Santiago, veintiocho de abril del año dos mil catorce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 7 y siguiente de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se dicta sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “HPREVENCION.CL”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 30 de septiembre de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “HPREVENCION.CL”, existente entre Comercial Las Hortensias Limitada, Rut 76.046.585-2, domiciliada en Las Quilas 1261, ciudad de Temuco, y Asociación Chilena de Seguridad, Rut 70.360.100-6, domiciliada en Ramón Carnicer 160, comuna de Providencia, Santiago, representada por Estudio Garay Guerrero, y su abogado don Jorge Garay Pérez, ambos domiciliados en Vitacura 2939, Piso 8, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 1 de octubre de 2013 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 2 y siguiente de autos, el que se celebró en la Oficina del Juez Árbitro el día 9 de octubre de 2013, según consta a fojas 7 y siguiente de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa Comercial Las Hortensias Limitada, primer solicitante y Asociación Chilena de Seguridad, segunda solicitante.

Breve enunciación de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda de asignación del nombre de domino “HPREVENCION.CL”, y petición deducida por Asociación Chilena de Seguridad:

I.- ANTECEDENTES DE HECHO:

Oscar Torres Zagal
Abogado

1.- Historia. Señala que Asociación Chilena de Seguridad, fue creada en 1958, y es una mutualidad 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 Asociación Chilena de Seguridad se esfuerza para promover trabajos sanos y seguros en sus 42.358 empresas asociadas, otorgando servicios de excelencia en prevención de riesgos, medicina curativa y rehabilitadora y prestaciones económicas a 2.318.475 trabajadores pertenecientes a todos los sectores productivos del país, a través de una vasta red de centros preventivos y de salud, contribuyendo con su labor a aumentar la productividad de las empresas y del país.

Que a lo largo de sus 55 años de existencia, la Asociación Chilena de Seguridad ha fortalecido y consolidado su liderazgo en el ámbito de la seguridad y la prevención de riesgos laborales. Basados en la excelencia y con miras a otorgar más y mejores servicios a sus afiliados, la Asociación ha trazado una ruta de logros que le permitirá seguir siendo la Mutualidad número uno en prevención.

En este escenario, es que la Asociación Chilena de Seguridad al celebrar sus 52 años en el año 2010, logra un record en relación a su labor de prevención de accidentes de trabajo, la institución logró evitar 700 mil accidentes por año, ya había capacitado a más de diez millones de trabajadores y había llegado con su mensaje preventivo a cuatro millones de escolares.

De esta forma, es claro que su historia y labor durante estos 55 años, ha logrado otorgarle a la Asociación Chilena de Seguridad el prestigio y el reconocimiento, tanto nacional como internacional, de ser la entidad N°1 en cuanto a prevención de riesgos.

2.- DERECHOS MARCARIOS Y NOMBRES DE DOMINIO DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD:

Indica que haciendo una síntesis de la historia de esta asociación, su actividad, sus marcas y nombres de dominio registrados, se puede concluir que le asiste un mejor derecho sobre el dominio en disputa.

Santa Lucia 344 Of. 62 Santiago Teléfono 2 664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl

En efecto, no sólo la historia de la actora le asiste en su mejor derecho, sino que también la larga lista de marcas comerciales y nombres de dominio registrados en Chile, que cuentan con la expresión prevención y términos relacionados:

a. Marcas Nacionales:

Registro	Fecha	Marca	Clases
955198	23/01/2012	ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD LIDER EN PREVENCION DE RIESGOS	45
955199	23/01/2012	ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD LIDER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	45
674101	24/09/2003	ACHS. POR UN TRABAJO SANO Y SEGURO	41 42
674102	24/09/2003	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. POR UN TRABAJO SANO Y SEGURO	41 42
704564	29/09/2004	ACHS. POR UN TRABAJO SANO Y SEGURO	16
748486	27/01/2006	ACHS PREVENIR ES NUESTRA SEÑAL	41 44

b. Nombres de Dominio:

Dominio	Fecha Solicitud	Fecha Renovación
PREVENCIÓN.CL	08/09/2008	07/09/2016
PREVENCIONDERIESGOSLABORALES.CL	03/06/2010	13/06/2014
EXPERTOSENPREVENCION.CL	20/08/2010	19/08/2014

