# **FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO**

### <achscorridabrooks.cl>

- ROL 12750-

# Santiago, 26 de octubre de 2010

## VISTOS,

**PRIMERO:** Que por oficio 12750 de fecha 09 de agosto de 2010, 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 **<achscorridabrooks.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 PABLO CESAR MARIQUEO ESPINOZA, Rut 12.474.268-4, General Holley 2294, Providencia, Santiago y como segundo solicitante ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, Rut 70.360.100-6, representados por ESTUDIO FEDERICO VILLASECA, Contacto Administrativo: Max Villaseca, Alonso de Córdova 5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

**CUARTO:** Que como consta a fojas 4, con fecha 10 de agosto de 2010, 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 19 de agosto de 2010, a las 12:20 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.

**QUÍNTO**: Que con fecha 19 de agosto de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Oscar Rodríguez, en representación del segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

**SEXTO**: Que con fecha 20 de agosto de 2010, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 03 de septiembre de 2010.

**SÉPTIMO**: Que, a fojas 15, con fecha 03 de septiembre de 2010, don Bernardo Serrano Spoerer, abogado, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que hace presente 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. 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, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. Ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio "achscorridabrooks.cl", disputado por dos partes distintas.

- b) Que para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), y a nivel local, y por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº 19.039 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.
- c) Que en efecto, con el fin de solucionar el problema ocasionado por el registro de marcas como nombres de dominios a favor de terceros no relacionados, nació la necesidad de regular con mayor detalle ciertas normas de concesión, e incluso se llegó a la creación de normas de revocación de dominios ilegítimamente obtenidos. Tales principios aludían al "fair use" o uso leal y justo de un dominio, a la buena o mala fe del solicitante, entre otros. Todo ello lleva a que, en caso de existencia de conflicto respecto de un dominio, sea quien demuestre tener un mejor derecho sobre el mismo quien deba ser asignatario de los derechos sobre tal nombre de dominio.
- d) Que es una corporación privada sin fines de lucro que otorga cobertura total a los siniestros por accidentes laborales y que desarrolla programas de prevención de riesgos en Chile. La Asociación Chilena de Seguridad (abreviada ACHS) fue creada el 13 de noviembre de 1957, época en ocurría en Chile un accidente de trabajo cada 27 segundos. El Directorio de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) aprobó la idea planteada por un grupo de empresario de la época, de crear un corporación privada-sin fines de lucro-que otorgara cobertura total a este tipo de siniestros, y en especial, que desarrollara programas de prevención en las empresas. En virtud de este acuerdo, y con el patrocinio de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, el 13 de Noviembre de este año se funda el Instituto de Prevención y Seguridad Industrial, que posteriormente –y por Decreto Supremo Nº 3.029 del Ministerio de Justicia dio vida a la Asociación Chilena de Seguridad.
- e) Que por la Ley Nº 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del 1º de febrero de 1968 la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), junto con el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Mutual de Seguridad C.CH.C se le designa mutuales de seguridad y por tanto están encargadas de las prestaciones y beneficios derivados de los accidentes del trabajo y la prevención de riesgos. Tiene a su cargo el Hospital del Trabajador de Santiago y una extensa red de hospitales, clínicas y centro de atención de accidentes del trabajo. En 1994, la OMS designa a la ACHS como Centro Colaborador en Materias de Salud Ocupacional, siendo la única institución en Latinoamérica en recibir tal alta designación.

- f) Que el segundo solicitante tiene registradas las siguientes marcas cuasiidénticas sobre la expresión solicitada, a saber: 671.121, marca ACHS.
  671.223, marca ACHS. 679.811, marca ACHS. 679.812, marca ACHS.
  662.762, marca ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. 662.763, marca
  ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. 679.809, marca ACHS
  ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. 679.810, marca ACHS ASOCIACION
  CHILENA DE SEGURIDAD. 680.492, marca ACHS ASOCIACION CHILENA DE
  SEGURIDAD. 782.025, marca ACHS...RED DE SALUD DEL TRABAJADOR.
  697.785, marca ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD, SALUD TOTAL
  DE LOS TRABAJADORES. 782.309, marca ACHS...RED DE SALUD DEL
  TRABAJADOR...MAS CERCA DE USTED. 714.089, marca ACHS, CENTRO
  INTEGRAL DE SALUD Y SEGURIDAD. 703.686, marca ACHS, SALUD TOTAL DE
  LOS TRABAJADORES. Asimismo, tiene inscrito el siguiente nombre de dominio
  en extensión punto CI: ACHS.
- g) Que en consideración a lo expuesto, el segundo solicitante se encuentra en una posición muy ventajosa en relación a la solicitud presentada por el primer solicitante, en razón a la similitud gráfica y fonética existente entre el nombre solicitado y las marcas comerciales registradas, como también del dominio inscrito.
- h) Que este derecho se encuentra amparado por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N° 25 y por el Código Civil en su artículo 584. Esta normativa garantiza al individuo el derecho de Propiedad Intelectual e Industrial, el cual detenta el segundo solicitante y, mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de inscribir el dominio *sub-lite*. A su entender, cualquier semejanza con el signo del segundo solicitante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero.
- i) Que de acuerdo a lo anterior, es el segundo solicitante, quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio "achscorridabrooks.cl" y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión del primer solicitante, que no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no puede ni podrá acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario, que apoye su pretensión.
- j) Que en efecto, el segundo solicitante cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales: Según se señaló el segundo solicitante es quien tiene marcas comerciales similares al nombre de dominio en disputa. Identidad entre el signo pedido y la marca registrada. El dominio solicitado por la contraria es muy similar a las marcas registradas y dominios inscritos por el segundo solicitante. Notoriedad y uso de la expresión ACHS. En consideración a la Ley Nº 16.744 la Asociación Chilena de Seguridad es el ente encargado para resolver las prestaciones y beneficios derivados de los accidentes de trabajo y prevención de riesgo. Es más en su página WEB achs.cl, que es la abreviación de Asociación de Chilena de Seguridad, desarrolla diferente tópicos relacionados con la prevención de riesgos.
- k) Que no existiendo motivos plausibles por parte del primer solicitante para inscribir la solicitud, ya que, es evidente su mala fe al trata de utilizar sin el consentimiento del segundo solicitante una expresión renombrada; y en virtud

