Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **aachi.cl** Oficio Nº 19137

## VISTOS:

1. Que con fecha 7 de junio de 2013, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE, representado en calidad de contacto administrativo por don ALEX SEVERIN SAAVEDRA, solicita la inscripción del nombre de dominio **aachi.cl**. Posteriormente, con fecha 20 de junio de 2013, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, representado en calidad de contacto administrativo por don JUAN ENRIQUE PUGA VALDÉS, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **aachi.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

- 2. Que mediante Oficio Nº 19137, de fecha 9 de diciembre de 2013, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.
- 3. Que con fecha 10 de diciembre de 2013, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 19 de diciembre de 2013, a las 11:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.
- 4. Que con fecha 19 de diciembre de 2013, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por una parte don MARCELO SEVERIN SAAVEDRA, quien exhibe poder para representar al Primer Solicitante, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE y, por la otra, don JAIR RIQUELME BELMAR, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico.
- 5. Que con fecha 24 de diciembre de 2013, el Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 15 de enero de 2014.
- 6. Que con fecha 3 de enero de 2014, doña LISSETTE PAULINA GODOY ESPINOZA, en representación del Primer Solicitante, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE, presenta demanda de asignación del dominio **aachi.cl**, señalando que esta empresa nace el 12 de octubre de 1928, mediante la fusión de la Asociación de Automovilistas y del Autoclub de Santiago, con el objetivo principal de fomentar el automovilismo y el turismo en el país. A partir de este momento, la Institución comienza un crecimiento constante, orientado a brindar un servicio único en calidad, seriedad y confianza, convirtiéndola en la preferencia de miles de personas y de sus 20 mil socios a

quienes atiende a través de sus 12 delegaciones de Arica a Puerto Montt. Entre los múltiples beneficios brindados, destacan la asistencia de personas y de vehículos, así como también la asesoría legal, servicios que se encuentran a disposición de los interesados las 24 horas, los 365 días del año.

AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE cuenta adicionalmente a estos servicios con una gran cantidad de convenios comerciales, tanto a nivel nacional como internacional, como a su vez un importante acuerdo de reciprocidad de servicios con todos los Automóvil Club a nivel mundial. Asimismo, está afiliado a las organizaciones internacionales de mayor importancia en la especialidad (AIT, FIA, FITAC), accediendo con ello a la "reciprocidad de servicios", lo cual ha permitido a sus socios contar con profesionales preparados y con la experiencia necesaria para brindar soluciones rápidas y eficientes ante cualquier problema de asistencia en todo el mundo. En este contexto y con la finalidad de seguir ampliando la cobertura y calidad de los beneficios ofrecidos a sus socios, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE ha alcanzado un acuerdo con la entidad española RACC Automóvil Club, en virtud del cual ambas instituciones operarán en forma conjunta en el mercado chileno, prestando servicios a socios particulares y colectivos.

En la actualidad, el Primer Solicitante está desarrollando una campaña de movilidad de ciclista, peatones, instituciones del sector público y privado, que lo ha llevado a promocionar en su página web el "Premio Movilidad 2014", organizado por el Ministerio del Transporte.

Por otro lado, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE, está desarrollando la creación de la ASOCIACIÓN DE AUTOMOVILISTAS DE CHILE, también denominada "AACHI", siendo uno de los más ambiciosos que ha emprendido esta institución, en el cual se ha invertido conocimiento, tiempo y capital. El objetivo de la creación de esta asociación es la unión de diversos automovilistas en todas las regiones del país, satisfaciendo sus inquietudes, intereses, necesidades, entregando información útil y oportuna en todos los temas relacionados con la conducción, constituyendo una amplia red de apoyo para los automovilistas que sean afiliados o no. Así, contará con la plataforma tecnológica que ha desarrollado a lo largo de los años el RACC y que le ha permitido prestar servicios y productos personalizados de alta calidad.

El Primer Solicitante señala que la elección de la expresión "AACHI" para el nombre de dominio que iban a usar no fue solamente por ser la abreviación de ASOCIACIÓN DE AUTOMOVILISTAS DE CHILE, sino que también por corresponder a una derivación de la marca "ACCHI" de su propiedad, inscrita bajo los siguientes registros:

 "ACCHI", Registro N° 690.735, para distinguir "servicios de publicidad por todos los medios de difusión y en relación con todo tipo de productos", de la clase 35; "inmobiliaria, corretaje de propiedades", de la clase 36; "mantención y reparación de vehículos motorizados", de la clase 37; "programas hablados, radiados y televisados", de la clase 38; "arriendo de vehículos motorizados, servicio de grúas para vehículos motorizados, empresa de transporte de todo tipo, agencia de turismo", de la clase 39; "servicios de instrucción y perfeccionamiento para conductores", de la clase 41; "asesorías jurídicas/hotel, motel, restaurant, procuración de alimentos, campamentos turísticos, reserva de hoteles", clase 43.

