FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<colegioaguilamayor.cl>

- ROL 14133 -

Santiago, 13 de septiembre de 2011

VISTOS,
PRIMERO: Que, por oficio 14133 de fecha 25 de abril de 2011, 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 **<colegioaguilamayor.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 COLEGIO AGUILA MAYOR S. A., RUT: 96.995.000-6, Contacto Administrativo: Eduardo Rozas, Dirección Postal: Parcela 343, Pampa Alta, La Serena; y como segundo solicitante UNIVERSIDAD MAYOR, RUT 71.500.500-K, representados por Silva & Cia., Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 28 de abril de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 06 de mayo de 2011, a las 17:45 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, con fecha 06 de mayo del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña María José Arancibia por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 12 de mayo, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 26 de mayo de 2011.
SÉPTIMO: Que, a fojas 17, con fecha 23 de mayo del 2011, don Eduardo Santiago Rozas Campos, en representación del primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que el Colegio Águila Mayor S.A. es una Institución Educacional constituido en Sociedad Anónima a partir de su creación el 24 de junio del año 2002, fecha desde la cual tiene reconocimiento del Ministerio de Educación y la autorización municipal de la Ilustre Municipalidad de La Serena para su construcción fue concedida el 14 de marzo de 2002;
b) Que el dominio asociado al Colegio Águila Mayor S.A. es precisamente colegioaguilamayor.cl el que se encuentra al día en el pago de los cobros asociados a su

mantenimiento, mediante el pago hecho el día 26 de abril de 2011 a la cuenta de iHosting Servicios Internet Ltda., según da cuenta la nota de cobro Nº 8698;
c) Que el derecho preferente para mantener dicho dominio es del Colegio Aguila Mayor S.A., institución a la que le fuere asignado y lo mantiene desde el 5 de octubre de 2008 (03:14:35 GMT);
d) Que la segunda solicitante, Universidad Mayor, ya acudió al presente de arbitraje hace sólo dos años, y resultó vencida en el procedimiento Rol Nº 10.226 ante NIC Chile, actuando en tal procedimiento el Árbitro abogado Sr. Pablo Cánovas Silva, dictándose en dicha causa sentencia con fecha 19 de marzo de 2009, la que resolvió dicha controversia a favor de los intereses de esta parte;
e) Que la cosa juzgada es un principio ordenador y rector de todo nuestro ordenamiento jurídico y tiene connotaciones de dar certeza jurídica a las partes que se ven sujetas a una controversia, sea judicial o administrativa. En la especie existe la triple identidad que exige la jurisprudencia y la doctrina para que se pueda cumplir con las exigencias de una cosa juzgada material y formal: a) identidad de partes: en este caso Universidad Mayor y Eduardo Rozas Campos, sostenedor y representante legal del Colegio Águila Mayor S.A., b) identidad de cosa pedida: aquí, el dominio web colegioaguilamayor.cl; y la causa a pedir: en este caso, el hecho de que a juicio de la Universidad Mayor pretendería dicho dominio. Dicha controversia ya fue resuelta, por lo que según la cosa juzgada no correspondería volver a su discusión, en atención a que de así hacerlo, se dañaría la certeza jurídica que entrega este mismo tipo de procedimiento, y además, por la señalada condición de primer solicitante de su representado. En diversos arbitrajes ya se ha resuelto en base a esta excepción, cita como ejemplo, arbitraje Co2e.cl, revocación de fecha 14 de junio de 2007, en NICChile.cl;
f) Que no existe abuso de publicidad, competencia desleal, atentado a la ética mercantil o contra derechos adquiridos, toda vez que el Colegio Águila Mayor, nombre de la institución educacional y razón social de la Sociedad Anónima que lo sustenta ha hecho pleno uso de dicho nombre, sin que de alguna manera se vean perjudicados lo intereses del segundo solicitante;
g) Que tampoco se trata, en este caso, de instituciones que resulten competencia la una de la otra, si bien ambas tienen el carácter de educacionales, el Colegio Águila Mayor, lo es para la educación básica y media, la Universidad Mayor lo es para la educación superior, estos son hechos públicos y notorios que eliminan cualquier posibilidad de competencia desleal y que en ningún caso podrían mover a confusión a la población, sus usuarios y menos a sus matriculados;
h) Que la solicitud de dominio de su parte fue tramitada en forma, por lo que la Universidad Mayor tuvo el plazo que le conceden los reglamentos de NIC Chile para reclamar su afectación o derechamente solicitar dicho dominio, lo que no hizo, generándose derechos adquiridos para su parte, los que se verían afectados de resultar contraria la sentencia arbitral de este procedimiento;
i) Que no existe mala fe alguna en el actuar de su parte y en el uso del dominio que detenta, puesto que es el nombre inicial que se le dio al establecimiento educacional y coincide en un cien por ciento con el dominio solicitado y asignado por NIC Chile. No así el de la Universidad Mayor, que en nada coincide con su calidad de institución de educación superior ni con el giro mercantil o de servicios que realiza;
j) Que estima que nos encontramos dentro de las hipótesis del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, en atención a que su parte ha utilizado dicho dominio, ha sido comúnmente conocido con el nombre exacto del dominio en cuestión, al menos por la comunidad en la que se desenvuelve, y ha hecho un uso legítimo, no comercial de dicho

