Santiago, 24 de agosto de 2007.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "e-learningcapacitacion.cl", siendo partes SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN EDUCACIONAL OTEC PROCHILE CAPACITA LIMITADA, domiciliada en Santiago Bueras Nº 711, Rancagua y UNIVERSIDAD DE ARTES CIENCIAS Y COMUNICACIONES UNIACC, domiciliada en calle Miraflores Nº 130, piso 25, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió sólo el Segundo Solicitante quién actuó debidamente representado por don Rafael Pastor. No pudiendo producirse conciliación se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presenta sus argumentos, acompañando documentos, señalando que el dominio "e-learningcapacitación.cl" debe serle asignado por los siguientes argumentos:

a) Son los primeros solicitantes.

b) Son un una empresa de capacitación cuyo giro comercial único es "capacitación" como lo exige la ley Nº 19.518, modificada por la ley Nº 19.967.

c) Se encuentran inscritos en el Registro Nacional del Servicio de Capacitación y Empleo SENCE desde el año 1992, según consta en la Resolución Exenta Nº 9292 y el 29 de Septiembre de 2006, según Resolución Exenta Nº2646.

d) Afirman que en su Organismo Técnico de Capacitación, en la actualidad se ha hecho una reingeniería en gestión, para estar acorde con los cambios que la post modernidad obliga, y es así como han logrado certificar según las Normas Chilena 2728 y según las Normas Internacionales ISO 9001-2000, ambas, en Sistema de gestión de la calidad.

e) Señalan que para estar acorde con dichas certificaciones han decidido entregar capacitación a distancia ocupando las ventajas que ofrece el ciberespacio y para

tales efectos han implementado el sistema e-learning on line, siendo este el motivo para el cual solicitan a Nic Chile, el dominio e-learningcapacitacion.cl

f) El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Resolución exenta nº 2815 del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
- Resolución exenta nº 9292, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
- Resolución exenta nº 2646, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
- Certificado de Vigencia Organismo Técnico de Capacitación.
- Certificado de Sistema de Gestión de la calidad, norma ISO 9000-2001.
- Certificado de Sistema de Gestión de la calidad, norma NCH 2728:2003

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante interpone demanda de oposición ,acompañando documentos, señalando que el dominio "e-learningcapacitacion.cl" debe serle asignado por los siguientes argumentos:

a) La Uniniversidad UNIACC, es un proyecto creado e impulsado por UNIVERSIDAD DE ARTES CIENCIAS Y COMUNICACIONES UNIACC (en adelante UNIACC), quienes asumen y promueven la innovación como factor estratégico para el desarrollo de este singular proyecto educativo. En la actualidad ofrece diez programas de pregrado, cuatro de postgrado y cuatro de formación continua. También desarrolla proyectos académicos en el área de la capacitación y el perfeccionamiento profesional, tanto en forma presencial como en modalidad online.

b) Su representada es pionera en lo que a educación a distancia se refiere. Afirman que es altamente conocido en el mercado por haber desarrollado una moderna y avanzada plataforma tecnológica de educación a distancia denominada ECAMPUS, a través de la cual ofrece una completa formación universitaria, que permite y facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje a alumnos y profesores, como asimismo, ayuda a superar todas las barreras geográficas y de horarios que tradicionalmente han existido en el mercado universitario y de educación continua. Mediante la oferta de servicios de capacitación online (e-learning), ofrece mecanismos interactivos de estudio, evaluación y autoaprendizaje online a través de Internet, es decir, a través de su moderno y altamente conocido sistema "E-LEARNING SYSTEM"

c) Actualmente su representada imparte cinco carreras universitarias impartidas de manera virtual, más un programa de Bachiller de Formación General e-learning, que se han constituido en una gran e insuperable oportunidad para sendos alumnos que desean cambiar un título técnico por uno universitario, finalizar estudios superiores inconclusos u obtener un segundo título.

d) Que su representada es actualmente autónoma y contabiliza hoy más de 3.000 alumnos en sus aulas, distribuidos en 18 carreras, con más de 25 años de tradición académica,

e) Que, la Universidad Virtual UNIACC ofrece los siguientes programas en versiones e-learning o educación a distancia:

a. Programa Preuniversitario Online, desde el 2003;
b. Carrera de Dictación 100% online en Chile, desde el 2004;
c. Ingeniería Comercial en modalidad e-learning, desde el 2003; y
d. Psicología en modalidad de aprendizaje a distancia desde el 2005,
e. Programa de Bachiller en Formación General de dictación e-learning, desde el 2005,
f. Carrera de comunicación Social en la modalidad a distancia desde el 2006,
g. Curso Internacional "Especificaciones y Estándares E-Learning", realizado y tutoreado por el reconocido docente, ingeniero Eduardo Hernández

f) Que, en cuanto a la titularidad de Registro Marcario y de nombre de dominio en Chile, su representada posee intereses reales, efectivos y serios respecto al nombre de dominio en disputa, los que se demuestran a través de la titularidad de las siguientes marcas:

a. E-Learning School de UNIACC, inscrita bajo el Nº 759.557, que distingue "productos de imprenta y papelería de la clase 16"
b. E-Learning School de UNIACC, inscrita bajo el Nº 759.558, que distingue "programas hablados, radiados y televisados, canal de televisión abierta, por cable o cualquier otro medio, sea este satelital, VHF, transmisión de datos, por cualquier medio, sea este satelital, fibra óptica, análogo microondas de la clase 38".
c. E-Learning School de UNIACC, inscrita bajo el Nº 759.559, que distingue "universidad, instituto superior, instituto de enseñanza técnica, profesional, de educación media, básica, prebásica, servicio de capacitación presencial, vía conferencias y correspondencia de la clase 41"
d. Así mismo, es titular de los nombres de dominio e-learningchile.cl y elearning-chile.cl.