"ACCHI", Registro N° 950.327, que distingue en la clase 16, "papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta, clichés".

El Primer Solicitante indica que con el objeto de hacer efectiva esta alianza en el mercado y en consideración a la importancia que tienen las marcas en cualquier estrategia comercial de crecimiento y posicionamiento, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE ha solicitado otras marcas comerciales, pero no las individualiza.

AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE considera que por la gestación del proyecto AACHI y del legítimo uso que pretende dar a dicha expresión en el mercado para operar en el rubro de la asistencia de la ASOCIACIÓN DE AUTOMOVILISTAS DE CHILE, conceder el dominio **aachi.cl** al Segundo Solicitante no hará más que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio, el cual es identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet. Esta identificación no sólo protege a los oferentes de los productos o servicios, sino que también a los consumidores, quienes no deben ser expuestos a errores o engaños respecto del origen y la calidad de los mismos.

Por otro lado, el Primer Solicitante hace presente que es titular de diversos nombres de dominio asociados a los servicios de automovilistas, a saber:

Dominio	www	Fecha Renovación
Aclub	-	12-dic-2013
Autoclub	SI	13-oct-2014
rac-asistencia	SI	31-mar-2015
Clubasistencia	SI	01-abr-2015
motoclubdechile	-	03-jun-2015
Biciclubdechile	-	03-jun-2015
Motoclubchile	-	03-jun-2015
Automóvilclub	-	04-jun-2015

automóvilclubdechile	-	04-jun-2015
Acchi	-	24-jul-2015
autoclubchilerentacar	-	26-jul-2015
autoclubrentacar	-	26-jul-2015
Racc	SI	29-jul-2015
AUTOMÓVILclub	SI	04-oct-2015
AUTOMÓVILclubdechile	SI	25-oct-2015
Acclubasistencia	-	25-oct-2015
Escuelaclub	SI	18-nov-2015

AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE indica que existen ciertos criterios que deben ser tomados en cuenta al momento de resolver sobre la asignación de un nombre de dominio. Uno de ellos es el principio "First Come, First Served" en virtud del cual el Primer Solicitante se encuentra en mejor posición en relación al Segundo en cuanto a la asignación del dominio, toda vez que ha demostrado con el solo hecho de solicitarlo que el dominio reviste importancia para él. El Primer Solicitante, por tanto, estima que goza de una situación preferencial a su asignación, en relación al Segundo Solicitante.

Otro criterio a ser considerado, es el Criterio de la Creación, puesto que para el caso de autos AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE es el gestor del proyecto AACHI que operará en el área de la asistencia en información a la ASOCIACIÓN DE AUTOMOVILISTAS en el mercado chileno. Al ser los creadores de un signo idéntico al dominio en disputa, les parece lógico intentar protegerlo de terceros que pueden pretender hacer uso de él, evitando confusiones por parte de los consumidores y menoscabos a los legítimos derechos del Primer Solicitante.

Asegura AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE que es requisito fundamental para solicitar un nombre de dominio, la Buena Fe, que en materia posesoria se define como "la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio". En términos del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio, la buena fe está explicada en el artículo 15 inciso 1°, el cual señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros." En el caso de autos, estima que queda claro que ha obrado de buena fe, toda vez que no ha contrariado los principios de competencia leal y ética mercantil. Lo único que se pretende es una real y efectiva protección a sus intereses, toda vez que las expresiones "AACHI" y aachi.cl, son confundibles gráfica y fonéticamente, lo cual puede provocar graves confusiones entre los consumidores.

El Primer Solicitante hace mención al Criterio de la Existencia de Marcas Comerciales Previas, como forma de discriminación de un mejor derecho, ya que la doctrina nacional ha considerado que la relación que existe entre las marcas

comerciales y los nombres de dominio es estrecha y, por lo mismo, este tipo de conflictos debe ser resuelto en atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. En este sentido, la marca comercial "ACCHI" registrada a nombre de AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE, es peligrosamente semejante a "AACHI", de lo cual se desprende su mejor derecho sobre ellas, con el objeto de evitar toda suerte de errores o confusiones en el público consumidor.

Por último, la existencia de nombres de dominio similares, es otro criterio a considerar y para el caso de autos, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE es titular de los nombres de dominio rac-asistencia.cl yAUTOMÓVILclub.cl, que contienen información básica de sus servicios. Es más, actualmente se está trabajando en la realización de un sitio web común de todos estos dominios, con la intención de convertirlo en un importante medio de comunicación, de la empresa, el consumidor, y así también todos los demás automovilistas que sean parte de la ASOCIACIÓN DE AUTOMOVILISTAS DE CHILE.

AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE concluye que en virtud de lo expuesto en el presente libelo y de los argumentos señalados, estima que es quien tiene el mejor derecho para que se le otorgue la asignación del nombre de dominio en disputa. Agrega que la asignación del dominio **aachi.cl** al Primer Solicitante, constituiría una causal de confusión y error en el público consumidor, lo cual se contrapone a la normativa vigente, reconocida en la Reglamentación de NIC Chile.

AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE acompaña en su presentación impresiones tomadas de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de sus marcas "ACCHI" señaladas en esta presentación.

7. Que con fecha 6 de enero de 2014, don JAIR RIQUELME BELMAR, en representación del Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, presenta demanda de asignación del dominio aachi.cl, señalando que es fundada el 4 de septiembre de 1899 con el objetivo de unificar esfuerzos en pos del desarrollo de la actividad aseguradora en el país y así contar con un ente representativo de la opinión del sector. Señala que en la actualidad ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG no sólo es una de las más antiguas asociaciones gremiales chilenas sino que también de Latinoamérica. Agrupa sobre el 99% del primaje de seguros, asociando a 52 de las 60 compañías de seguros que operan en el país.

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG destaca que su sector juega un rol de gran importancia dentro del quehacer económico nacional, a lo cual se suma el hecho de que la actividad aseguradora está cada día más presente ofreciendo protección a las personas y a las diversas actividades del país. En este contexto, esta asociación estima importante su misión de impulsar el crecimiento sostenido de la Industria Aseguradora, fortaleciendo el posicionamiento del seguro como sustento del desarrollo, representando a la industria y aportando una opinión técnica válida y confiable. El Segundo Solicitante busca impulsar el desarrollo de la industria aseguradora y, al mismo tiempo, ser la entidad que la representa, contando con una

opinión reconocida y respetada. Entonces, en virtud de esto y de cara al futuro, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG continúa sirviendo y representando a todas sus asociadas como lo ha hecho durante 115 años.

El Segundo Solicitante señala que la red de interconexión mundial de computadores Internet constituye una red abierta que se ha masificado considerablemente conforme el paso del tiempo, en la que intervienen personas físicas y jurídicas, instituciones y entidades de todo tipo. El nombre de dominio es una dirección de Internet expresada con palabras, secuencias de letras o números dispuestos para facilitar al usuario la asociación a una persona o empresa, a través del nombre o marca de esta. En ese sentido, el nombre de dominio consiste en una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. A su vez, el nombre de dominio facilita la labor de quienes acceden como consumidores a la red, en búsqueda de una determinada persona, producto o servicio y por lo mismo es muy relevante que quien se identifique de una determinada manera corresponda efectivamente a dicha entidad organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG añade que en virtud de la fuerza distintiva que tienen los nombres de dominio, se les ha asimilado a las marcas comerciales que, en tal sentido, también cumplen una función propia. No obstante ello, mientras la marca comercial es un signo para identificar un producto o servicio, el nombre de dominio es una dirección para acceder a una determinada información para Internet. Una de las grandes diferencias entre ambos conceptos se ilustra en una sentencia de la Comisión Preventiva de la Libre Competencia, del 28 de julio de 2000, que señalaba que debido a razones técnicas, se impide la existencia de dos dominios idénticos y, por lo tanto, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o territorios distintos, pero se puede acceder a ellos desde cualquier parte del mundo, sin que el usuario pueda determinar o distinguir la procedencia de la información, más que por lo que señale el propio sitio Web.

El Segundo Solicitante considera que de lo anterior se desprende la importancia del nombre de dominio para los actores que intervienen en el mundo real y cibernético, ya que los usuarios de Internet suelen ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. Así, por ejemplo, al ingresar al sitio Web **aachi.cl**, cualquier usuario esperaría encontrar información relativa a los servicios de la ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, pero la situación de encontrarse con otro tipo de información le causará grave perjuicio al consumidor y a esta asociación sin duda alguna. A mayor abundamiento, no se vislumbra el interés ni la legitimidad de un derecho posible sobre el dominio en disputa por parte del Primer Solicitante, en contraposición al claro interés de esta parte por estar vinculado claramente a su

nombre comercial, toda vez que la expresión AACHI se aprecia y percibe como una natural abreviación de ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE AG.

El Segundo Solicitante hace presente que el nombre de dominio **aachi.cl** en conflicto es prácticamente idéntico al nombre o expresión con el que se ha dado a conocer en el mercado, a saber, "AACH". En otras palabras, el nombre de dominio en disputa, corresponde a los elementos centrales del nombre que usa en el ámbito comercial. En efecto, las siglas AACH poseen fama y notoriedad en el mercado, lo que asegura acreditar mediante los documentos que acompaña, ya que dicha voz es utilizada por la ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG como parte integral de su imagen corporativa con la que se ha dado a conocer, y le ha servido para identificarse dentro de la actividad que realiza y ofrece.

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG estima que la letra "I" en ningún caso constituye un elemento que diferencie al nombre de dominio **acchi.cl** del signo AACH que la representa, toda vez que "CH" y "CHI" son siglas que utilizan indistintamente para referirse a nuestro país. De esta forma, no cabe duda que AACHI se apreciará y percibirá por los usuarios de Internet como una natural abreviación de ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE AG.