dominio que le fuera asignado, puesto que como se ha venido diciendo reiteradamente es exactamente su razón social;
j) Que en nada se parecen las frases Universidad Mayor y Colegio Águila Mayor, salvo que comparten el adjetivo genérico de "mayor" el que por lo demás, tiene un total de 48 distintas acepciones en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pasando del adjetivo que describe que una cosa excede a otra en cantidad o calidad, por el cargo militar, los antiguos cargos nobiliarios castellanos, la cualidad de ser viejo, etc.;
k) Que, en diversos arbitrajes, se ha definido al dominio como "*un conjunto de caracteres alfanuméricos que simbolizan una dirección específica en la red Internet*", en virtud de esto la jurisprudencia arbitral a considerado que la inclusión o exclusión de algunos caracteres conducirá necesariamente a dos direcciones completamente distintas, puesto que una expresión alfanumérica es inconfundible con otra en el ámbito de las redes de ordenadores. En el caso de marras, no se avizora dicho conflicto en virtud del nombre distinto que tienen ambas instituciones lo que elimina todo conflicto o confusión;
l) Que en cuanto a los criterios de búsqueda, ni siquiera en los buscadores coinciden las búsquedas de una u otra institución, incluso con el sólo criterio de la palabra "mayor", puesto que el dominio objeto de este conflicto no aparece ni siquiera dentro de las primeras 20 páginas de búsqueda;
ll) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1. Resolución de fecha 19 de marzo de 2009, Rol 10.226, sobre el dominio "colegioaguilamayor.cl", entre iguales partes del presente arbitraje, en la que resultó vencedora el primer solicitante, dictada por el árbitro don Pablo Cánovas Silva, testificada por doña Mónica Guzmán Dodis y Carolina Arellano,
2.- Certificado de recepción de obras municipales Nº 04-1304, de fecha 26 de noviembre del 2003, suscrita por la Arquitecto Juana Baudoin Madrid, Directora de Obras de la Ilustre Municipalidad de La Serena,
3.- Autorización de funcionamiento Nº 453 e informe técnico del 17 de diciembre de 2003 suscrito por don Nibaldo Aguilera Yáñez, Jefe Departamento de Planificación (s) de la Seremi de Educación, Región de Coquimbo,
4.- Copia de inscripción de extracto de constitución de sociedad "Colegio Águila Mayor S.A.", de fecha 5 de julio de 2002, de fojas 327, Nº 222 del Registro de Comercio del Conservador de comercio de La Serena, año 2002,
5.- Copia de certificado de vigencia de la sociedad Colegio Águila Mayor S.A. de 21 de marzo de 2011,
6.- Acta de la primera sesión de directorio del Colegio Águila Mayor S.A. de 29 de julio de 2002 ante el Notario Suplente Rodrigo Plaza Aguirre, en la que consta la personería del representante del primer solicitante, para representar a dicha Sociedad y por ende para comparecer en este juicio,
7.- Set de Impresiones de IHosting respecto del pago y cobro del dominio objeto de este arbitraje en las que se acredita que dicho servicio se encuentra pagado,
8.- Anuario del Colegio Águila Mayor año 2010, en razón de que en el consta el uso de la imagen corporativa con el mismo nombre de dominio que el segundo solicitante pretende.
OCTAVO: Que, a fojas 43, con fecha 13 de junio de 2011, este Tribunal arbitral, apercibe al primer solicitante a presentar nuevamente su escrito debidamente firmado, dentro del plazo de tres días.

