Arbitraje nombre de dominio avanzarchile.cl

Oficio NIC 12082-10

Santiago, 5 de Diciembre de 2011.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio NIC 12082-10, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "avanzarchile.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 16 de Marzo de 2010, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 29 de Marzo de 2010, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 29 de Marzo de 2010, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Yazmin Aiyelef Calfiqueo en representación de Avanzar servicios Integrales S.A y don Oscar Rodriguez Baeza en representación de la Asociacion Chilena de Seguridad. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 12 de Abril de 2010, y estando dentro de plazo, Yazmin Aiyelef Calfiqueo, en representación de Avanzar Servicios Integrales S.A, primer solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

a) Que, Avanzar Servicios Integrales S.A, es la primera solicitante del dominio **avanzarchile.cl.**
b) Que, el dominio solicitado corresponde a la razón social de Avanzar Servicios Integrales S.A, con la que gira y es conocida comercialmente.

c) Que dicha sociedad fue constituida con fecha 1° de Octubre del año 2008, otorgada ante Osvaldo Pereira González, Notario Público de Santiago.

d) Que, Avanzar Servicios Integrales S.A, tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio.

e) Que, a Avanzar Servicios Integrales S.A, le asiste el mejor derecho para la asignación del dominio porque su inscripción no es abusiva, puesto, que no se cumplen las tres condiciones señaladas en el art.23 de la Reglamentación para ello :

1)El nombre de dominio corresponde al nombre o razón social por el cual mi mandante es reconocido.

2) Por lo mismo, el asignatario del nombre de dominio tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio **avanzarchile.cl** y

3) El nombre de dominio ha sido inscrito y se utiliza de absoluta buena fé.

f)Que, la buena fe de Avanzar Servicios Integrales S.A, se demuestra porque no se ha inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca **" AVANCE "** reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente; porque no se ha inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar sus negocios o atraer con fines de lucro a usuarios de Internet, creando confusión con la marca **" AVANCE "** del reclamante.

g) Mi representada es una Empresa de servicios de transportes nacional e internacional únicamente y Asociación Chilena de Seguridad, como es sabido, es una, empresa reconocida en el área de la seguridad en el trabajo y prevención de riesgosa.-.

h) Que, Avanzar Servicios Integrales S.A, acompaña los siguientes documentos:

-Escritura de constitución de la sociedad Avanzar Servicios Integrales S.A.

QUINTO: Que, con fecha 13 de Abril de 2010, y estando dentro de plazo, Bernardo Serrano S en representación de Asociación Chilena de Seguridad, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, el 13 de noviembre de 1957, cuando ocurría en Chile un accidente de trabajo cada 27 segundos, el Directorio de la Asociación de Fomento Fabril aprueba 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**.**

2. Que, el día 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.

3. Que, el 01 de febrero de 1968, se publica la ley N°16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, reconociendo a la **ACHS** como organismo administrador de la misma.

4. Que, 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.

5. Que, ahondando en el caso específico mi mandante es titular de diversas marcas comerciales consistentes o que contienen la expresión **"AVANCE"**, a través de los siguientes registros marcarios, a saber:

- Nº 628.180, que protege servicios de prevención de riesgos, asistencia médica, rehabilitación y reeducación profesional, clase 42".
- Nº681.509, que protege servicios, cursos y taller de enseñanza y capacitación en relación a la seguridad y prevención de riesgos en el campo laboral, clase 41"

- Nº609.551, que protege “servicios prestados por personas u organizaciones en la ayuda, en la explotación o dirección de una empresa comercial o la ayuda en la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial; servicios de publicidad por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o servicios; servicios de estimaciones de impuestos y evaluación en los negocios; servicios de contabilidad, cobranzas, servicios de estudios e investigación de mercado; servicios de contratación de personal, servicios de distribución de material publicitario; servicios de importación y exportación de toda clase de productos y artículos, en clase 35”.
- Nº609.552, que “protege servicios prestados por personas u organizaciones en la ayuda, en la explotación o dirección de una empresa comercial o la ayuda en la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial; servicios de publicidad por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o servicios; servicios de estimaciones de impuestos y evaluación en los negocios; servicios de contabilidad, cobranzas, servicios de estudios e investigación de mercado; servicios de contratación de personal, servicios de distribución de material publicitario; servicios de importación y exportación de toda clase de productos y artículos, de la clase 35”.

6.- Que, Asociación Chilena de Seguridad tiene inscrito en la extensión punto CL los siguientes nombres de dominio: avanzachile y avancechile, por cierto anteriores a la fecha de la solicitud efectuada por el primer solicitante en autos para avanzarchile.

7.- Que, es evidente la propiedad que tiene mi cliente sobre este signo, la cual le confiere el mejor derecho y lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el presente bien es capaz de proporcionar.

8.- Que, la propiedad de mi cliente se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su

artículo 19 Nº25 y por el Código Civil en su artículo 584.

9.- Que, de acuerdo a lo anterior, la Asociación Chilena de Seguridad es quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de las pretensiones del demandado.

SEXTO: Que, con fecha 13 de Abril de 2010, se provee la presentación del primer solicitante y se notifica dicha resolución a las partes por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 13 de Abril de 2010, se provee la presentación del segundo solicitante y se notifica dicha resolución a las partes por correo electrónico.

OCTAVO: Que con fecha 27 de Abril de 2010, don Alvaro Arévalo, en representación de la segunda solicitante efectúa una presentación evacuando el traslado.

NOVENO: Que con fecha 29 de Abril de 2010, se provee dicha presentación y se recibe la causa a prueba fijándose al efecto los puntos sobre los que recayó. Ambas resoluciones fueron notificadas a las partes por correo electrónico.

DECIMO: Que, no habiéndose rendido prueba por las partes durante el termino probatorio con fecha 30 de Noviembre de 2011 se cita a las partes a oír sentencia. Se notifica a las partes de esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Avanzar Servicios Integrales S.A , la calidad de primer solicitante, obrando a su favor el principio *first come first served*.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante acreditó durante el curso del arbitraje que es usuario y de la expresión AVANZAR para distinguir servicios de transportes nacional e internacional.

TERCERO: Que, la elección del nombre avanzar chile corresponde a la unión de la razón social de la primera solicitante y el nombre de nuestro país.

CUARTO: Que, este arbitro pudo comprobar la existencia y funcionamiento de esta sociedad y que su giro es efectivamente el del transporte. Que, desde esta perspectiva es posible entender que el actuar del primer solicitante es de buena fe y tiene justo motivo para litigar.

QUINTO: Que, adicionalmente, es posible presumir que la conducta desplegada por el primer solicitante en este caso, ha sido la de proteger su nombre asociado a Chile, para utilizarlo como contacto para sus clientes. Que lo anterior, es una conducta que no atenta con los principios de competencia leal y ética mercantil.

SEXTO: Que, desde esta perspectiva, el derecho del primer solicitante deberá confrontarse con el de la contraparte para determinar si este derecho tiene o no "mejor" derecho, que es finalmente lo que este arbitro está llamado a determinar.

SEPTIMO: Que, por su parte el segundo solicitante ha podido acreditado ser creador y dueño de la expresión AVANCE, la que se utiliza para distinguir fundamentalmente servicios de educación y de prevención de riesgo y servicios y productos asociados a los mismos..

OCTAVO: Que, para acreditar estas circunstancias el segundo solicitante acompaño copia de los certificados de marca comercial y contenidos de la pagina web del proyecto. Asimismo, este arbitro efectúo una búsqueda en Internet para determinar la trascendencia de la marca y su presencia en la red, la que es normal, pero no destacada. Basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

NOVENO: Que, es muy importante señalar que en este caso el dominio en disputa es un conjunto de palabras y no una parte o segmento de las mismas. Que el hecho que el segundo solicitante sea dueño de la expresión AVANCE no le da necesariamente el monopolio sobre todas las variantes que dicha expresión pueda tener, sobre todo cuando dicho vocablo es de uso habitual en nuestro idioma.

DECIMO: Que, entonces y habiendo el primer solicitante acreditado la existencia de un proyecto real, cuya elección del nombre corresponde a su razón social, y que emplea exactamente las mismas palabras con que es conocido, parece de la mas mínima lógica reconocer en dicha

petición un derecho preferente, sobre todo cuando en este caso el uso que se le dará no corresponde al que el segundo solicitante pretendía darle, gozando además del principio de first come first served.

UNDECIMO: Que, en concordancia con lo anterior, no existen posibilidades de confusión, pues el giro en que se desempañan las partes es distinto y sin relación alguna.

DUODECIMO: Que, por lo tanto, la asignación al primer solicitante del nombre de dominio en conflicto no produciría confusión y/o la dilución de la marca e imagen del segundo solicitante, pues se trata de conceptos distintos y no confundibles.

DECIMO TERCERO: Que, entonces es posible concluir que la expresión avanzarchile.cl por su uso e historia se vincula principalmente con el primer solicitante, y que la asignación al segundo produciría un menoscabo al primero.

DECIMO CUARTO: Que, de este modo, en este caso es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Avanzar Servicios Integrales S.A ha actuado de buena fe y posee un mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o expectativas del segundo solicitante.

DÉCIMO QUINTO: Que, respecto de las costas, cada parte se hará cargo de sus costas

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el primer solicitante por el nombre de dominio **"AVANZARCHILE.CL"** asignándose, en consecuencia a Avanzar Servicios Integrales S.A.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete Yuli Alvial Aqueveque