MAT: Asignación de nombre de dominio **"aonenlinea.cl"**

Santiago, veinticinco de junio de dos mil diez

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF11017 de fecha 21 de Julio de 2009, 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 inscripción del nombre de dominio **"aonenlinea.cl",** entre Sebastián Bustos Villanueva y Aon Risk Services (Chile) S.A.;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 27 de Julio de 2009, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 10 de Agosto de 2009 a las 12:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día determinado, con la asistencia de don Sebastián Bustos Villanueva, como primer solicitante; y doña Lorena Carvajal Valdés, por el segundo solicitante, AON RISK SERVICES (CHILE) S.A., quién acreditó poder suficiente, sin perjuicio de la designación de otros apoderados para

actuar con la misma representación;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, ambas partes hicieron valer sus pretensiones dentro del plazo establecido para ello. Así es como la parte de don Sebastián Bustos Villanueva hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones sobre el nombre de dominio "aoenlinea.cl", fundada esencialmente en lo siguiente:

a) Que el primer solicitante se desempeña como un artista musical emergente que lleva años trabajando bajo el seudónimo de A-ONE, seudónimo que se encuentra en trámite de registro en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) según lo expresado en el escrito de pretensiones.

b) Señala también el primer solicitante, que el rubro desempeñado por el primer solicitante no tiene relación alguna con el rubro desempeñado por la segunda solicitante, y que su intención no ha sido sacar provecho del nombre de dominio en cuestión.

c) Continúa exponiendo el primer solicitante el hecho que detrás del nombre de dominio aoenlinea.cl existe un arduo trabajo el cual se encuentra plasmado en los siguientes links: www.fotolog.com/aoenlinea, www.myspace.com/aonenlinea.cl, www.facebook.com/aoenlinea.cl, www.youtube.com/aonenlinea.cl; y el siguiente correo electrónico: aonenlinea@live.cl.

d) Que el nombre de dominio www.aonenlinea.cl, lleva el mismo nombre que los links mencionados precedentemente y que se forma mediante la conjunción de AONE que corresponde al nombre artístico del primer solicitante y ENLINEA, por la cercanía existente con el público que lo sigue.

e) Señala asimismo el primer solicitante que el nombre del segundo solicitante es AON sin guión (-) y sin la letra E, y que por lo tanto no sería idéntico al nombre de dominio debatido en el presente arbitraje.

f) Finalmente, señala el primer solicitante, que el nombre de dominio

utilizado por la segunda solicitante para publicitar sus productos en internet es el de www.aon.com/cl/es, nombre de dominio que en la opinión del primer solictante nada tiene que ver con www.aonenlinea.cl.

6.- Por su parte, el segundo solicitante, AON RISK SERVICES (CHILE), también dentro de plazo demanda a su favor el mejor derecho sobre el nombre de dominio "aoenlinea.cl", para lo cual expone y argumenta lo siguiente:

a) Don Sebastián Bustos Villanueva, solicitó con fecha 07 de abril de 2009 el nombre de dominio "aoenlinea.cl", luego de lo cual Aon Risk Services (Chile) S.A. presentó su solicitud competitiva toda vez que este último tiene inscrito a su favor la marca "AON" en diversas clases del Clasificador Marcario Internacional. En efecto la marca AON RISK SERVICES se encuentra registrada bajo los Nº 810.883 y 810.884, en clases 35 y 36 del Clasificador Marcario Internacional, la cual se otorgó sin protección a los términos "Risk Services" en forma aislada, por lo que la expresión relevante y por ende, protegida, no es otra que AON.

b) AON es una empresa que entrega soluciones innovadoras en materia de seguros y administración de riegos, consultoría en capital humano y suscripción de riesgos, que pueden servir tanto a nivel nacional como internacional. Señala también que su enfoque y dedicación ha convertido a esta compañía en un líder mundial en esta industria.

c) Que el nombre elegido por el segundo solicitante no fue una decisión tomada al azar, sino que fue elegida por su significado, ya que en celta AON significa UNIDAD.

d) Que el primer solicitante no posee solicitud o registro marcario alguno en el cual fundamente su solicitud, llamando la atención que el término AON no se trata de un término común sino que se trata de un término bastante distintivo y reconocible por los usuarios de Internet. Señala también, que el hecho de agregarle la expresión enlinea a un nombre de dominio que corresponde a una famosa marca tanto en Chile como en

el extranjero, no le otorga mayor distintividad.

e) Que, según lo expuesto, por el segundo solicitante, éste tendría un mejor derecho sobre el nombre de dominio aonenlinea.cl, no bastando ser el primer solicitante de un dominio quién finalmente tenga mejores derechos sobre él.

f) Indica también, que los nombres de dominio permiten la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica" mediante la cual los usuarios de internet pretenden reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página. Así, un consumidor de servicios "AON" pretende encontrar en dicha página un producto o servicio con ese nombre y no un producto o servicio distinto u otra empresa absolutamente diferente, ya que el hecho de agregar la expresión "enlinea" no lo distingue del dominio aon.cl, ya asignado al segundo solicitante.

g) Expone también que de acuerdo al derecho comparado así como también la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio, se toma en cuenta claramente la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas características precisamente porque ambos pretenden tener un rol de identificadores en los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Así, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

h) Continúa indicando que, de acuerdo a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a internet (Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN") se reconoce como aspecto fundamental la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de

productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

i) A su favor cita la norma de los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, señalando que si se le asignara el nombre de dominio al primer solicitante, ello causaría graves confusiones entre los consumidores o usuarios de internet.

j) Concluyendo su exposición, y de acuerdo a los antecedentes expuestos, señala que la marca "AON" se asocia claramente con el segundo solicitante, siendo en consecuencia titular de un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.

k) En respaldo de sus pretensiones, en un otrosi acompaña una serie de documentos, a saber: Copia de los certificados de registro de la marca AON RISK SERVICES bajo los números 810.883 y 810.884, en clases 35 y 36 del Clasificados Internacional de Marcas, en las cuales consta que ellas se encuentran otorgadas sin protección a "Risk Services" en forma aislada; dos manuales de la marca AON, en versiones en español e inglés; cuatro ejemplares de la revista Contacto, informativo de AON; mouse pad de la marca AON; tarjetas de navidad de AON; publicidad de la marca AON; papelería con el logo de AON; revista de AON, donde da a conocer sus servicios; editorial en la revista Capital Nº 180, de Carlos Bello, CEO de AON Chile, en relación a la administración de riesgos y compañías de seguros.

