TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
colegiostotomas.cl
Rol Nº 050-2012

Santiago, catorce de septiembre de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha, uno de marzo de dos mil doce, los señores Colegio Santo Tomás (Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago), siendo su contacto administrativo doña Carolina Alvarado, ambos domiciliados en Cienfuegos número cincuenta uno, Santiago, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"colegiostotomas.cl"**; que con fecha 30 de marzo de dos mil doce, los señores Santo Tomas S.A., domiciliados en Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos setenta y siete, piso treinta, Las Condes, Santiago, siendo su contacto administrativo doña Alejandra Espinoza, domiciliada en El Regidor número sesenta y seis, piso diez, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"colegiostotomas.cl"**, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Que mediante oficio de NIC Chile número dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y dos, de fecha veintiocho de junio de dos mil doce, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron ambas solicitantes, sin que se produjera conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, y un período de traslados.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones los señores Santo Tomas S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido traslado a los señores Colegio Santo Tomás (Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago), éstos no hicieron uso de él.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.
Que en el período establecido para la prueba los solicitantes no hicieron uso de dicho plazo.
Que con posterioridad al cierre del término probatorio comparecen los señores Colegio Santo Tomás (Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago) solicitando tener presente argumentaciones y acompañando documentos en parte de prueba.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha siete de septiembre de dos mil doce.
Que existe constancia en autos que los señores Santo Tomas S.A., pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Colegio Santo Tomás (Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago), argumentan que la Corporación Educacional del arzobispado de Santiago es una entidad creada por la Iglesia de Santiago para administrar colegios en sectores de alta vulnerabilidad. Que uno de ellos, el Colegio santo Tomás, ubicado en la Avenida Santo Tomás número doscientos cincuenta y cinco, comuna de la Pintana, Santiago, tiene la particularidad de entregar educación principalmente a los niños de la Población Santo Tomás y sectores aledaños. Desatacan que, la Corporación, como sostenedora, administra y mantiene distintas áreas de apoyo para sus colegios. Una de ellas, es el departamento de Comunicaciones, desde donde se crean y administran los sitios Web de cada colegio. Y que es de ese departamento, que se solicitó el dominio de autos. Consideran que dicha solicitud no es abusiva ni realizada de mala fe, por cuanto el nombre del establecimiento educacional, lleva el nombre en honor a la Población Santo Tomás de La Pintana. Solicitan considerar que el establecimiento educacional tuvo su origen en el año mil novecientos noventa y dos, y en consecuencia su nombre es muy anterior a la solicitud de dominio. Señalan, que en su opinión "Santo Tomás", por ser un nombre, no es de ninguna forma un nombre abusivo, usado de buena fe, para el dominio de su colegio y cuyo uso es muy limitado para la comunidad educativa del establecimiento. Desatacan que al momento de solicitar el dominio se percataron de que "colegiosantotomas" estaba registrado, por un colegio ubicado en otra localidad, y por eso solicitaron el dominio de Autos, que quizá sea similar, pero absolutamente diferentes en contenido. Y que el uso de "colegiostotomas" por la Corporación no pretende de modo alguno afectar o perturbar el negocio de los señores

Santo Tomas S.A., como tampoco confundir a sus consumidores o benefactores, ya que su establecimiento fue creado hace ya veinte años.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Copia simple de Resolución Nº 001415, del Ministerio de Educación, que reconoce oficialmente a la Escuela Básica Particular Nº 1463 "Santo Tomás", Comuna de La Pintana, Región Metropolitana, con fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y dos; Copia simple de Escritura de Delegación de la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, a doña María Magdalena Aninat Salas, otorgada ante la Cuadragésimo Primera Notaría de Santiago, con fecha veintinueve de diciembre de dos mil once; Poder simple otorgado por doña María Magdalena Aninat Salas, en representación de la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, a doña Carolina Alvarado Celis, con fecha agosto de dos mil doce; Impresión de tres páginas obtenidas desde el sitio Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre el dominio "colegiostotomas.cl", impresas con fecha veinticuatro de julio de dos mil doce; Impresión de una página obtenida desde el sitio Web www.colegiosantotomas.cl, donde aparece información del Colegio Santo Tomás, ubicado en Rancagua, impresa con fecha veinticuatro de julio de dos mil doce e Impresión de dos páginas obtenidas desde el sitio Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre el dominio "colegiosantotomas.cl", impresas con fecha veinticuatro de julio de dos mil doce.