A mayor abundamiento, el Segundo Solicitante es titular de los siguientes dominios que poseen semejanzas determinantes con el de autos: **aach.cl**, **aachtest.cl** y **aach-dis.cl**. Por lo anterior, lógica y naturalmente los usuarios apreciarán y percibirán el dominio en disputa "ACCHI" como parte de su familia de nombres de dominio.

Por todo lo anterior, resulta claro para la ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, que posee un mejor derecho respecto del dominio en disputa y es dable concluir que la asignación del nombre de dominio **aachi.cl** al Primer Solicitante en autos le generaría perjuicios tanto a esta parte, como a los usuarios, que ingresando a Internet con las siglas que representan y distinguen a ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, se encontrarían frente a información diferente a la que buscaban, lo que los inducirá a todo tipo de indeseables equívocos.

El Segundo Solicitante reitera que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.

Si bien en un comienzo se utilizaba como fundamento para resolver conflictos el principio denominado como "First Come, First Served" en virtud del cual se le asignaba el nombre de dominio a aquel de los solicitantes cuya solicitud fuera anterior cronológicamente, hoy es mayoritariamente aceptado que ese principio debe ceder ante la existencia de otros derechos de mayor entidad y, por lo tanto, en los procedimientos arbitrales se debe determinar quién tiene un mejor derecho para

hacerse de un determinado nombre de dominio. Por otra parte, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo el nombre y posición de una persona en el mercado.

Conforme a lo señalado, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG indica que la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe atender a diferentes criterios, de mayor entidad al orden de solicitudes que han sido recogidos por el Reglamento de NIC Chile. En particular, el artículo 20 del referido reglamento señala:

"Si la solicitud de revocación fuere presentada con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere el tercer párrafo del artículo 11, el revocante deberá probar que se trata de una inscripción abusiva, lo cual ocurrirá cuando concurran las tres condiciones siguientes: a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; y",

En el caso particular de autos, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG reitera que el nombre de dominio **aachi.cl** en conflicto, no sólo es engañosamente similar al nombre AACH, mediante el cual es conocida en el mercado, sino que se aprecia y percibe como las siglas de la asociación. Además, la letra "I", no constituye un elemento suficientemente diferenciador ni otorga la distintividad necesaria a la actividad del Primer Solicitante, toda vez que tanto CH como CHI son siglas usadas para referirse a nuestro país. Es decir, el nombre de dominio **aachi.cl** en disputa y el signo "AACH", no sólo son gráfica y fonéticamente engañosamente similares, sino que además idénticos en el plano conceptual.

Otro criterio utilizado comúnmente es el del legítimo interés que se manifiesta en un interés real y efectivo en la asignación del nombre de dominio. En el caso particular, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG hace presente que tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, por tener un nombre o razón social íntimamente ligado al nombre de dominio, el cual goza de presencia y reconocimiento en el mercado nacional e internacional. Además, le permite su identificación a través de Internet y evita que consumidores usuarios de Internet sean inducidos a error o engaño.

El Segundo Solicitante considera aplicable el criterio de la identidad que establece que corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En definitiva, lo que se pretende a través de este principio es asignar el dominio a aquel de los solicitantes que tenga una relación más estrecha con el mismo, como es el caso de autos.

Otro criterio utilizado por nuestra jurisprudencia en esta materia, dice relación con el uso efectivo que se le dé o pueda dársele a la expresión contenida en el nombre de dominio. ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG interviene y es reconocida en el mercado con el nombre "ACCH". Es decir, lleva años utilizando la expresión contenida íntegramente en el nombre de dominio, lo que señala acreditar a través de las impresiones que acompaña a su presentación.

Por último, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG indica que es requisito que en todo solicitante de un nombre de dominio debe concurrir la buena fe. Según lo expuesto en el Reglamento de NIC Chile para el funcionamiento de los nombres de dominio, la buena fe se traduce en que será responsabilidad exclusiva del solicitante el que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros. Para el Segundo Solicitante es claro que ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia leal ni de la ética mercantil, toda vez que es su propio nombre o razón social el que se relaciona con el dominio **aachi.cl**. Añade que lo único que pretende es una real y efectiva protección de sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado y a la fama y notoriedad que ha adquirido desde hace años.

El Segundo Solicitante concluye que de acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, la fama y notoriedad de la ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE AG, el profuso uso que por más de un siglo le ha dado a la expresión "AACH" y los dominios de que es titular, la hacen considerar que es la titular del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa.

En efecto, los antecedentes antes citados, acreditan que ha sido ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG quien ha dotado de fama y notoriedad a "AACH" en el mercado nacional e internacional, ofreciendo una serie de servicios de calidad reconocida, utilizando ese nombre, obteniendo identificación y distinguiéndose de otras entidades que dan su mismo servicio. En estas circunstancias, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominios, los que llevan necesariamente a concluir que esta asociación es titular de mejores derechos sobre el signo en disputa.

Por último, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG asegura que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio **aachi.cl** al Primer Solicitante induciría claramente a error y causaría gran confusión en el público usuario y consumidor, máxime si en la actualidad es titular de dominios que incorporan el signo "AACH". Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa vigente, los criterios propugnados por ICANN, OMPI, y la Reglamentación de NIC Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico, obligan a concluir que la asignación de dominio de autos sea

fundamental para los intereses de la ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG.

El Segundo Solicitante acompaña a su demanda los siguientes documentos probatorios:

- i. Set de impresiones del sitio web www.aach.cl.
- ii. Copias de registro NIC Chile por los dominios aach.cl, aachtest.cl y aach-dis-cl.
- iii. Publicaciones de los años 2005 a 2012 relativas a mi representada:
  - a) 2005-09-8 Suplemento Mercado Asegurador DF.
  - b) 2006-12 Mercado automotriz Estrategia.
  - c) 2010 -12 seguro de salud crece.
  - d) 2010 12 Vida empresarial.
  - e) 2011-01-12 seguros crédito hipotecario y apv, La Tercera.
  - f) 2011-01-14 Licitación seguros y póliza terremoto (DF).
  - g) 2011-01-17 crece seguro autos (DF).
  - h) 2011-03-16 Robo de vehículos (LUN).
  - i) 2011-07-10 Distinción a la Industria aseguradora post terremoto.
  - j) 2011-08-26 Convenio UC y Escuela de Seguros (DF).
  - k) 2011-10-23 Sociales El Mercurio, encuentro asegurador.
  - 1) 2011-10-24 Sociales Financiero, encuentro asegurador.
- iv. Publicaciones del año 2013 relativas a mi representada:
  - a) 2013.01.19 CONCLUYEN DIPLOMADOS DE LA ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE El Mercurio.
  - b) 2013.02.04 ASOCIACION DE ASEGURADORES ANUNCIA PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA EN CHILE - El Mercurio
  - c) 2013.02.28 Primera cumbre internacional de aseguradoras La Segunda.
  - d) 2013.03.12 Conferencia Internacional América Economía Online.
  - e) 2013.03.19 Entrevista José Manuel Camposano, Diario Financiero.
  - f) 2013-06-24 Comisión de Valores y Seguros garantizará el debido proceso entrevista JMC- Estrategia.
  - g) 2013-07-11 Carta respuesta Carabineros y Aseguradores El Mercurio A2.
  - h) 2013-07-17 Campaña No lo dejes en la calle La Segunda.

- i) Asociación de profesionales de riesgo, La Segunda, 08-11-13.
- j) Cambio en denuncias de siniestros autos, Pulso, 26-08-13.
- k) Campaña No lo dejes en la calle, El Mercurio, 04-08-13.
- I) Crecimiento industria aseguradora, Estrategia, 05-08-13
- m) Crecimiento línea de salud El Mercurio 07-11-13 (2)
- n) EE Seguros José Manuel Camposano, Diario Financiero, 25-06-13.
- o) El ABC del Seguro, El Mercurio, 03-12-13.
- p) Encuentro AACH y CNC, Revista Empresas & Poder, 11-10-13.
- q) Encuentro Asegurador, La Tercera, 02-11-13
- r) Industria Aseguradora en Alza, La Tercera, 23-09-13.
- s) La mirada de... Jorge Claude, Pulso, 05-08-13.
- t) No lo dejes en la calle, El Mercurio, 14-07-13.
- u) Nuevas reglas Industria Aseguradora, La Tercera, 01-12-13.
- v) Revista Argentina Entrevista Carolina Grunwald Octubre 2013.
- w) Robo de autos, El Mercurio, 17-08-13.
- x) Saludo Aniversario, Estrategia, 06-11-13.
- y) Saludos aniversario, Estrategia, 10-12-13.
- z) Seguros por Terremoto, El Sur, 04-06-13.
- 8. Que con fecha 15 de enero de 2014, se provee la presentación de fecha 3 de enero de 2014 hecha por doña LISSETTE PAULINA GODOY ESPINOZA, en representación del Primer Solicitante, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE. A su vez, se provee la presentación de fecha 6 de enero de 2014 de don JAIR RIQUELME BELMAR, en representación del Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, dándose traslado recíproco a las partes, lo que se notifica por correo electrónico.
- 9. Que con fecha 22 de enero de 2014, don JUAN ENRIQUE PUGA VALDÉS, en representación del Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, evacua el traslado solicitando que la demanda de mejor derecho presentada por AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE se rechace y, en definitiva, se le asigne el dominio aachi.cl en disputa, en atención a los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
  - i. En primer lugar, el Primer Solicitante señala que uno se los proyectos de AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE sería la creación de la ASOCIACION DE AUTOMOVILISTAS DE CHILE, también denominada AACHI. Asimismo, señala que en dicho proyecto se ha invertido conocimiento, tiempo y capital. Sin embargo, no ha acompañado prueba alguna en respaldo de sus afirmaciones. En efecto, en autos no existen antecedentes relativos al proyecto mencionado ni pruebas que acrediten que en dicho proyecto se haya invertido conocimiento, tiempo y capital.