EXPERTOENPREVENCIONDERIESGOS.CL	30/09/2010	29/09/2014
PREVENSIONISTASDERIESGO.CL	19/01/2011	19/01/2013
PREVISIONISTADERIESGOS.CL	01/04/2011	31/03/2015
PREVENCIONDERIESGOS.CL	15/06/2012	15/06/2014
PREVENCIÓNDERIESGOS.CL	04/10/2012	04/10/2014
PREVENCIONDERIESGOSESCOLARES.CL	06/11/2012	06/11/2014
PREVENCIONISTADERIESGO.CL	17/01/2013	15/01/2015
PREVENCIONISTASDERIESGO.CL	21/01/2013	21/01/2015
PREVENCIONDERIESGOSPROFESIONALES.CL	23/01/2013	23/01/2015
PREVENCIONDERIESGOS1.CL	23/01/2013	23/01/2015
PORTALPREVENCIONDERIESGOS.CL	23/01/2013	23/01/2015
PREVENCIONDERIESGOSCHILE.CL	23/01/2013	23/01/2015
PREVENCIONDERIESGOLABORAL.CL	23/01/2013	23/01/2015
PREVENCIONRIESGOS.CL	16/05/2013	23/05/2013
EPREVENCION.CL	18/05/2001	16/05/2015
EXPERTOSPREVENCION.CL	02/05/2003	30/04/2015
PREVENCION-DE-RIESGOS.CL	29/11/2012	29/11/2014

II.- ANTECEDENTES DE DERECHO:

1. DESCRIPCION DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU IMPORTANCIA.

Indica que eI explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red.

En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en un identificador de una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es más fácilmente conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. Lo anterior, por cuanto resulta mucho más simple identificar los distintos sitios Web mediante palabras en vez de los números IP que en realidad las identifican.

EI concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, PEPSI, ADIDAS o DISNEY, efectivamente corresponda 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.

2. CRITERIOS APLICABLES PARA CONFLICTOS DE ASIGNACION DE NOMBRESDE DOMINIO.

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.

Aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sin número de aspectos, características y propósitos de tal entidad, por lo que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, llevando a evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio electrónico.

En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, ha ido creciendo la lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

Que, en razón de lo anterior la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la

titularidad de registros marcarios previos o en su defecto solicitudes en trámite para el signo pedido como nombre de dominio.

Indica que cuenta con registros de marcas y dominios que corresponden precisamente a la expresión "PREVENCION", tales como “PREVENCION.CL” o EPREVENCION.CL, las que son evidentemente similares al nombre de dominio en disputa. Esta marca es efectivamente utilizada en el mercado en que desarrolla sus actividades comerciales, siendo ampliamente reconocido por ella.

Por lo tanto, y según lo señalado, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto "HPREVENCION.CL" es de gran interés, toda vez que este consiste en la expresión central de la misión y su giro social.

En definitiva, reitera que el propósito de los nombres de dominio es la correcta identificación de su titular y como lógica consecuencia de los productos y servicios que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet.

Por otra parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción por medio de un signo distintivo, el origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Esta teoría se encuentra respaldada por la siguiente normativa:

• ICANN:

Con fecha 1° de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN").

Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión.

En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se consideraran como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:

a) *"Si 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. "*

ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

OMPI:

EI Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP *(WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions),* establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio mala fe.

NIC CHILE:

Por otra parle, los *criterios* antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 Y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que: *"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva,* o *que ella haya sido realizada de mala fe.*

La inscripción de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las condiciones siguientes:

- Que el nombre de dominio sea idéntico o *engañosamente similar* a *una marca de producto* o *de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante,* o a *un nombre por el cual el reclamante* es *reconocido.*

Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignará el nombre de dominio al primer solicitante se estaría produciendo una adulteración de la realidad y de la expresión "HPREVENCION", además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar las marcas y dominios de mi mandante con una actividad desarrollada por un tercero que no goza de la notoriedad y prestigio de la oponente.

En resumen, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y, por tanto, corresponde su aplicación a la resoluci6n del conflicto de autos. Lo

anterior es especialmente relevante en este caso, dado que mi mandante es titular de variados registros de marcas comerciales y nombres de dominio para el concepto "PREVENCION".

B) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.

Esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de los consumidores en un lugar y mercado determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

Evidentemente que la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio HPREVENCION.CL, toda vez que los signos de su propiedad contienen el concepto "PREVENCION", son virtualmente idénticos al dominio disputado, identifica sus respectivas marcas y dominios, gozando de una indiscutida notoriedad y prestigio en el ámbito de la prevención de riesgos en todo el país. Simple prueba de lo anterior es la amplísima gama de registros de dominio y de marcas que incluyen “PREVENCIÓN” como concepto central.

Así las cosas, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto de autos y asignar el nombre de dominio "HPREVENCION.CL".

C) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo.

Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios.

Pues bien, señala que tiene diversos registros, tanto marcarios como nombres de dominio, del concepto "PREVENCION", y dichas expresiones corresponden a un proyecto que real y efectivamente ha sido creado y desarrollado por años por mi representado para ofrecer importantes servicios en nuestro país que dicen relación con la prevención de riesgos y accidentes laborales.

En conclusión, efectiva y realmente es quien tiene un claro mejor derecho para utilizar la expresión “PREVENCION", por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con mi representada, la cual, resaltamos, es excesiva y confusamente similar al dominio en disputa.