Que por su parte los señores Santo Tomas S.A., argumentan que la Red de Colegios Santo Tomás forma parte del Sistema Educacional Santo Tomás y constituye la base de uno de los sistemas educacionales privados más grandes del país que es conformado además por la Universidad, el Instituto Profesional y el centro de Formación Técnica. Señalan que, la integración de estas instituciones se fundamenta en la concepción de una "educación para toda la vida". Que son colegios de orientación católica, inspirados en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y reconocen a la familia, como principal agente educador. Señalan que la Red de Colegios está administrada por la Dirección Nacional de Colegios santo Tomás, la cual depende del Directorio integrado por seis miembros de destacada trayectoria profesional. Destacan que en la actualidad la Red cuenta con ocho colegios que imparten Educación Pre-Básica, Básica y Media, de Enseñanza Científico- Humanista de carácter particular subvencionado con financiamiento compartido y que éstos se encuentran ubicados en diferentes ciudades del país. Desatacan, que la expresión "Colegio santo Tomás" se encuentra íntimamente vinculada a sus establecimientos educacionales y se les relaciona de manera inmediata, lo que demuestra su mejor derecho a la asignación del nombre de dominio de autos. Señalan, que dicho nombre de dominio se encuentra constituido por las secciones "Santo Tomás", designación que es idéntica a su razón social, que utiliza para distinguirse en el comercio. De tal forma, ambas expresiones poseen una fisonomía, que tanto desde un punto de vista gráfico como fonético, es idéntica. Hacen presente que son titulares de una familia de marcas comerciales cuya sección central y más distintiva es la expresión "Colegio Santo Tomás". Y que además, dicha expresión se encuentra completamente ligada a Santo Tomas

S.A., en el ámbito de las redes digitales, existiendo entonces una estrecha y exclusiva relación entre sus productos, servicios e información que ofrecen a través de internet. Señalan que ante el otorgamiento del dominio de autos al los señores Colegio Santo Tomás (Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, sólo produciría desmedro tanto a ellos como a los usuarios de internet, por cuanto provocaría todo tipo de errores y confusiones, pues según enfatizan, debe considerarse el alto grado de distintividad que posee la expresión "Santo Tomás", en razón de su fama y notoriedad en el mercado.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 813.535, "COLEGIO SANTO TOMAS EL BOSQUE", mixta, servicios, clase 41; Registro Nº 808.674, "COLEGIO SANTO TOMAS LOS ANGELES", mixta, servicios, clase 41; Registro Nº 808.676, "COLEGIO SANTO TOMAS CURICO", mixta, servicios, clase 41; Registro Nº 808.670, "COLEGIO SANTO TOMAS LA SERENA", mixta, servicios, clase 41; Registro Nº 807.975, "COLEGIO SANTO TOMAS", denominativa, servicios, clase 41; Registro Nº 808.671, "COLEGIOS SANTO TOMAS CHILE", mixta, servicios, clase 41; Registro Nº 808.675, "COLEGIO SANTO TOMAS TALCA", mixta, servicios, clase 41; Registro Nº 808.673, "COLEGIO SANTO TOMAS PUERTO MONTT", mixta, servicios, clase 41 y Registro Nº 808.672, "COLEGIO SANTO TOMAS ÑUÑOA", mixta, servicios, clase 4.
En el Derecho citan las normas contenidas en los artículos 20, 21 y 22del Reglamento de NIC Chile; Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial; la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP" desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN") y la jurisprudencia nacional e internacional en la materia.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión de diecinueve páginas obtenidas desde el sitio Web www.santotomas.cl, impresas con fecha seis de agosto de dos mil doce; Impresión de cinco páginas de documento titulado "Reporte de Marcas", impreso con fecha seis de agosto de dos mil doce; Impresión de dos páginas obtenidas desde el buscador virtual www.google.cl, resultado de búsqueda de la expresión "Colegio Santo Tomas", impresas con fecha seis de agosto de dos mil doce; Impresión de dos páginas obtenidas desde el sitio Web del Diario El Mercurio de Antofagasta wwwmercurioantofagasta.cl, en donde aparece artículo titulado: "Santo Tomás anuncia colegio y nueva sede en Antofagasta", publicado con fecha veintiséis de abril de dos mil doce e impreso con fecha seis de agosto de dos mil doce; Impresión de dos páginas obtenidas desde el sitio Web del Diario La Tercera www.latercera.com en donde aparece artículo titulado: " Revisa los mejores c10 subvencionados en Simce 2011 de 8vo básico", publicado con fecha once de abril de dos mil doce e impresa con fecha seis de agosto de dos mil doce.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que los señores Colegio Santo Tomás (Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago), tiene la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio, en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Santo Tomas S.A.;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
3- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "First Come First Served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación";
6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo", los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión;

