto Guzmán Camacho tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

**NOVENO:** Que, no obstante, la sola aplicación del principio de "*first come,first served*" resulta suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que la doctrina del Derecho Civil denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente. Unido a la circunstancia que el segundo solicitante posee otros dominios que le permiten promocionar su actividad, por lo que no se afecta o afectará esta de forma alguna.

**DECIMO:** Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "saludtotal.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del primero, ni viceversa. Ambos solicitantes se dedican a rubros distintos suficientemente diferenciados y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, por simple semejanza, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.

**DECIMO PRIMERO:** Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el

requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

**DECIMO SEGUNDO**: Que, teniendo en cuenta que nuestra Excelentísima Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir*". Por el contrario, en el caso sub lite, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

**RESUELVO:**

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "saludtotal.cl" al primer solicitante Milton Roberto Guzmán Camacho, Rut: 21.490.878-6.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.