NOVENO: Que, a fojas 44, con fecha 20 de mayo del 2011, don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que Universidad Mayor, es una de las más destacadas y prestigiosas universidades a nivel nacional, con sede en diversas comunas de Santiago y además con sede en la ciudad de Temuco y se imparten las carreras que dicen relación con temas de educación, como lo son las carreras de pregrado de: Pedagogía en Ed. Parvularia y Básica Primer Ciclo Temuco, Pedagogía en Ed. Diferencial mención en Deficencia Mental y Déficit Múltiples Santiago.,Pedagogía en Ed. Diferencial mención Deficencia Mental y Déficit Múltiples Temuco. Pedagogía en Ed. Física, Deportes y Recreación (Básica y Media) Santiago. Pedagogía en Ed. Física, Deportes y Recreación (Básica y Media) Temuco. Pedagogía en Inglés (Básica y Media) Santiago. Pedagogía en Artes Musicales (Básica y Media) Santiago. Psicopedagogía y Pedagogía en Educación Básica m/ Primer Ciclo Santiago;
b) Que hoy en día existen los colegios de la Universidad Mayor, Colegio Mayor, el que es una organización de formación profesional en el área de la educación, inspirado en una nueva concepción de la educación, interpretada ya no en sentido pasivo sino en un sentido dinámico, activo, participativo y tendiente a ser parte y protagonista de la sociedad, fundamento que lleva al colegio a tener la misión de formar hombres y mujeres que se desempeñarán en el siglo XXI. Gestión que implica desarrollar competencias en sus alumnos que les permitan actuar en cualquier ámbito que enfrenten, combinando y movilizando sus recursos personales, es decir sus conocimientos, habilidades, destrezas y valores. De tal forma desarrollar en ellos, la capacidad de saber actuar, querer actuar y poder actuar, en cualquier contexto, tres principios básicos para lograr éxito en el mundo de hoy;
c) Que a la luz de todo lo anterior su mandante, se ha preocupado de resguardar su imagen. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto colegio mayor, bajo las siguientes marcas comerciales: Reg N°838204, clase 25; N° 838206, clase 41; N° 783755, clase 41; N° 838205, clase 25; N° 838207, clase 41; N° 662405, clase 38, N° 662404, clase 41; N° 662561, clase 16; N° 680634, clase 41; N° 684975,clase 42; N° 680635,clase 35; N° 653902, clase 25; N° 657096, clase 41 N° 666515, clase 42; N° 653903, clase 38; N° 662388, clase 35; N° 716080, clase 16. Del listado de las marcas transcrito emana que su representada goza de un derecho de propiedad sobre ellos, destacando ente ellos "colegio mayor", "colegio mayor Tobalaba" y "mayor", marcas comerciales de las cuales es titular su mandante y en una mayor o menor medida están contenidas en el nombre de dominio en disputa, por lo tanto, se produce por una parte una confusión en el mercado y por otra una confusión en el público usuario de Internet que pueden creer que el sitio web sea otra sede de su representada, con lo cual se produce confusión en los hechos;
d) Que en el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, se generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que la contraria pretende distinguir con colegioaguilamayor.cl y todo el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones, dado que su cliente no podría amparar y proyectar sus productos y servicios, del mundo real al mundo virtual;

e) Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, la confusión y la dilución marcaria. Nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio, es claro que el nombre de dominio solicitado contiene en forma idéntica la expresión colegio mayor, a simple vista, es fácil advertir que el nombre de dominio solicitado corresponde a una marca comercial debidamente registrada con anterioridad por su representada, entonces, claramente vulnera los intereses de su representada Universidad Mayor y este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico;
f) Que el nombre de dominio solicitado colegioaguilamayor.cl, no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a su mandante, sino que peor aún, se compone de una marca comercial debidamente registrada y del nombre de su representada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión, a su representada se le identifica como colegio mayor tanto dentro, como fuera del campo educacional;
g) Que la identidad semántica que se aprecia en este caso, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión, sea asignado a su mandante, el artículo 14 del Reglamento NIC CHILE, señala: "*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*". NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos en que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente; Por otro lado el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien está en el acápite de la revocación, abona la tesis de su mandante, al disponer: "S*erá 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 considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a. 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, b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio*

reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta, f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante".