12.- Que respecto del interés y/o derecho del primer solicitante consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado ha comparecido en este proceso y acreditado, con documentos, no objetados, que en el año 1992, se reconoció como tal la Escuela Básica Particular Nº 1463, denominada "SANTO TOMÁS" y que el sostenedor de la mencionada escuela es la primera solicitante de autos, y que el colegio se caracteriza por ser diurno, mixto y gratuito;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado ha comparecido en este proceso y acreditado, con documentos no objetados, que su razón social es Santo Tomás S.A., y que posee nueve registros marcarios que incluyen la expresión COLEGIO SANTO TOMAS, en la clase 41 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, esto es, en el área de la formación y enseñanza, cuyos registros datan del año 2008;

14.- Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no habiendo ninguno de los solicitantes acreditado alguna relación con un elemento denominativo idéntico a COLEGIOSTOTOMAS, previo a su solicitud, se concluye que no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;

15.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First Come, First Served", en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;

16.- Que para la resolución del conflicto de autos es indispensable determinar la naturaleza de la expresión que constituye el nombre del dominio en cuestión, la que consta que corresponde a la unión de los vocablos COLEGIO, la abreviación STO, correspondiente al vocablo SANTO y el nombre de pila TOMAS, todas expresiones de la lengua castellana, que tienen un significado claro y preciso;

17.- Que, en consecuencia los elementos denominativos que constituyen el dominio, es evidente que no corresponden a una creación intelectual, original de ninguna de las partes de este proceso;

18.- Que lo antes expresado significa que al no ser creación intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento jurídico en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;

19.- Que por otra parte, en materia de nombres de dominio no son aplicables las normas relativas a marcas comerciales, puesto que un nombre de dominio sólo puede ser asignado a una persona;

20.- Que la limitación antes descrita ha determinado en la práctica la existencia de asignaciones de nombres de dominio, a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;

21.- Que en este caso la agregación de la abreviación “STO”, al dominio en cuestión, dados los antecedentes de esta causa, en especial el uso desde el año 1992, de la expresión SANTO TOMAS para denominar un establecimiento de enseñanza por parte del primer solicitante, constituyen un factor de identificación del mismo;

22.- Consecuencialmente, considerando lo antes expuesto, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, y el hecho que el primer solicitante sea el sostenedor desde el año 1992 de un establecimiento de enseñanza en que la parte distintiva de su nombre sea SANTO TOMAS, este sentenciador estima que no existen antecedentes suficientes para preferir al segundo solicitante en relación al primero.

23.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red, puesto que es titular de otros dominios actualmente vigentes.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio "COLEGIOSTOTOMAS", al primer solicitante señores Colegio Santo Tomás (Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago)
2.- Elimínese la solicitud de los señores Santo Tomas S.A.;
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo