### FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

# digaachs.cl>

- ROL 10479-

Santiago, 9 de mayo de 2009

### **VISTO**

**PRIMERO:** Que, por oficio 10479 de 25 de marzo 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 solicitud de asignación del nombre de dominio < **ligachs.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, Rodrigo Marcelo Córdoba Kempler Produccciones Deportivas EIRL, Rut: 76.701.170-9, Dirección Postal: Antonio Varas 175 oficina 702, Providencia Santiago y como segundo solicitante Asociación Chilena de Seguridad, Rut: 70.360.100-6, Contacto Administrativo: Max F. Villaseca M., Dirección Postal: Alonso de Córdova 5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

**CUARTO:** Que, como consta a fojas 4, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 6 de abril de 2009, a las 10:00 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al actual titular del nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

**QUINTO:** Que, como consta a fojas 6, a la referida audiencia se llevó a cabo con la presencia de don Oscar Rodríguez Baeza, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las bases del procedimiento arbitral.

**SEXTO:** Que como consta a fojas 13, con fecha 07 de abril de 2009, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 22 de abril de 2009.

**SÉPTIMO:** Que como consta a fojas 14, con fecha 22 de abril de 2009, don Bernardo Serrano Spoerer, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación del nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) 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.
- b) Que 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.

- c) Que ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio "ligaachs.cl", disputado por dos partes distintas.
- d) Que las normas más importantes aplicables al caso, son 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.
- e) Que el problema ocasionado por el registro de marcas famosas 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.
- f) 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.
- g) Que la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), 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.
- h) Que la segunda solicitante, 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.
- i) Que 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.
- j) Que por la Ley Nº 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 1º de febrero de 1968 la Asociación Chilena de Seguridad, 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.
- k) 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. 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.
- I) Que el segundo solicitante tiene registrada la marca **ACHS** (que es la abreviación de Asociación de Chilena de Seguridad), en el Departamento de Propiedad Industrial, en innumerables registros, como: 578.624, para la clase 42, 578.625, para las clases 41 y 42, 534.630, para las clase 42.

748.486, para las clase 44, 551.380, para las clases 41 y 42, 662.762, para las clases 41 y 42, 662.763, para las clases 41 y 42, 680.492, para las clases 41 y 42, 645.692, para la clase 41, 645.693, para la clase 42, 645.695, para la clase 42, 671.223, para las clases 41 y 42, 671.121, para la clase 16, 679.811, para las clases 41 y 44, 619.359, para las clases 41 y 44, 697.785, para la clase 44, 697.784, para la clase 44, 674.101, para las clases 41 y 42, 725.584, para las clases 41 y 44.

- m) Que el segundo solicitante tiene inscrito los siguientes nombres de dominios: achssaludocupacional.cl, capacitaachs, campusachs, achscapacita, familiaachs, achs.cl.
- n) Que es evidente la propiedad que el segundo solicitante, tiene sobre este signo, lo que le confiere el poder más amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar.
- ñ) Que dicho derecho se encuentra amparada 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 mi\_poderdante y, mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de inscribir el dominio sub-lite.

- o) Que cualquier semejanza con el signo de La Asociación Chilena de Seguridad, en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero.
- p) Que sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio "ligaachs.cl" lo tiene el segundo solicitante 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.
- q) Que La Asociación Chilena se Seguridad, cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber:
- a) Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales: el segundo solicitante, es quien tiene marcas comerciales similares al nombre de dominio en disputa. Asimismo, es menester señalar que ACHS es la abreviatura de Asociación Chilena de Seguridad.
- b) 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 la ACHS.
- c) Notoriedad del signo pedido: La marca ACHS es famosa y notoria.
- d) Criterio de la buena fe: es indudable que la Asociación Chilena de Seguridad, es dueña de registros marcarios y dominios, por ende, es quién se encuentra de buena fe respecto al dominio *sub lite*;
- e) Mejor Derecho: igualmente, acreditada la existencia de registro comerciales inscritos, su fama y notoriedad, por tanto, tiene el mejor derecho para que se le asigne este dominio, en especial si la contraparte es incapaz de acreditar cualquier derecho sobre el término en disputa que, no corresponden ni a su nombre, ni tampoco a una marca comercial inscrita.
- r) Que en el primero otrosí de la presentación de segundo solicitante se indica que no existiendo motivos plausibles por parte de del primer solicitante para inscribir la