h) Que hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Asimismo, reitera el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además, determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

i) Que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.

j) Que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

k) Que estima que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al suyo, dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir al de su representada, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

l) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos:

1.- Documentos que dan cuenta de la personería de sus representantes para actuar en autos y de su calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

2.- Listado de marcas comerciales que contienen Colegio Mayor, registradas a nombre de Universidad Mayor.

3.- Impresión de la página web de su representada www.colegiomayor.cl.

4.- Diez fotocopias de diversos avisos en diarios y revistas del Colegio Mayor.

DECIMO: Que, a fojas 78, con fecha 13 de junio de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.
DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 79, con fecha 07 de junio de 2011, el segundo solicitante, presentó una rectificación a la demanda compaginando las conclusiones.
DECIMO SEGUNDO: Que, a fojas 80, con fecha 13 de junio del 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por rectificada la demanda.
DECIMO TERCERO: Que a fojas 81, con fecha 16 de junio del 2011, el primer solicitante, cumple lo ordenado a fojas 43, dentro de plazo. Se Tuvieron presentes los planteamientos presentados y por acompañados los documentos, con citación.
DECIMO CUARTO: Que a fojas 88, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 28 de junio del 2011.
DECIMO QUINTO: Que, a fojas 89, con fecha 01 de julio del 2011, el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que en primer término, sobre el argumento de la entidad o tamaño de la Universidad Mayor, y su mentado prestigio, debemos decir, que en la IV Región de Coquimbo, en donde el Colegio Águila Mayor se encuentra ubicado, dicha entidad universitaria no posee sedes. En este sentido, el conflicto semántico en la denominación en conflicto es nulo. En Chile se encuentra garantizada constitucionalmente la igualdad ante la ley, así quedan desechadas cualquier consideración sobre el menor o mayor tamaño que puedan tener las instituciones en el presente pleito y, en general, en cualquier conflicto.
b) Que independiente del tamaño de la Institución que manifiesta tener la Universidad Mayor, nada se indica sobre el tiempo de data de los conceptos educacionales que reclama como propios, es decir, el Colegio Mayor, si bien es una marca, al parecer registrada por la Universidad Mayor, ignora desde cuándo. En cambio la antigüedad del proyecto educacional de su representado data desde el año 2003, tal y como consta de la documentación acompañada.
c) Que respecto de la dilución en el mercado, tanto real como virtual de "*todo el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones, dado que su cliente no podría amparar y proyectar sus productos y servicios, del mundo real al mundo virtual*", que argumenta la contraria, por considerar que la denominación colegioaguilamayor.cl "en *mayor o menor medida están contenidas en el nombre de dominio en disputa, por lo tanto, se produce por una parte una confusión en el mercado y por otra una confusión en el público usuario de Internet que pueden creer que el sitio web sea otra sede de su representada, con lo cual se produce confusión en los hechos",* es espuria y absolutamente carentemente de fundamento, pues el Colegio Águila Mayor, tiene un prestigio bien ganado en el mercado en donde se encuentra posicionado, y tiene el legítimo derecho a ser conocido por su real denominación en la vida pública, y la contraparte no puede arrogarse una mayor importancia o una mayor notoriedad para exigir un mayor derecho. Los términos colegio y mayor son absolutamente generales, y si enumeráramos la cantidad de establecimientos e instituciones que poseen alguna de estas dos palabras, la lista sería casi infinita. La supuesta fama del Colegio Mayor, es absolutamente desconocida para esta parte, y no hay en la causa antecedentes que hablen de una antigüedad en el uso de dicha denominación, salvo los dichos de la contraria.
d) Que sobre la imputación de una supuesta mala fe, es un principio extendido en toda