- ii. Por otra parte, el Primer Solicitante argumenta ser titular de la marca "ACCHI". Si bien dicha marca efectivamente corresponde a las siglas de AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE, el dominio en disputa en estos autos es aachi.cl, que no se asocia con su razón social, sino con la de ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG. Entonces, señala que cualquier usuario al ingresar al sitio Web aachi.cl, esperaría encontrar información relativa a los servicios de la Asociación, pero la situación de encontrarse con otro tipo de información le causará grave perjuicio tanto al consumidor como a ella.
- En tercer lugar, el Primer Solicitante señala en su presentación que sería iii. aplicable el criterio "first come, first served", argumentando que "el primer solicitante se encuentra en mejor posición en relación al segundo en cuanto a la asignación del dominio, toda vez que ha demostrado con el solo hecho de solicitarlo que el nombre de dominio reviste importancia para él". Al respecto cabe señalar que el criterio "first come, first served" no es aplicable al caso de autos, puesto que según la ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, se han presentado argumentos suficientes que dan cuenta de que existen otros derechos que deben ser analizados. En efecto, la jurisprudencia y la doctrina han establecido que el criterio "first come, first served" no es un derecho o elemento determinante al momento de asignar un nombre de dominio y que sólo debe ser utilizado excepcionalmente en aquellos casos en que las partes hayan demostrado tener los mismos derechos para detentar el nombre de dominio. Al respecto, estima que el Primer Solicitante sólo ha señalado que uno se los proyectos de AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE sería la creación de la ASOCIACION DE AUTOMOVILISTAS DE CHILE, pero no ha presentado antecedentes ni pruebas al respecto. Por su parte, resulta evidente que el nombre de dominio aachi.cl en disputa se aprecia y percibe como las siglas de la razón social de ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, la cual goza de una protección especial de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Chile en 1991, que dispone: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".
- iv. Adicionalmente, se debe recordar que la ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG fue fundada en 1899, siendo en la actualidad no sólo una de las más antiguas asociaciones gremiales de Chile sino que también de Latinoamérica. En contraste, el Primer Solicitante fundamenta su mejor derecho en un supuesto proyecto consistente en la creación de una asociación, respecto de la cual no existen antecedentes.

De esta forma, conforme al Principio o Criterio de la Preexistencia, en virtud del cual tiene un mejor derecho el solicitante que acredite un interés o derecho anterior, queda en evidencia que el nombre de dominio en disputa debe ser asignado a ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG.

v. Finalmente, el Primer Solicitante señala como uno de los criterios que deben ser tomados en cuenta es la existencia de nombre de dominios similares, argumentando ser titular de rac-asistencia.cl y automovilclub.cl los cuales, a su juicio, no se asemejan bajo ningún punto de vista a aachi.cl. Por su parte, y tal como se acreditó en autos, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG es titular del dominio aach.cl por lo que, de acuerdo al propio criterio o principio citado por el Primer Solicitante, el dominio en disputa debería serle asignado a la Asociación.

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG concluye que habiendo evacuado el traslado en tiempo y forma, solicita que en definitiva se le asigne el dominio en disputa.

- 10. Que con fecha 6 de marzo de 2014, se provee la presentación de fecha 22 de enero de 2014 hecha por don JUAN ENRIQUE PUGA VALDÉS, en representación del Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, lo que se notifica a las partes por correo electrónico y, asimismo, se notifica a las partes por correo electrónico el cambio de domicilio del Tribunal Arbitral.
- 11. Que con fecha 14 de marzo de 2014, doña LISSETTE PAULINA GODOY ESPINOZA, en representación del Primer Solicitante, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE presenta un escrito señalando que para la acertada resolución de este conflicto, se deben tener presentes las siguientes consideraciones:

El Segundo Solicitante señala que no hay antecedentes del proyecto de la ASOCIACIÓN DE AUTOMOVILISTAS DE CHILE y, sin embargo, de los documentos acompañados relativos a las marcas comerciales registrados por el Primer Solicitante, los servicios que distinguen, así como la simple observancia de su página web, es evidente la relación entre los servicios que presta la ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG y los servicios que efectivamente otorga el Primer Solicitante bajo su marca "ACCHI".

Además, el Segundo Solicitante señala la existencia de dos de los diversos nombres de dominios de AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE, indicados en la demanda por asignación, de los cuales **acchi.cl** posee un lugar central entre sus demás dominios.

En cuanto al criterio "first come, first served", para AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE este principio es claramente aplicable a su favor, pues es quien detenta un mejor derecho, dada la existencia de sus diversas marcas registradas, las cuales poseen

semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el dominio en disputa.

A su vez el Segundo Solicitante sólo señala poseer un dominio actualmente vigente y, sin embargo, carece de todo derecho de propiedad sobre alguna marca comercial similar al dominio en cuestión, y se limita a señalar un uso real y efectivo. Sin embargo, ese uso sólo acredita la utilización de la expresión ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE A.G. Por lo anterior, unido a la buena fe de AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE y a su actuar diligente en el resguardo de sus marcas comerciales, es plenamente aplicable el principio "First come, First served".

- 12. Que con fecha 9 de abril de 2014, se provee la presentación de fecha 14 de marzo de 2014 hecha por doña LISSETTE PAULINA GODOY ESPINOZA, en representación del Primer Solicitante, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE, lo que se notifica a las partes por correo electrónico.
- 13. Que con fecha 15 de abril de 2014, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

## Y CONSIDERANDO:

- 1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.
- 2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.
- 3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.
- 4. Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.
- 5. Que el Primer Solicitante, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE, indica que su empresa nace el 12 de octubre de 1928, mediante la fusión de la Asociación de Automovilistas y del Autoclub de Santiago, con el objetivo principal de fomentar el automovilismo y el turismo en el país. Desde entonces, ha mantenido un crecimiento constante, contando actualmente con más de 20 mil socios a quienes atiende a

través de sus 12 delegaciones de Arica a Puerto Montt. Entre los múltiples beneficios brindados, destacan la asistencia de personas y de vehículos, así como también la asesoría legal, servicios que se encuentran a disposición de los interesados las 24 horas del día, los 365 días del año.

- 6. Que AUTOMOVIL CLUB DE CHILE señala que cuenta adicionalmente a estos servicios con una gran cantidad de convenios comerciales, tanto a nivel nacional como internacional, como a su vez un importante acuerdo de reciprocidad de servicios con todos los Automóvil Club a nivel mundial. Asimismo, está afiliado a las organizaciones internacionales de mayor importancia en la especialidad (AIT, FIA, FITAC), accediendo con ello a la "reciprocidad de servicios", lo cual ha permitido a sus socios contar con profesionales preparados y con la experiencia necesaria para brindar soluciones rápidas y eficientes ante cualquier problema de asistencia en todo el mundo. En este contexto y con la finalidad de seguir ampliando la cobertura y calidad de los beneficios ofrecidos a sus socios, AUTOMOVIL CLUB DE CHILE ha alcanzado un acuerdo con la entidad española RACC Automóvil Club, en virtud del cual ambas instituciones operarán en forma conjunta en el mercado chileno, prestando servicios a socios particulares y colectivos.
- 7. Que el Primer Solicitante indica que está desarrollando la creación de la ASOCIACIÓN DE AUTOMOVILISTAS DE CHILE, también denominada "AACHI", siendo uno de los más ambiciosos que ha emprendido esta institución, en el cual se ha invertido conocimiento, tiempo y capital. El objetivo de la creación de esta asociación es la unión de diversos automovilistas en todas las regiones del país, satisfaciendo sus inquietudes, intereses, necesidades, entregando información útil y oportuna en todos los temas relacionados con la conducción, constituyendo una amplia red de apoyo para los automovilistas que sean afiliados o no. Así, contará con la plataforma tecnológica que ha desarrollado a lo largo de los años el RACC y que le ha permitido prestar servicios y productos personalizados de alta calidad.
- 8. Que mediante la documentación acompañada por el Primer Solicitante, y no objetada por el Segundo Solicitante, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE ha acreditado ser titular de la marca "ACCHI", Registro N° 690.735, para distinguir "servicios de publicidad por todos los medios de difusión y en relación con todo tipo de productos", de la clase 35; "inmobiliaria, corretaje de propiedades", de la clase 36; "mantención y reparación de vehículos motorizados", de la clase 37; "programas hablados, radiados y televisados", de la clase 38; "arriendo de vehículos motorizados, servicio de grúas para vehículos motorizados, empresa de transporte de todo tipo, agencia de turismo", de la clase 39; "servicios de instrucción y perfeccionamiento para conductores", de la clase 41; "asesorías jurídicas/hotel, motel, restaurant, procuración de alimentos, campamentos turísticos, reserva de hoteles", clase 43 y de la marca "ACCHI", Registro Nº 950.327, que distingue en la clase 16, "papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de

- instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta, clichés".
- 9. Que, asimismo, el Primer Solicitante ha acreditado ser asignatario de los nombres dominio aclub.cl. autoclub.cl. rac-asistencia.cl. clubasistencia.cl. motoclubdechile.cl. biciclubdechile.cl. motoclubchile.cl. automóvilclub.cl. automóvilclubdechile.cl. acchi.cl. autoclubchilerentacar.cl, autoclubrentacar.cl. racc.cl. automóvilclub.cl. automóvilclubdechile.cl. acclubasistencia.cl y escuelaclub.cl.
- 10. Que el Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, señala que fue fundada el 4 de septiembre de 1899 con el objetivo de unificar esfuerzos en pos del desarrollo de la actividad aseguradora en el país y así contar con un ente representativo de la opinión del sector. Señala que en la actualidad ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG no sólo es una de las más antiguas asociaciones gremiales chilenas, sino que también de Latinoamérica. Agrupa sobre el 99% del primaje de seguros, asociando a 52 de las 60 compañías de seguros que operan en el país. Por consiguiente, estima que juega un rol de gran importancia dentro del quehacer económico nacional, a lo cual se suma el hecho de que la actividad aseguradora está cada día más presente ofreciendo protección a las personas y a las diversas actividades del país.
- 11. Que el Segundo Solicitante hace presente que el nombre de dominio **aachi.cl** en conflicto es prácticamente idéntico al nombre o expresión con el que se ha dado a conocer en el mercado, a saber, "AACH". En otras palabras, el nombre de dominio en disputa, corresponde a los elementos centrales del nombre que usa en el ámbito comercial. En efecto, las siglas "AACH" poseen fama y notoriedad en el mercado, lo que asegura acreditar mediante los documentos que acompaña, ya que dicha voz es utilizada por la ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG como parte integral de su imagen corporativa con la que se ha dado a conocer, y le ha servido para identificarse dentro de la actividad que realiza y ofrece.
- 12. Que mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada por el Primer Solicitante, ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio aach.cl, aachtest.cl y aach-dis.cl, los cuales estima poseen semejanzas determinantes con el nombre de dominio aachi.cl de autos. Por consiguiente, considera que los usuarios lógica y naturalmente apreciarán y percibirán el dominio en disputa como parte de su familia de nombres de dominio de su propiedad.
- 13. Que si bien mediante la documentación acompañada la ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG ha acreditado que efectivamente es conocida por la sigla "AACH", es necesario recordar que estamos frente a un nombre de dominio que representa la sigla de una asociación, a saber, la ASOCIACIÓN DE AUTOMOVILISTAS DE CHILE. En este sentido, es un hecho que muchas asociaciones chilenas van a tener siglas similares, al iniciarse la sigla con la letra "A"

- de "asociación", e incluir además la expresión "de Chile" cuando consiste en una asociación de carácter nacional, como ocurre en este caso.
- 14. Que en todo caso, el mero hecho de que el Segundo Solicitante haya acreditado que en algunas oportunidades es conocido como "AACH", no le otorga derechos exclusivos y excluyentes sobre dicha sigla, al no haber probado tener derechos de propiedad industrial sobre la misma.
- 15. Que, además, basta con efectuar un somero análisis de los nombres de dominio actualmente inscritos en el Registro de NIC Chile para poder concluir que la sigla "AACH" es frecuentemente utilizado por terceros ajenos a este juicio arbitral. En efecto, en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, las cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, le permiten practicar las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos, este sentenciador ha comprobado en la base de datos de NIC Chile que ya coexisten varios nombres de dominio asignados a terceros que utilizan la sigla "AACH" tanto como prefijo como sufijo, entre otros aach-dist.cl a nombre de ANTICIPA S.A., aachile.cl a nombre de MICHEL NAGEL, academiaachs.cl a nombre de ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD e incluso caach.cl a nombre de CLUB DE AUTOMÓVILES ANTIGUOS DE CHILE.
- 16. Que por consiguiente, si ya coexisten nombres de dominio tales como aachile.cl y aach-dist.cl a nombre de terceros con los dominios asignados al ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE AG, no se ve impedimento alguno para que lo haga también el nombre de dominio aachi.cl de autos pedido por AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE.
- 17. Que en todo caso, puede concluirse que el Primer Solicitante pretende darle un uso legítimo al nombre de dominio **aachi.cl**, que no afectaría los derechos o intereses del Segundo Solicitante.
- 18. Que, además, dado que los rubros de las partes en este juicio arbitral son distintos y no relacionados, este árbitro no ve cómo podrían ser inducidos los usuarios de Internet o consumidores en general a error o confusión si el dominio aachi.cl de autos le es asignado al Primer Solicitante.
- 19. Que, a mayor abundamiento, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE pidió el nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio "first come, first served", principio que sumado a los otros antecedentes mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho del Primer Solicitante al dominio aachi.cl.
- 20. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

21. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

## **SE RESUELVE:**

Asígnese el nombre de dominio **aachi.cl** al Primer Solicitante, AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE, RUT Nº 81.464.600-9.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Yuli Alvial Aqueveque, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 30 de mayo de 2014.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete RUT 15.370.106-7 Yuli Alvial Aqueveque RUT 9.165.677-9