solicitud competitiva, ya que, es evidente su mala fe al trata de utilizar sin el consentimiento de la Asociación Chilena de Seguridad y espuriamente 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, se solicita condenar al primer solicitante al pago de las costas procesales y personales incurridos por el segundo solicitante en el proceso.

- s) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
- 1. Certificados de Registros Marcarios.
- 2. Página Web achs.cl.
- 3. Dominios inscritos por el segundo solicitante.

**OCTAVO**: Que, a fojas 62, con fecha 05 de mayo de 2009, este Tribunal tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio, por parte de don Bernardo Serrano Spoerer, en representación del segundo solicitante. En cuanto a la solicitud de condenación en costas procesales y personales al primer solicitante, se indicó que se resolvería en definitiva. Finalmente se tuvieron por acompañados los documentos con citación.

**NOVENO:** Que como consta a fojas 63, con fecha 05 de mayo de 2009, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 12 de mayo del presente año, apercibiendo, al primer solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

**DÉCIMO:** Que a fojas 64, con fecha 25 de mayo de 2009, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas 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, puede darse por acreditado, por la abundante prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión **ACHS**, siendo dicha sigla contenida completamente en el nombre de dominio en disputa. Todo lo cual que se encuentra acreditado en autos.

**TERCERO:** Que también, mediante la prueba aportada por el segundo solicitante se ha podido establecer generalizada protección que realiza la Asociación Chilena de Seguridad de su nombre y de la sigla que la identifica ACHS, ello queda corroborado especialmente con los numerosos registros marcarios y nombres de dominio de titularidad de tal solicitante que contiene la mencionada sigla.

**CUARTO:** Que las circunstancias antes mencionadas y los antecedentes que obran en el proceso, llevan también a este juez árbitro a reconocer, al menos en el ámbito nacional, el carácter de renombrada y famosa a la marca comercial Asociación Chilena de Seguridad de su nombre y a la sigla que la identifica ACHS siendo, en consecuencia, de acuerdo con el bloque normativo de propiedad intelectual, merecedora de especial protección por parte de las instancias judiciales y administrativas.

**QUINTO:** Que así las cosas, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los usuarios de Internet, toda vez que la expresión **ACHS**, contenida en el nombre de dominio en cuestión, puede generar la impresión de que se trataría de la página Web oficial de la ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD.

**SEXTO:** Que, adicionalmente a todas las razones expresadas, que a juicio del tribunal son suficientes como criterio decisorio, debe hacerse presente 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.

**SEPTIMO:** Que 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, es 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.

**OCTAVO:** 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.

**NOVENO:** 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".

**DÉCIMO:** Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como el considerando 8°, -REVISTA DE en DERECHO JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), № 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". 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.

**DÉCIMOPRIMERO:** Que tal como ha manifestado este tribunal en ocasiones anteriores, no se condena al primer solicitante en costas, toda vez que se considera que la circunstancia que un nombre de dominio se encuentre disponible en Nic Chile, es razón suficiente para que éste pueda ser solicitado, salvo que en el proceso se hubiere podido demostrar fehacientemente la mala fe del primer solicitante, cuestión que no se hizo, toda vez que no conocidos los motivos del primer solicitante debe presumirse su buena fe.

#### **RESUELVO:**

- 1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio, <**ligaachs.cl>**, al segundo solicitante; **ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD**, **RUT 70.360.100-6**.
- 2. No se condena en costas al primer solicitante.
- 3. 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.
- 4. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.
- 5. 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 de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.2323.