7.- Que por resolución de fecha 10 de Septiembre de 2009, se proveyeron las presentaciones de las respectivas partes, otorgándosele a cada una el plazo establecido de cinco días para contestar y rebatir las pretensiones o aseveraciones efectuadas por su respectiva contraparte, y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada;

8.- Posteriormente, por escrito de fecha 3 de Junio de 2010, el segundo solicitante hizo presente una delegación de poder y revocación de los anteriores, informado nuevos correos electrónicos y domicilio para

efectos de notificación;

9.- Que, con excepción de la última presentación, habiendo transcurrido sobradamente el plazo para las partes hayan hecho presentaciones relevantes, y en consideración a las normas del procedimiento acordadas, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "aonenlinea.cl", fundado para ello en las declaraciones del primer solicitante, en que el mismo correspondería al seudónimo bajo el cual se identifica "A-ONE"; y por parte del segundo solicitante, sobre la base de que es titular de la marca comercial "AON";

11.- Que, precisamente la cuestión debatida para este Árbitro radica entonces en determinar si frente a esta solicitud de dominio "aonenlinea.cl", existiría un mejor derecho por parte de don Sebastián Bustos Villanueva, toda vez que "en principio" aparece éste como el candidato natural al mismo en su calidad de primer solicitante, no obstante no haber acreditado un uso real y efectivo de la referida denominación. En efecto, la argumentación sostenida por el primer solicitante, si bien podría ser considerada verosímil, a juicio de este Árbitro no se acreditó fehacientemente por medios suficientes, objetivos y fidedignos, para garantizar la validez de su pretensión;

12.- Por el contrario, la empresa "Aon Risk Services (Chile) S.A." ha demostrado un uso real y efectivo de la denominación "AON", así como su protección como marca comercial;

13.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del segundo

solicitante sobre la denominación "AON", cabe entonces preguntarse si la adición de la expresión "enlinea", hace al nombre de dominio en diputa una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del primer solicitante;

14.- Que a juicio de este árbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la referida expresión "enlinea", no logra darle al vocablo en su conjunto una identificación y distintividad suficiente, que permita desarraigarlo de la expresión "AON", más tratándose esta última de una marca notoria de propiedad del segundo solicitante, lo que también permite sostener una vinculación o relación, que en definitiva impide una efectiva diferenciación conceptual, distinta y relevante entre la expresiones "aon" y "aonenlinea";

15.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia y similitud entre las expresiones "aon" y "aonenlinea", lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante;

16.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de la marca comercial "Aon". Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante acreditara además su mejor derecho por medios de pruebas suficientes, todo para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que de hecho no ocurrió. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;

17.- Que de acuerdo a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, la relación entre nombres de dominio y otras formas de protección jurídica, tales como nombres comerciales y/o marcas comerciales, es

considerada de máxima relevancia, ya que comparten la misma finalidad, esto es, un rol de identificadores de los distintos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. De allí que al resolverse un conflicto sobre la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta el uso anterior que se ha hecho de la denominación, y su titularidad en el mercado, ya sea como nombre comercial, registro marcario, etc. Este antecedente es de suyo relevante para este caso, ya que demuestra en forma objetiva, que el segundo solicitante usaba y gozaba con anterioridad, bajo sus distintas formas de protección jurídica, de la denominación "Aon";

18.- También es importante destacar que a juicio de este sentenciador, los campos de acción o actividades de las partes no son relevantes, desde el momento que es perfectamente posible que el primer solicitante pudiera en el evento de asignársele el tantas veces citado nombre de dominio, identificar en la web actividades similares a aquellas comprendidas en el giro del segundo solicitante, sin que este último pudiera reclamar por ello. De allí que este argumento esgrimido por el primer solicitante no resulta atendible por la naturaleza de identificadores universales que tienen los nombres de dominio;

19.- Que de acuerdo a lo expuesto, si bien este Árbitro ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general es el principio o criterio de "*first come first served*", éste no resulta ser una regla absoluta. En efecto, en este caso concreto no correspondería aplicarlo, considerando las pruebas aportadas al procedimiento, que confirman un uso continuo y con anterioridad de la denominación "Aon" por parte del segundo solicitante, a lo que debe sumarse la aplicación del principio de mayor representatividad sobre el nombre de dominio objeto de la presente disputa, ya que es razonable suponer la intención del segundo solicitante de proteger su nombre y marca comercial;

20.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido de la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado las pretensiones del segundo solicitante, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "aonenlinea.cl";

21.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su artículo 6º que "*Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie*". Que asimismo, el artículo 14 del mismo cuerpo legal menciona "*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";*

Y visto además, las facultades que el sentenciador le confieren el Reglamento por el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, especialmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad lo indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "aonenlinea.cl" a la parte de AON Risk Services (Chile) S.A. Recházase la solicitud presentada por el primer solicitante, don Sebastián Bustos Villanueva.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

_____	_____
María Pía Béjares Casanueva	Hans Weber Orellana
C.I. Nº 15.385.486-6	C.I. Nº 15.373.659-6