de las normas que gobiernan el procedimiento de arbitraje establecidas en el Reglamento de Nic Chile y, disposiciones generales consagradas en el Código de Procedimiento Civil artículos 138 y siguientes, solicita condenar al primer solicitante al pago de las costas procesales y personales incurridos por el segundo solicitante en el proceso.

- I) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañados los siguientes documentos en la forma legal correspondiente.
- 1-Certificados de Registros Marcarios y nombre de dominio.
- 2-Página Web achs.cl que contiene publicidad del segundo solicitante.

**OCTAVO:** Que, a fojas 37, con fecha 06 de septiembre de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Bernardo Serrano Spoerer, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.

**NOVENO:** Que, a fojas 38, con fecha 06 de agosto 2010, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 13 de septiembre de 2010.

**DÉCIMO:** Que, a fojas 39, con fecha 13 de septiembre de 2010, don Bernardo Serrano Spoerer, abogado, en representación del segundo solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

- a) Que es menester señalar que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común.
- b) Que esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión del segundo solicitante y, se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano de un día para otro; y de esta manera vulnerar derechos de propiedad radicados sobre la expresión "ACHS" por parte del segundo solicitante.
- c) Que para comprender la legitimidad de la pretensión del segundo solicitante resulta fundamental señalar que la Asociación Chilena de Seguridad fue creada el 13 de noviembre de 1957, como una corporación privada sin fines de lucro.
- d) Que por la ley N° 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), junto con el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Mutual de Seguridad C.CH.C., se le designa mutuales de seguridad y por tanto están encargadas de las prestaciones y beneficios derivados de los accidentes del trabajo prevención de riesgos.
- e) Que tiene a su cargo el Hospital del Trabajador de Santiago y una extensa red de hospitales, clínicas y centro de atención de accidentes del trabajo. Asimismo, tiene inscrita innumerables marcas comerciales, con el concepto ACHS.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, a fojas 40, con fecha 24 de septiembre de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado traslado por don Bernardo Serrano Spoerer, abogado, en representación del segundo solicitante.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que a fojas 41, con fecha 24 de septiembre de 2010, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en las etapas procesales correspondientes, este Tribunal Arbitral resolvió 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 la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

**TERCERO** Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

**CUARTO**: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

**QUINTO**: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a

la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

**SEXTO**: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.

**SEPTIMO**: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional.

**OCTAVO:** Que, el principio de adquisición procesal, indica que el proceso está formado por actos procesales que se desarrollan progresivamente para solucionar el conflicto jurídico. Estos actos, por mucho que emanen de una de las partes, al incorporarse al proceso adquieren autonomía en el sentido que no sólo surtirán efectos en el sentido que la parte que los promueve pretende, sino que incluso pueden volverse en su contra; en otras palabras ello significa que los actos procesales no sólo se conciben en beneficio de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino que también ésta pude verse beneficiada por ellos.

**NOVENO:** Que en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del proceso, el ámbito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con el ejercicio de sus facultades, queda entregado por entero al arbitrio de las partes. Es decir, puede que una persona se encuentre afectada en sus derechos por la conducta de un tercero, pero si ella no comparece ante tribunal competente deduciendo la acción, no se iniciará proceso alguno; por otra lado, serán sólo las partes las que podrán señalar expresamente la materia que desean que resuelva el tribunal, siendo además ellas las que a través de sus actuaciones van dando curso el proceso, debiendo aportar los antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la causa en estado de dictar sentencia, en forma tal que si permanecen inactivas el proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los derechos de las partes.

**DECIMO:** Que el segundo solicitante ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en cuestión, así ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional, hecho además público y notorio, por la importancia social de la misma, lo que no escapa al conocimiento de este tribunal, y además, posee una serie de marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, como se ha acreditado en autos, fuera de ello posee una serie de nombres de dominio en Internet que utilizan las

expresiones similares ortográfica y fonéticamente al nombre de dominio en disputa.

**DECIMO PRIMERO**: 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 finalidades 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 v 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. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de nombre de dominio que rola a fojas 2 consta que el primer solicitante es una persona natural y no indica su giro ni actividad a que se dedica, por lo que no hay presunción sobre que uso dará al dominio en cuestión.

**DECIMO SEGUNDO:** El segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, el segundo solicitante ha actuado en armonía con nuestra Carta Fundamental y Legislación Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le pertenece.

**DECIMO TERCERO:** Que, teniendo en cuenta que la E. 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 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 **achscorridabrooks.cl** al SEGUNDO solicitante ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, Rut 70.360.100-6.

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.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

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

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