Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **eseconsultores.cl**
Oficio OF08479

VISTOS:

1. Que con fecha 27 de septiembre de 2007, SOCIEDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES ECHEVERRIA FAJARDO LIMITADA, representado en calidad de contacto administrativo por don GERMAN SANHUEZA, solicita la inscripción del nombre de dominio **eseconsultores.cl**. Posteriormente, con fecha 8 de octubre de 2007, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, representada en calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **eseconsultores.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF08479, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 7 de enero de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 15 de enero de 2008, a las 12:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 15 de enero de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste doña CLAUDIA MARIA MENDEZ MASSARDO quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro;

5. Que con fecha 21 de enero de 2008, el Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, acredita la consignación del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

6. Que con fecha 28 de enero de 2008, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación de UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, presenta su demanda de asignación del dominio **eseconsultores.cl**, argumentando que la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES fue fundada el 8 de septiembre de 1989 con el objeto de cultivar las distintas áreas del saber y procurar su integración en la unidad de la verdad, iluminada y vivificada por la fe católica.

   Añade el Segundo Solicitante que fue en 1990 cuando por primera vez abrió sus puertas para acoger a 38 estudiantes de derecho. A partir de ahí, comenzaría a crecer en forma rápida y sostenida, creándose en los años siguientes las facultades de Medicina, Filosofía, Ciencias Económicas, Enfermería, Pedagogía y Periodismo. En 1994 comienza la construcción del Campus Universitario en San Carlos de Apoquindo, y el Instituto de Filosofía da inicio al Doctorado en Filosofía, en convenio con la Universidad de Navarra.

Agrega el Segundo Solicitante, que el Estado de Chile le reconoce la plena autonomía en 2001, siendo la primera universidad privada en Chile que ha puesto un énfasis en la investigación. Varios son los proyectos materializados entre 1991 y 2003, entre ellos más de 35 financiados con recursos estatales que la Universidad ha ganado tras concursar con otras instituciones.

Actualmente, la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES cuenta con 5.108 alumnos de pre y postgrado y 967 profesores de los cuales el 75% tiene estudios de postgrado. Su Campus abarca una extensión de 40.5 hectáreas.

La UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ha sido reconocida como TOP 1 en el grupo de Las Mejores Universidades Docentes de Pre y Postgrado II, según un ranking realizado por la Revista del Sábado de El Mercurio. Asimismo, en el índice de calidad de alumnos, esta universidad aparece en el primer lugar tanto en el total de alumnos con Aporte Fiscal Indirecto (AFI), como en el total de alumnos con más de 700 puntos en la PAA (hoy PSU).

Señala el Segundo Solicitante que es necesario destacar que la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES no sólo ha logrado reconocimiento a nivel nacional, sino que ha traspasado las fronteras para darse a conocer en distintas partes del mundo. A modo de ejemplo, podemos nombrar los convenios que ha firmado con universidades como la Universidad de Bayreuth, Universidad de Piura, Universidad de Leipzig, Universidad de Salta, entre otras.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES se ha consagrado como una de las universidades más importantes y prestigiosas de nuestro país, cumpliendo con un rol fundamental en el desarrollo de la educación superior e investigación científica universitaria. Del mismo modo, gracias a sus innumerables proyectos de investigación realizados en conjunto con diversas universidades internacionales, y a la calidad de sus alumnos, se ha ganado el reconocimiento de la comunidad internacional universitaria.

Agrega el Segundo Solicitante, que el ESE es la escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, la cual se funda en 1999 como el Centro de Estudios Superiores de la Empresa de esa institución, con el apoyo institucional del IESE de España y del IAE de Argentina. Desde sus inicios, el ESE fue concebido con un espíritu similar al de las más reconocidas y prestigiadas escuelas de negocios del mundo, donde la formación de ejecutivos a través de distintos programas de postgrado o de actualización ha sido desarrollada en forma separada de otras áreas de la Universidad, logrando así un ambiente de aprendizaje único entre alumnos y profesores. Dadas estas características, podemos aseverar que el ESE es la primera escuela de negocios chilena exclusivamente de postgrado.

Añade el Segundo Solicitante que la misión del ESE es prestar un servicio a la sociedad en general y al mundo de la empresa en particular, mediante una labor docente de alta exigencia y calidad, apoyada en una sólida investigación de los problemas que afectan a la empresa. A través de sus programas, el ESE busca contribuir al desarrollo del conocimiento y a la formación de los hombres y mujeres de empresa, tanto en las capacidades de gestión como en las virtudes necesarias para el ejercicio de la dirección.