nuestra legislación, la presunción de buena fe, y el legislador, al momento de establecer presunciones de mala fe, lo hace de forma expresa, pues son de carácter excepcionalísimo. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, el Reglamento de NIC Chile ha querido establecer presunciones sobre cuándo se entiende que una inscripción de dominio ha sido abusiva o de mala fe, enumeración que pese a no ser taxativa, es lo suficientemente amplia como para no dar lugar a muchas interpretaciones más, así de la letra a) a la f) del artículo 23 del citado Reglamento se enumeran tales causales y es del caso, que el dominio inscrito como primer solicitante de su representado, así como el uso de la denominación colegio águila mayor, no cabe en ninguna de dichas hipótesis, y más bien, caen precisamente en los siguientes numerales del mismo artículo (letras g, h e i), es decir, todas causales que destruyen la mala fe. Frente a esto, la contraparte no puede arrogarse el derecho de imputar una supuesta mala fe, al menos no, sin probarla.
e) Que en la zona de la IV Región, la Universidad Mayor no es una marca conocida, mucho menos el Colegio Mayor, que al parecer, según dichos de la contraria, es un proyecto educacional nuevo, por lo que no ha habido en lo absoluto ni mala fe ni ganas de aprovecharse de un reconocimiento en el mercado que se dice tener, pues en esta región, el Colegio Aguila Mayor, tiene un posicionamiento logrado y es un Colegio de prestigio en la zona
DÉCIMO SEXTO: Que, a fojas 92, con fecha 06 de julio del 2011, proveyendo el escrito presentado por el primer solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por este.
DECIMO SEPTIMO: Que a fojas 93, con fecha 24 de junio del 2011, María José Arancibia, abogado en representación del segundo solicitante, presenta un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que respecto de la excepción de cosa juzgada ella es totalmente improcedente y solicita su total y absoluto rechazo, pues no se cumplen en el caso de marras la triple identidad necesaria para alegarla, esto de acuerdo a los siguientes fundamentos: i)El primer solicitante, fue titular en el paso del nombre de dominio, por el hecho de no renovarlo oportunamente. Se produce la eliminación y cancelación del dominio para que cualquier persona pueda solicitarlo nuevamente. ii) El primer solicitante, pidió el nombre de dominio colegioaguilamayor.cl y su representada procedió dentro de plazo que le otorga el Reglamento a presentar una segunda solicitud competitiva al respecto y iii) Por el hecho de presentarse nuevas solicitudes por el nombre de dominio en cuestión se entiende que es un nuevo registro desvinculado del anterior, por ende es un hecho nuevo. Con ello cae uno de los requisitos de la cosa juzgada a saber la causa de pedir. De aceptarse la excepción de cosa juzgada, hace caer todo el sistema de Registro de Nombre de Dominio, porque bastaría que se solicitara un nombre de dominio asignándoseme mediante sentencia para luego dejar transcurrir el tiempo de duración del registro sin renovarlo. Para después volver a solicitarlo y nuevamente se produce el conflicto interponiendo esta misma excepción haría revivir un registro que caducó. Situación que es a todas luces carente de toda lógica y sentido común, la parte estaría aprovechándose de su propia negligencia.
b) Que hay un mal uso por la contraria de la cita jurisprudencial dando a entender que la jurisprudencia arbitral de nombres de dominio acepta la excepción de cosa juzgada. En el arbitraje de co2e.cl se rechazó la excepción.
c) Que es alejado de la realidad lo señalado en el punto 4 de la demanda presentada por la parte contraria al indicar que "*lo mantiene desde el 5 de octubre de 2008) por lo que con sólo dicho mérito la demanda solicitud de la Universidad Mayor debiera ser rechazada*" de ser efectivo aquello, no se estaría en esta instancia, lo que realmente ocurrió es que el primer solicitante no renovó a tiempo el nombre de dominio de marras.

d) Que existen registros marcarios de su representada que son amparados por garantías constitucionales. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto colegio mayor, bajo las siguientes marcas comerciales: N° 838204, clase 25; N° 838206, clase 41; N° 783755, clase 41; N° 838205, clase 25; N° 838207, clase 41.