g) No cabría duda que los nombres de dominio e-learningchile.cl y elearning-chile.cl, al ser una especie de propiedad incorporal a nombre de su representada, que se encuentra plenamente amparada por el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile le otorga claramente a su mandante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto e-learningcapacitacion.cl.

h) Que, en cuanto a marcas comerciales y relación con los nombres de dominio, debería aplicarse el principio doctrinal que considera que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de la solicitud y registro marcarios para el signo pedido como dominio.

i) Que, en base al criterio de Mejor Derecho – Buena Fe o Justo Motivo, el nombre de dominio e-learningcapacitacion.cl, muy equivalente a e-learningchile.cl y elearning.chile.cl, es una expresión de fantasia, creada y desarrollada por su representada. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.

j) Que, procede la inaplicabilidad del principio doctrinal del "first come, first served", el cual debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, de este modo el criterio se debe aplicar en su calidad de "ultima ratio".

k) Causa un perjuicio irreparable a su mandante el hecho que exista en la Red una página Web que tenga un nombre de dominio muy similar a los nombres de dominio propiedad de UNIACC, ya individualizados, la que será identificada con los servicios y productos que presta y por lo tanto confundidos con los que presta la empresa de la contraparte.

l) El segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1.- Copia de informe, obtenido de la página de Internet NIC Chile, mediante lo cual se acredita que UNIACC es titular de los nombres de dominio e-learningchile.cl y elearning-chile.cl.
2.- Informes obtenidos de la página de Internet institucional del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, que acredita que esta parte es dueña de la marca e-learning School de UNIACC,
3.- Catálogo que publicita sus servicios educacionales E-Learning System,
4.- Catálogo que publicita sus servicios educacionales a distancia por Internet o modalidad e-learning, para su programa especial de titulación,
5.- Copia de la página de Internet www.ecampus.cl, mediante la cual se publicita el curso impartido por UNIACC denominado Curso de Especificaciones y Estándares eLearning.
6.- Copia de página de Internet www.elearning.uniacc.cl que promociona los cursos y carreras que son impartidos por UNIACC en versión e-learning o modalidad a distancia.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal dio traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas, procediendo, atendido al mérito de autos, a recibir la causa a prueba por 8 días hábiles, estableciéndose como hechos sustanciales y pertinentes los siguientes:

a. Identificación y/o uso efectivo de la expresión "e-learning" o "e-learningcapacitacion" por parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades y comercialización de productos y servicios.

b. Interés de ambos solicitantes en la asignación del nombre de dominio en disputa.

OCTAVO: Que, atendiendo el estado de la causa, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe.

DÉCIMO PRIMERO: Que, siendo efectivo que Sociedad de Capacitación Educacional Otec Prochile Capacita Limitada, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses y derechos que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, de los dichos del Primer Solicitante se desprende que ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar en la Web la actividad de capacitación a distancia que desarrolla y así aprovechar las ventajas que les ofrece Internet.

DÉCIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta lo señalado en el considerando precedente, este sentenciador considera suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba respecto de dicho solicitante, en lo que respecta a un interés en la asignación del nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO CUARTO: Que, a través de la documentación acompañada, el Primer Solicitante ha acreditado en autos que efectivamente se encuentra prestando una actividad de capacitación, más no haciendo un uso actual de la expresión "e-learning" o "elearningcapacitacion", razón por la cuál este sentenciador no puede considerar suficientemente acreditado el punto Nº 1 del auto de prueba.

DÉCIMO QUINTO: Que, a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, queda suficientemente acreditado que el Segundo Solicitante es propietario de diversas marcas comerciales, las cuales se conforman con la expresión "elearning" y son individualizadas en sus presentaciones, además de ser el titular de diversos nombres de dominio relacionados a dicha expresión. De lo anteriormente señalado, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la confusión de los usuarios.

DÉCIMO SEXTO: Que, dado lo expuesto en los considerando precedente queda suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba respecto del Segundo Solicitante.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos, lo que obra en este caso en abono del segundo de los solicitantes.

DÉCIMO OCTAVO: Que, respecto del punto de prueba Nº 1, el Segundo Solicitante ha acreditado un uso de la expresión "e-learning", razón por la cual corresponde tener por acreditado dicho punto de prueba en el sentido expresado.

DÉCIMO NOVENO: Que, ante el uso extensivo de la expresión e-learning que ha realizado el Segundo Solicitante, quién además ha acompañado abundante documentación que acredita una actividad de capacitación a distancia real, concreta e importante, existe una posibilidad de asociación por parte de los usuarios de Internet que facilitaría la confusión entre los servicios ofrecidos por el Primer Solicitante y aquellos ofrecidos por el Segundo de ellos.

VIGESIMO: Que, por otro lado, y dada la falta de acreditación del punto de prueba Nº 1 por parte del Primer Solicitante, este sentenciador no ha podido establecer cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Primer Solicitante el hecho que el segundo de ellos detente el nombre de dominio en cuestión lo cual, ante la posibilidad de confusión por parte de los usuarios que observa este tribunal, guían la prudencia y recta razón a dar protección jurídica a la solicitud del Segundo Solicitante.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio "e-learningcapacitacion.cl" al Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD DE ARTES CIENCIAS Y COMUNICACIONES UNIACC, domiciliada en calle Miraflores Nº 130, piso 25, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol Nº 30-2007

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Cristóbal Peña Liberona.