El Segundo Solicitante indica que la enseñanza que entrega el ESE parte del principio de que el éxito de la actividad empresarial y de negocios sólo es posible si incluye el perfeccionamiento de todas las dimensiones de la persona. Los buenos profesionales deben tener tanto habilidades técnicas e interpersonales como actitud y mente abierta. Por este motivo, una característica particular de los programas que el ESE organiza, junto a su reconocido nivel académico, es la profundidad en el tratamiento de los aspectos humanos y éticos de las decisiones empresariales.

Accesibilidad, interés, dedicación y un alto nivel académico y pedagógico son las características que describen a los profesores del ESE, según señala el Segundo Solicitante. Todos los profesores han realizado un postgrado internacional donde la mayoría de las clases son impartidas por profesores con doctorado. Además de su formación científica, los profesores del ESE aportan su experiencia profesional de alto nivel como directores o consultores de empresas, entregando así una labor docente de alta calidad junto a una visión realista de la gestión empresarial.

Añade el Segundo Solicitante que en el ESE se dan cita empresarios y ejecutivos de amplia trayectoria que aportan sus ideas y experiencia en las sesiones de clase y las reuniones de grupo. Esto favorece enormemente el proceso de aprendizaje, permitiendo conocer así experiencias de diversas industrias y sectores. Además, el ESE cuenta con un Consejo Asesor Empresarial conformado por destacados empresarios y ejecutivos chilenos. Ellos avalan la seriedad de la Escuela y ponen a disposición su experiencia y trayectoria profesional. A través del Consejo Asesor Empresarial el ESE mantiene un fuerte nexo con el mundo de la empresa y los negocios en Chile.

Las instalaciones del ESE están ubicadas en San Carlos de Apoquindo, Las Condes, en una sede pensada y desarrollada para la adecuada inmersión de directivos. La sede, que en su primera etapa tiene 7.300 metros cuadrados, fue diseñada por la oficina norteamericana de arquitectura Shepley Bulfinch Richardson and Abbott, una de las oficinas con más experiencia en el diseño y construcción de infraestructura universitaria.

Agrega el Segundo Solicitante, que el ESE cuenta con el apoyo institucional del IESE de la Universidad de Navarra en España, cuyo MBA fue rankeado número 1 por la revista The Economist en los años 2005 y 2006. Mantiene también estrechos vínculos con otras prestigiosas escuelas de negocios del mundo que ofrecen programas similares, y con quienes comparte el pensamiento estratégico. Asimismo, cuenta con el respaldo académico del IAE, Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral de Buenos Aires. Por séptimo año consecutivo, el IAE se ubicó entre las 25 mejores escuelas de negocios del mundo y primera en América Latina, según el ranking 2006 de educación ejecutiva que cada año elabora el diario The Financial Times.

Indica el Segundo Solicitante que a comienzos del 2007 el Executive MBA del ESE obtuvo la acreditación internacional por parte de AMBA (The Association of MBA), quien certificó que el programa cumple con estándares de calidad como los mejores programas de MBA del mundo.

Como parte de la estrategia de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES para proteger sus derechos, los servicios que presta, sus facultades, escuelas y programas, los cuales señala han adquirido renombre tanto a nivel nacional como internacional, ha registrado distintas marcas comerciales que la identifican. De esta manera, en lo atingente a su escuela de negocios, ha registrado una familia de marcas comerciales consistentes en la expresión "ESE" más otras palabras que la acompañan. Así, la marca **"ESE"** se encuentra amparada, por los siguientes registros marcarios que se detallan a continuación:

- **"ESE ESCUELA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"** Registro Nº 679.471, para distinguir servicios de la clase 41.

- **"ESE-ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA"** Registro Nº 719.838, para distinguir servicios de la clase 41.

- **"ESE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"** Registro Nº 624.923, para distinguir servicios de la clase 41.

- **"ESE UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"** Registro Nº 624.924, para distinguir servicios de la clase 41.

- **"ESE ESCUELA DE NEGOCIOS UNIVESIDAD DE LOS ANDES"** Solicitud Nº 771.900, para distinguir servicios de la clase 41.

Agrega el Segundo Solicitante que la familia de registros marcarios enumerados es una muestra del mejor derecho de UNIVERSIDAD DE LOS ANDES sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que el elemento principal del dominio solicitado es idéntico al elemento central de las marcas de ésta. El Segundo Solicitante acompaña copias de los certificados de registro correspondientes.