D) Uso efectivo en Internet del signo "HPREVENCION":

Otro elemento a considerar es que la expresión "HPREVENCION" en sus diversas combinaciones efectivamente se asocia e identifica con los servicios ofrecidos por ella. La Asociación Chilena de Seguridad, es nacional e internacionalmente reconocida por su dedicación a la prevención de riesgos y accidentes laborales, por lo anterior es que actualmente cuenta con una cantidad considerable de nombres de dominios registrados a su nombre para identificar servicios relacionados con la “PREVENCION”. De esta manera, si hacemos el ejercicio de ir a un buscador de Internet y escribir la palabra PREVENCION asociada al nombre de ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD o su abreviación ACHS, aparecen variados links que dicen relación con la prevención de riesgos y accidentes laborales, cuestión que confirma el mejor derecho para el nombre de dominio HPREVENCION.CL.

E) Criterio de la Identidad.

Señala que el criterio de la identidad establece que corresponderá 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 razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe serle asignado, ya que es titular, en forma previa, de diversos registros marcarios y nombres de dominio similares a "HPREVENCION", la cual, como ya señalamos, se utiliza efectivamente en el mercado. En este sentido, creemos importante reiterar y precisar que el demandado de autos se limitó a tomar la expresión con la cual es reconocido en el mercado, lo que sin lugar a dudas inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet y publico consumidor en general.

Finalmente, a este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "www.vinasdelmaipo.cl": *"El criterio de* la *identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar* a *quien tenga una mas estrecha relación con el mismo ...* ".

F) Convenio de Paris.

Cita también el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su articulo 6 Bis reconoce la

protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocida. Este tipo de marcas deberán protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores.

En efecto, el referido artículo dispone que: *"Los países de la Unión* se *comprometen, bien de oficio,* si *la legislación del país lo permite, bien* a *instancia del interesado,* a *rehusar* o *invalidar el registro* y a *prohibir el uso de una marca de fabrica* o *de comercio que constituya la reproducción, imitación* o *traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro* o *del uso estimare ser ahí notoriamente conocida* como *siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio* y *utilizada para productos idénticos* o similares. *Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida* o *una imitación susceptible de crear confusión con esta."*

Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas y dominios registrados por mi mandante y que cuentan con la expresión "PREVENCION", a través de las cuales promociona sus servicios, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos o servicios propios y que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

Reitera que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociaran dicho nombre a mi representada, o deducirían lógicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en un error y causando confusión ya que el demandado en nada se relaciona con la oponente.

Cita también el artículo 10 bis del Convenio de Paris, sobre competencia desleal, prescribe 10 siguiente:

1) Los países de la Unión están obligados a *asegurar* a *los nacionales de los Países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a *los* usos *honestos en materia industrial* o *comercial.*

3) En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, *respecto del establecimiento, los productos* o *la actividad industrial* o *comercial de un competidor*

2. Las aseveraciones falsas, en *el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos* o *la actividad industrial* o *comercial de* un *competidor;*

3. Las indicaciones o *aseveraciones cuyo empleo,* en *el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico* a *error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud* en *el empleo* o *la cantidad de los productos.*

Sostiene que es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con ella, ni la actividad comercial que ella realiza ya que, como se señaló anteriormente, la expresión "HPREVENCION", virtualmente idéntica a los nombres de dominio y marcas comerciales, y corresponde o bien se asocia directamente con los servicios ofrecidos por ella. Se trata por lo mismo, de una expresión similar o semejante a marcas y dominios ya registrados como marca y que son ampliamente utilizadas en el mercado gozando de una clara fama y notoriedad.

Así las cosas, parece claro que los usuarios de Internet enfrentados al dominio HPREVENCION.CL lo asociarán inmediatamente con los servicios ofrecidos y comercializados por la oponente.

Así las cosas, los artículos señalados del Convenio de Paris recién citado, tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y, por cierto, rango de Ley.

CONCLUSION

Que de acuerdo con todo lo expuesto en esta presentación y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de diversos y previos registros marcarios y nombres de dominio, la fama y notoriedad de sus marcas, la vinculación de esa marca con los productos y servicios que ofrece, así como también la promoción y comercialización de sus productos y servicios en un sitio en Internet, resulta evidente que es titular del mejor derecho para la

obtención del nombre de dominio en cuestión. Cabe tener presente que los antecedentes y los registros marcarios y nombres de dominios antes citados acreditan fehacientemente que ha sido ella quien ha creado, conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "PREVENCION" siendo evidente que el demandado aprovechará ilegítimamente esa fama y notoriedad adquirida luego de años de esfuerzo y trabajo en caso de que se le asigne el dominio en HPREVENCION.CL.

En estas circunstancias, y existiendo diversos registros de marcas y dominios vigentes, solo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el mejor derecho sobre el signo en disputa.

Finalmente, 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 "HPREVENCION.CL" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, con los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para sus intereses.

Pide tener por presentada demanda en juicio arbitral en contra de COMERCIAL LAS HORTENCIAS LIMITADA, acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio "HPREVENCION.CL" a la oponente, con expresa condenación en costas.

Que mediante resolución de fecha 12 de diciembre de 2013, se tuvo por presentada demanda arbitral de asignación del nombre de dominio “HPREVENCION.CL”, por Asociación Chilena de Seguridad, y se otorgó traslado por 15 días hábiles para contestar al primer solicitante Comercial Las Hortensias Limitada, notificando a las partes con igual fecha.

Que el primer solicitante no presentó escrito de contesta demanda, por lo que mediante resolución de fecha 10 de enero de 2014 se tuvo por contestada en

rebeldía y se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificada con igual fecha mediante correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “HPREVENCION.CL”, esto es, sí a COMERCIAL LAS HORTENCIAS LIMITADA, primer solicitante, o bien a ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD, segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD, invoca como fundamento de su demanda de asignación de nombre de dominio, que es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio “HPREVENCION.CL”, la que se funda en que tiene registrada en Chile su marca comercial “ACHS Asociación Chilena de Seguridad Líder en Prevención de Riesgos”, registro N° 955198, para distinguir servicios de la clase 45, “ACHS Asociación Chilena de Seguridad Líder en Prevención de Riesgos Laborales”, registro N° 955199 que distingue servicios de la clase 45, “ACHS Por un Trabajo Sano y Seguro”, registro N° 674.101, que distingue servicios de las clases 41 y 42, “ACHS Prevenir es Nuestra Señal”, registro N° 748.486, que distingue servicios de las clases 41 y 44, entre otras, y en la titularidad de los nombres de dominio .CL: PREVENCIÓN.CL, PREVENCIONDERIESGOSLABORALES.CL, EPREVENCION.CL, entre otros, por lo que sostiene que si se asigna el dominio al primer solicitante, además de desconocer su derecho preferente a la denominación en disputa, al no considerar la titularidad de las marcas comerciales que ostenta y sus nombres de dominio .CL, provocaría confusión en Internet referido al origen o procedencia empresarial del nombre de dominio, y señala que la solicitud de registro del primer solicitante, transgrede el artículo 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio .CL de Nic Chile, ya que vulnera derechos validamente adquiridos por la firma oponente cual es la titularidad de las marcas comerciales que contemplan la denominación PREVENCION, y lo mismo respecto de sus nombres de dominio, regla que establece: “*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", circunstancia que ocurriría atendida la evidente similitud existente entre las marcas registradas, sus nombres de dominio .CL y el dominio en disputa "HPREVENCION.CL".

TERCERO: Que, la Asociación Chilena de Seguridad, ha acreditado que es titular de los nombres de dominio .CL PREVENCIóN y EPREVENCION, entre otros, por lo que su pretensión para que se le asigne el dominio en disputa HPREVENCION, aparece revistada de fundamento plausible, especialmente en la cautela referida a que si se asigna el dominio HPREVENCION, se puede relacionar su titularidad como proveniente de ella, especialmente si se atiende a que se trata de una persona jurídica sin fines de lucro, que es una mutual de seguridad social, administradora del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, regulados en al Ley N° 16.744, actividad en la cual el desarrollo de acciones preventivas o de prevención de accidentes laborales es consustancial a su fines propios, las que como es de público conocimiento desarrolla en nuestro país desde la década del 50 hasta nuestros días.

CUARTO: Que, corresponde también considerar que el primer solicitante Comercial Las Hortensias Limitada, habiendo tenido la carga procesal de comparecer haciendo valer sus derechos para la asignación del dominio por ella pedido, no cumplió con la referida carga procesal esencial, por lo que en el caso en análisis no existen otros antecedentes distintos a ponderar que aquellos presentados por la segunda solicitante Asociación Chilena de Seguridad. Que en este sentido, no existen antecedentes que permitan vincular y legitimar a la primera solicitante con el dominio "HPREVENCION.CL" que ha presentado a registro.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, conforme a los principios de mejor derecho y prudencia y equidad y artículo 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio .CL de Nic Chile, se resuelve:

1.- Que se acoge la solicitud de asignación del nombre de dominio HPREVENCION.CL, presentado mediante demanda de asignación por la

segunda solicitante Asociación Chilena de Seguridad, y,

2.- Se desestima la solicitud de inscripción del primer solicitante Comercial Las Hortensias Limitada.

En materia de costas personales del Juez Arbitro, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a la Secretaría de NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico.
Archívese el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Marcela Barrios Gajardo, autorizando la sentencia.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Marcela Barrios Gajardo