MAT: asignación de nombre de dominio "expertoprevencion.cl"
Santiago, veintiséis de Mayo de dos mil catorce.

Proveyendo la presentación de fecha 17 de enero de 2014, efectuada por la parte de **Asociación Chilena de Seguridad**: Por evacuado el traslado.

De oficio, vistos y considerando el estado de la causa, y lo expuesto en las bases de procedimiento en cuanto las partes conjuntamente con sus presentaciones deberán acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respalden sus pretensiones, y que no existen diligencias pendientes, se procederá a dictar sentencia en este acto.

VISTOS:

1.- Que por Oficio N° 18693 de fecha 04 de octubre de 2013, el Departamento de Ciencia 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 **"expertoprevencion.cl",** entre **Gabriel Eduardo Zegpi Muñoz** y **Asociación Chilena de Seguridad**, primer y segundo solicitante, respectivamente**;**

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 **14 de octubre de 2013**, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del arbitraje para el día **25 de octubre de 2013 a las 16:00 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 **25 de octubre de 2013** con la asistencia de ambas partes;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de **Gabriel Eduardo Zegpi Muñoz**, dedujo demanda de mejor derecho del nombre de dominio "expertoprevencion.cl" ante este Tribunal Arbitral, para lo cual sostuvo esencialmente lo siguiente: **a)** Se encuentra en posesión de un título de Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos. **b)** Se encuentra inscrito en el registro de EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS que lleva el SEREMI de Salud, Registro N° AM/T 3880. **c)** Se ampara para la realización de su actividad en la Ley 16.744 y DS° 40. **d)** Estima a modo de apreciación personal que el segundo solicitante "*realiza*

inscripción abusiva de dominios teniendo más de 6 similares al solicitado sin utilizarlos. Además las palabras EXPERTO y PREVENCIÓN son dos palabras genéricas".

6.- A su vez, la parte de **Asociación Chilena de Seguridad** presentó su demanda de mejor derecho, en la cual sostuvo sustancialmente lo siguiente: **a)** La Asociación Chilena de Seguridad es una mutualidad creada en 1958, privada y sin fines de lucro, administradora del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado en la Ley 16.744. Señala que presta servicios en prevención de riesgos, medicina curativa y rehabilitadora y prestaciones económicas. **b)** El segundo solicitante afirma ser titular de los siguientes registros marcarios: Registro N° 955198, "ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD LIDER EN PREVENCION DE RIESGOS", clase 45; Registro N° 955199, "ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD LIDER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES", clase 45; Registro N° 674101, "ACHS. POR UN TRABAJO SANO Y SEGURO", clases 41 y 42; Registro N° 674102, "ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. POR UN TRABAJO SANO Y SEGURO", clases 41 y 42; Registro N° 704564, "ACHS. POR UN TRABAJO SANO Y SEGURO", clase 16; Registro N° 748486, "ACHS. PREVENIR ES NUESTRA SEÑAL", clases 41 y 44. **c)** Afirma ser titular de los nombres de dominio: PREVENCIONDERIESGOSLABORALES.CL, EXPERTOSENPREVENCION.CL, EXPERTOENPREVENCIONDERIESGOS.CL, PREVENSIONISTASDERIESGO. CL, PREVISIONISTADERIESGOS.CL, PREVENCIONDERIESGOS.CL, PREVENCIÓNDERIESGOS.CL, PREVENCIONDERIESGOSESCOLARES.CL, PREVENCIONISTADERIESGO.CL, PREVENCIONISTASDERIESGO.CL, PREVENCIONDERIESGOSPROFESIONALES.CL, PREVENCIONDERIESGOS1 .CL, PORTALPREVENCIONDERIESGOS.CL, PREVENCIONDERIESGOSCHILE.CL, PREVENCIONDERIESGOLABORAL. CL, PREVENCIONRIESGOS.CL, EPREVENCION.CL PREVENCION-DE-RIESGOS.CL. **d)** Estima que el presente caso debe resolverse conforme a los principios de la titularidad sobre marcas comerciales, notoriedad del signo pedido, uso efectivo en Internet del signo, mejor derecho por el uso empresarial legítimo, criterio de la identidad, y el Convenio de Paris. Además, cita los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris y los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento. **g)** La segunda solicitante sostiene que en virtud de lo expuesto es titular de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa;

7.- Por resolución de fecha 10 de enero de 2014, se tuvieron por presentadas las respectivas demandas y por acompañados los documentos ofrecidos por el primer solicitante, con citación. De ambas demandas se dio traslado a la respectiva contraparte por el plazo de 5 días hábiles para contestar;

8.- El segundo solicitante evacuó dentro de plazo el traslado conferido, reiterando los argumentos expuestos previamente. En dicha presentación sostiene que "*No podemos señalar lo mismo respecto del demandado, quien como muchos otros detenta un título de Técnico en Prevención de Riesgos y se encuentra inscrito en el registro especial del SEREMI de Salud, lo que demuestra más que estudió una carrera técnica en relación a la Prevención de Riesgos, pero que no lo ampara un mejor derecho*";

9.- Solo la parte **Gabriel Eduardo Zegpi Muñoz** acompañó los siguientes antecedentes: Impresión obtenida de la página web de NIC Chile de los nombres

de dominio prevencionderiesgos.cl, expertosenprevencion.cl, hprevencion.cl, expertosprevencion.cl, prevencionderiesgos.cl, prevencionderiesgos-online.cl, prevencionderiesgosonline.cl; Copia de Certificado de Título de Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos emitido por el Instituto Profesional Valle Central con fecha 20 de diciembre de 2012, y copia de la Resolución Exenta N° 010782 de fecha 15 de febrero de 2013, emitida por la Seremi Metropolitana de Salud. Dichos documentos no fueron objetados dentro de plazo por el segundo solicitante.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "expertoprevencion.cl" basado en argumentos de hecho y de derecho toda vez que la parte **Gabriel Eduardo Zegpi Muñoz** señala estar legalmente habilitado para ejercer la profesión de Técnico en Prevención de Riesgos; y el segundo solicitante, **Asociación Chilena de Seguridad** fundado esencialmente en la relación e identidad que existe entre el dominio en disputa y la trayectoria comercial, marcas y nombres de dominio de los cuales es titular;