DÉCIMO OCTAVO: Que, a fojas 95, con fecha 06 de julio del 2011, proveyendo el escrito presentado por el segundo solicitante, el Tribunal, tuvo por evacuado el traslado.

DECIMO NOVENO: Que, a fojas 96, con fecha 06 de julio del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve 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**,** en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "colegio" y "mayor" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de términos genéricos, para los cuales existen miles de acepciones, por una parte de un sustantivo y por otra un adjetivo, ambos en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua presentan más de 10 acepciones cada uno, tratándose en consecuencia de expresiones genéricas, unidas al término águila, también un sustantivo que resulta ser genérico, con más de 10 acepciones en el mismo diccionario, edición 2010. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifica tanto en el lenguaje como en el mercado con varias actividades como ha quedado demostrado en autos, pues en el mercado de la educación primaria identifica a un colegio de la Cuarta Región y en el de la secundaria a una Universidad y colegios asociados a la misma en la Región Metropolitana. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served"*, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;

TERCERO: Que, se hace necesario aclarar que la buena fe, en el caso *sublite* se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "*Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal"*. Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de

ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "*Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe*". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no habiéndose acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "colegioaguilamayor.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante, mala fe, que por lo expresado, debe quedar acreditada fehacientemente en el proceso; por lo que este argumento de parte del segundo solicitante se desechará, debiendo analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

CUARTO: Que, la utilización del término "colegio águila mayor" por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, puede ser considerado una creación original del mismo, toda vez que ha quedado acreditado que los términos "colegio", "mayor" y "águila", están inscritos por diferentes personas para diferentes clases de marcas de los más variados productos y servicios, y el segundo solicitante no la tiene registrada dentro de sus marcas comerciales, como una unión de los tres términos, sino que ha registrado la sigla colegiomayor solamente, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades de oficio, para determinar el mejor derecho de las partes. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio "colegioaguilamayor.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial colegiomayor, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "colegiomayor", que ni siquiera es de su dominio o creación, sino sólo por la posible confusión con su marca, o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "colegioaguilamayor", resulta en una sigla original mediante la unión de tres términos genéricos, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas, atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, no idénticas, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas, cómo es el caso, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre. *Contrario sensu*, ha quedado claramente establecido que el primer solicitante ha solicitado el nombre de

dominio diferente para promocionar su actividad académica primaria dentro de la Cuarta Región del país, no habiéndose probado que mediante esta actividad pretenda competir o ejercer la actividad del segundo solicitante, que se dedica a la actividad secundaria y primaria en la Región Metropolitana. Actividad que si bien está relacionada, es claramente diferenciable y dirigida a segmentos de clientes diferenciados. Es más por años el primer solicitante funcionó con el nombre de dominio disputado, sin que se dieran los fundamentos para que el segundo iniciara la acción de revocación que el propio Reglamento de .cl, contempla, lo que se considerará como una presunción a su favor a este respecto.

QUINTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Dentro de su proyecto, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión y ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan los hechos que se han dado por acreditados anteriormente.

SEXTO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de COLEGIO AGUILA MAYOR S. A., tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

SEPTIMO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.

OCTAVO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha

acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "colegioaguilamayor.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos educacionales en Santiago. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del primero en la misma zona geográfica y es un hecho que el primero los presta hace casi 10 años sin que hayan existido conflictos o confusiones entre ambos establecimientos. Ambos solicitantes se dedican a rubros similares en zonas geográficas diferentes, aún cuando estén ambos en el rubro educacional, ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario en todo este tiempo. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, por simple semejanza, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan similares, pero se prestan en diferentes zonas.
NOVENO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente presta el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.
DECIMO: Que, con respecto de la excepción de cosa juzgada, ésta se desechará por improcedente, acogiendo a su respecto los razonamientos del segundo solicitante, en orden a que el procedimiento de autos es un nuevo conflicto, diverso del anterior, fuera de que el proceso anterior, no terminó por una sentencia definitiva propiamente tal, que pueda producir los efectos procesales de cosa juzgada.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio ***"colegioaguilamayor.cl" al primer solicitante*** COLEGIO AGUILA MAYOR S. A., RUT: 96.995.000-6.

No se condena en costas a la vencida, por considerar que tuvo motivos plausibles para litigar.

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.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.