11.- Corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme reseña el profesor Joel González Castillo, "*no autoriza a hacer simples estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de su final veredicto*" ("La fundamentación de las sentencias y la sana crítica", Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, 2006, pp. 93 – 107). Lo anterior implica que sin perjuicio de no regirse este Juez Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho o querer, lo cual sería contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto.

12.- Teniendo presente lo anterior, corresponde tener por acreditados los siguientes hechos:

a) **Gabriel Eduardo Zegpi Muñoz** cuenta con el Título Profesional de Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos, estando legalmente habilitado para ejercer dicha profesión. Lo anterior se encuentra acreditado con la confesión del segundo solicitante en su presentación de fecha 17 de Enero de 2014, la Copia de Certificado de Título de Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos emitido por el Instituto Profesional Valle Central con fecha 20 de diciembre de 2012, y copia de la Resolución Exenta N° 010782 de fecha 15 de febrero de 2013, emitida por la Seremi Metropolitana de Salud.

b) **Asociación Chilena de Seguridad**, es titular de los nombres de dominio prevencionderiesgos.cl, expertosenprevencion.cl, hprevencion.cl, expertosprevencion.cl, prevencionderiesgos.cl, prevencionderiesgos-online.cl

y prevencionderiesgosonline.cl. Lo anterior se encuentra acreditado por la confesión efectuada por el primer solicitante con fecha 11 de noviembre de 2013 y las impresiones obtenidas de la página web de NIC Chile de dichos dominios.

13.- Que en opinión de este Árbitro, si bien ambas partes han dado argumentos que les permiten sostener un derecho o pretensión legítima sobre el nombre de dominio "expertoprevencion.cl", por lo que debe descartarse cualquier consideración o intención de apropiación de un signo ajeno, necesariamente corresponde resolver solo a favor de una de ellas, para lo cual debe tenerse en consideración aquellos aspectos que involucran el interés de terceros, tales como evitar la inducción a error o confusión;

14.- Se ha argumentado por el primer solicitante que goza de un legítimo derecho al nombre de dominio disputado por contar con un título profesional que guarda estrecha relación con el mismo, hechos que se encuentran suficientemente acreditados con los antecedentes aportados al proceso y no controvertidos por el segundo solicitante. Al contrario, el segundo solicitante en su presentación de fecha 17 de Enero de 2014 reconoce el derecho del primer solicitante, pero estima que le asiste un mejor derecho, mejor derecho que <u>no acreditó mediante ningún medio probatorio</u>. En este sentido, el segundo solicitante declara "*No podemos señalar lo mismo respecto del demandado, quien como muchos otros detenta un título de Técnico en Prevención de Riesgos y se encuentra inscrito en el registro especial del SEREMI de Salud, lo que demuestra más que estudió una carrera técnica en relación a la Prevención de Riesgos, pero que no lo ampara un mejor derecho*". Dicha aseveración es desafortunada para la pretensión del segundo solicitante, ya que junto con reconocer los fundamentos fácticos de la pretensión de primer solicitante, incurre en el error conceptual de estimar que un título profesional no sería un legítimo derecho para estos efectos, lo cual es contrario con lo dispuesta por la Constitución Política de la República en sus artículos 19 N° 2, en cuanto asegura la igualdad ante la ley, y en su artículo 19 N° 16, que asegura la libertad de trabajo y su protección.

15.- Sin perjuicio de lo anterior, la pretensión del segundo solicitante deberá ser acogida, únicamente en atención a la titularidad del nombre de dominio "expertosenprevencion.cl". A juicio de este Árbitro los antecedentes aportados por el segundo solicitante, acreditan la cuasi identidad entre ambos nombres de dominio, ya que la única diferencia gramatical y fonética es la eliminación de la conjunción "en", lo que impide que exista una real distinción entre ambos, dificultando eventualmente el tráfico jurídico electrónico, al confundir a los consumidores y usuarios de internet sobre la identidad de las personas que ofrecen y publicitan bienes y servicios por la red global. Las demás alegaciones, defensas y probanzas rendidas en autos no desvirtúan la conclusión a la que ha arribado este Sentenciador.

16.- A mayor abundamiento, no es una limitación injustificada ni excesiva al derecho legítimo del primer solicitante, que deba asignarse el nombre de dominio al segundo solicitante, ya que puede dar a conocer en Internet sus servicios profesionales bajo otro nombre de dominio, que no resulte lesivo de los derechos e intereses de terceros. En este sentido, analizado el conflicto bajo la óptica del test de

proporcionalidad, los perjuicios que debe soportar con la presente decisión jurisdiccional el primer solicitante son, a juicio de este Árbitro, más adecuados, idóneos y proporcionados, que los que debiera soportar el segundo solicitante, en caso de resolverse el presente conflicto en otro sentido. Así, el Reglamento contempla en su Art. 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 se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie*" Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente que "*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 al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "expertoprevencion.cl" a **Asociación Chilena de Seguridad**. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante **Gabriel Eduardo Zegpi Muñoz**.

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 Jesús Eskenazi Aguirre
CI N° 17.083.383-K

Luis Javier Orellana Peña
CI N° 16.399.010-5