Añade UNIVERSIDAD DE LOS ANDES que como una prueba más de lo que considera es su mejor derecho, es titular de los siguientes nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión "ESE":

- **ese.cl**
- **iese.cl**

Indica el Segundo Solicitante que los dominios citados de propiedad de UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, se estructuran precisamente sobre la expresión "ESE" que identifica a la Escuela de Negocios de esta Universidad en el mercado. Por su parte, el dominio en disputa **eseconsultores.cl**, aparece como una simple extensión de los dominios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, lo cual evidentemente producirá toda tipo de confusiones en los usuarios de Internet. El Segundo Solicitante acompaña copias de los certificados obtenidos del sitio Web de NIC Chile que acreditan titularidad sobre dichos nombres de dominio.

El Segundo Solicitante señala que la expresión “ESE” ha identificado a la escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES en el mercado desde su creación en el año 1999, es decir, por casi 10 años y además tiene un evidente posicionamiento en Internet gracias a su sitio Web oficial **www.ese.cl**.

Agrega el Segundo Solicitante que existe una clara y evidente similitud entre las siglas que identifican a la escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, las marcas de ésta, sus nombres de dominio y el nombre de dominio en disputa. Es así como el nombre de dominio solicitado contiene íntegramente y se estructura sobre la expresión “ESE”, lo que pone de manifiesto la casi plena identidad existente entre el dominio en cuestión y la marca de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES que identifica a su escuela de negocios.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES hace presente que la adición de la palabra “CONSULTORES” no logra diferenciar adecuadamente el nombre de dominio en disputa de su prestigiosa Escuela de Negocios: ESE, sino que, por el contrario, causa aún más confusión. Lo anterior se debe a que la palabra “CONSULTORES”, según la Real Academia Española significa en una de sus acepciones: *“Persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente”.* En consecuencia, evidentemente que esa palabra está vinculada directamente con la escuela de negocios ESE, puesto que el staff de esta prestigiosa entidad está compuesto por expertos profesionales que imparten sus conocimiento a sus alumnos.

Agrega el Segundo Solicitante que en relación con lo anterior, un usuario de Internet enfrentado al dominio **eseconsultores.cl**, podría válidamente asumir que se trata de un nuevo proyecto de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES que ha decidido expandir su rubro natural de prestación de servicios educacionales en materias de negocios hacia el asesoramiento a empresas en este rubro, como entidad *“experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente”.*

La UNIVERSIDAD DE LOS ANDES considera que el nombre de dominio en disputa se presta para toda clase de confusiones entre los usuarios de Internet, ya que al enfrentarse a dicho dominio lógicamente asumirán que se trata de un nombre de dominio de su propidad. En efecto, cualquier usuario al ingresar al sitio **eseconsultores.cl** lógica y razonablemente esperará encontrase con información relativa a la escuela de negocios ESE.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES se ha preocupado de inscribir nombres de dominio y registrar marcas comerciales asociadas a ESE, reforzando lo anteriormente dicho. En relación a sus nombres de dominio, es claro que habrá confusión entre los usuarios de Internet, puesto que la expresión “ESE” es utilizada actualmente por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES en la World Wide Web, a través, del sitio Web **www.ese.cl** y, por lo tanto, hay una vinculación directa entre el nombre de dominio en conflicto y la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

Añade el Segundo Solicitante, que incluso sin considerar el elemento “CONSULTORES” y lo que ha dicho al respecto, considerando la fama y notoriedad de la marca de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES y su amplia presencia en Internet y en el mercado en general, no cabe la menor duda que los usuarios de Internet

serán inducidos a error en el caso de que se le asignara el nombre de dominio en disputa a un tercero, toda vez que al acceder a dicho sitio esperarán encontrar información relativa a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES y a su Escuela de Negocios ESE.

Por otro lado, añade el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados nombres de dominio que se utilizan en dicha red.

En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, "Farmacias Ahumada", "Universidad de Chile" o "Jumbo", efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, y caótico.

Como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.

En este sentido, cabe señalar según el Segundo Solicitante que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet.

En razón de lo anterior, señala el Segundo Solicitante, que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe tener presente la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Reitera la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y, como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Por otro lado, indica el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, agrega el Segundo Solicitante que, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."* ICANN es, a nivel mundial, la entidad con más autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de mayor envergadura de comunidades participantes en Internet, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. Dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile.

En síntesis, el Segundo Solicitante señala que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que el Segundo Solicitante es titular de una familia de marcas comerciales **"ESE"** a la cual UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ha otorgado fama y notoriedad en nuestro país y que tiene prestigio internacional, y la cual es además gráfica y fonéticamente casi idéntica al dominio en disputa de autos. Por ello, puede presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante, **eseconsultores.cl**, se causaría una confusión indeseable y de proporciones en los usuarios de Internet.

Añade UNIVERSIDAD DE LOS ANDES que es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **eseconsultores.cl**, además, si se utiliza el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. De acuerdo al Segundo Solicitante, la aplicación de este criterio obliga a concluir que el mejor derecho sobre el nombre de dominio **eseconsultores.cl** lo tiene él, debido a que el signo "**ESE**" identifica a UNIVERSIDAD DE LOS ANDES en el mercado

nacional hace cerca de 10 años, adquiriendo fama y notoriedad en el mismo. Por lo tanto, para el Segundo Solicitante, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio **eseconsultores.cl** a UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

El Segundo Solicitante cita además el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el cual se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES cuenta con una serie de nombres de dominio y además tiene registrado el signo **"ESE"** acompañado de otras expresiones ante el Departamento de Propiedad Industrial, mientras que la contraria en nada se relaciona al signo en cuestión, y por el contrario busca simplemente imitar la marca famosa y notoria de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES con el objeto de obtener un beneficio ilícito e improcedente.

Agrega el Segundo Solicitante que también es aplicable el criterio de la identidad, el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, ya que es titular de la marca famosa y notoria **"ESE"**, que es prácticamente idéntica al nombre de dominio en cuestión, y que identifica a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES en todo Chile. Finalmente, a este respecto, añade el Segundo Solicitante, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**: "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..".*

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*."

Indica el Segundo Solicitante que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de **"ESE"** han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes

perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Por lo demás, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el público asociaría dicho nombre a UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, o deduciría lógicamente que se trata de un sitio de propiedad de ésta, incurriendo en error y confusión ya que dicho tercero en nada se relaciona con la misma.

Además, el artículo 10 bis del Convenio de Paris, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:

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

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

3) *En particular deberán prohibirse:*

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

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

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

Por lo señalado precedentemente para el Segundo Solicitante, es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con UNIVERSIDAD DE LOS ANDES y que es, en la práctica, plenamente idéntico a la marca notoria y famosa de la que es titular ésta.

A su vez, el artículo 8° del Convenio de París establece que: "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio*". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio. Pues bien, **"ESE"** constituye el nombre comercial, imagen corporativa y "*goodwill*" de la escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero, y en consecuencia debe gozar de protección. Resulta evidente que los usuarios asociarán el sitio **eseconsultores.cl** con la escuela de negocios **"ESE"** de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

El Segundo Solicitante concluye que a la luz de lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad

de las marcas comerciales y nombres de dominio ESE, la fama y notoriedad de esta marca, la utilización de ella para identificar a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, su escuela de negocios y los servicios que presta y el uso que ella ha hecho de la expresión "ESE" en la World Wide Web, considera que es la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES S.A. quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo **"ESE"**.

En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente, para el Segundo Solicitante, en el mejor derecho de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES sobre el signo en disputa.

Por último, añade el Segundo Solicitante, los nombres de dominio son la herramienta que permitirán continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio **eseconsultores.cl** al Primer Solicitante constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, la jurisprudencia arbitral y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES;

7. Que mediante resolución de fecha 13 de marzo de 2008, se certifica que el Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes y, asimismo, se da traslado del escrito presentado con fecha 28 de enero de 2008 por doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRÍQUEZ en representación del Segundo Solicitante;

8. Que con fecha 4 de abril de 2008, don MATÍAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, acompaña los siguientes documentos con el objeto de acreditar el mejor derecho de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES sobre el nombre de dominio **eseconsultores.cl**:

   i) Copia de página seleccionada de la sección "Economía y Negocios" del diario "El Mercurio", de fecha 7 de agosto de 2006, en la cual se hace un reportaje sobre las escuelas de negocios de Chile y se hace mención de la **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES y de su programa de Alta Dirección de Empresas o PADE.

   ii) Copia de página seleccionada de sección "Económica" de periódico nacional, de fecha 27 de abril de 2000, en la cual se hace un reportaje sobre el **"ESE"** y de su programa de Alta Dirección de Empresas o PADE.

iii) Copia de página seleccionada de la sección “Economía y Negocios” del diario “El Mercurio”, de fecha 15 de noviembre de 2000, en la cual se hace un reportaje sobre el **“ESE”** y su programa de Alta Dirección de Empresas o PADE.

iv) Copia de página seleccionada de la sección “Negocios” del diario “La Tercera”, de fecha 4 de julio de 2004, en la cual se hace un reportaje de la **“ESE”** o Escuela de Negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES y de su programa de Alta Dirección de Empresas o PADE.

v) Copia de página seleccionada del diario “La Segunda”, en el cual se hace un reportaje sobre la nueva economía y en este contexto se hace mención del **“ESE”** como institución que ayuda a sus alumnos a actualizarse en este tema.

vi) Copia de página seleccionada de la revista “Capital”, de julio de 2000, en la cual se hace mención de la **“ESE”**.

vii) Copia de página seleccionada de la sección “Economía y Negocios” del diario “El Mercurio”, de fecha 24 de marzo de 2006, en la cual se da a conocer una encuesta realizada por el **“ESE”** de la la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES y este periódico respecto a temas económicos.

viii) Copia de página seleccionada de la revista “Realidad”, en la cual se hace un reportaje sobre el **“ESE”** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

ix) Copia de página seleccionada de la sección “Economía y Finanzas” del diario “El Mercurio”, de fecha 27 de julio de 2006, en la cual se hace mención de un estudio denominado “Creación de valor en América Latina: 50 mayores empresas en 2005” realizado por el **“ESE”** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

x) Copia de página seleccionada de la sección “Economía y Negocios” del diario “El Mercurio”, de fecha 10 de abril de 2007, en la cual se hace mención de un estudio preparado por el **“ESE”** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xi) Copia de página seleccionada de reportaje realizado por un medio de prensa escrita nacional, en el cual se hace mención del **“ESE”** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xii) Copia de página seleccionada de la sección “Economía y Negocios” del diario “El Mercurio”, de fecha 14 de julio de 2005, en la cual se hace mención del **“ESE”** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xiii) Copia de página seleccionada de la sección “Negocios” del diario “La Tercera”, de fecha 11 de septiembre de 2005, en la cual se hace un reportaje sobre un estudio realizado por el **“ESE”** o escuela de negocios de la

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, que analiza 175 sociedades anónimas que cotizan en bolsa.

xiv) Copia de página seleccionada del "Diario Financiero", en el cual se hace mención del **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xv) Copia de página seleccionada del "Diario Financiero", en el cual se hace un reportaje relativo al **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xvi) Copia de página seleccionada de periódico, de fecha 9 de mayo de 2006, en el cual se hace un reportaje relativo al **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xvii) Copia de página seleccionada del "Diario Financiero", de fecha 5 de junio de 2006, en el cual se hace un reportaje relativo al **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xviii) Copia de página seleccionada del diario "El Mercurio", en el cual se hace mención al **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xix) Copia de páginas seleccionadas del "Diario Financiero", en el cual se hace mención al **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xx) Copia de página seleccionada del "Diario Financiero", de fecha 7 agosto de 2006, en el cual se hace mención al **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xxi) Copia de página seleccionada del "Diario Financiero", de fecha 13 de mayo de 2005, en el cual se hace mención al **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xxii) Copia de página seleccionada del "Diario Financiero", de fecha 3 de septiembre de 2007, en el cual se hace mención al **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xxiii) Copia de página seleccionada del "Diario Financiero", de fecha 7 de septiembre de 2007, en el cual se hace mención al **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xxiv) Copia de artículo aparecido en un medio de presa escrita nacional, en el cual se hace mención al **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xxv) Copia de pequeño artículo aparecido en un medio de presa escrita nacional, en el cual se hace mención al **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xxvi) Copia de página seleccionada del diario "El Mercurio", de fecha 15 de julio de 2006, en el cual se hace un pequeño reportaje del **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xxvii) Copia de página seleccionada de medio de prensa escrita nacional, en el cual se hace mención al **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xxviii) Copia de reportaje aparecido en la revista "Capital" el año 2003, sobre los mejores MBA ofrecidos por las Universidades chilenas, dentro de éstos destaca el MBA del **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

xxix) Copia de reportaje aparecido en la revista "Capital" el año 2004, sobre los mejores MBA ofrecidos por las Universidades chilenas, dentro de éstos destaca el MBA del **"ESE"** o escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, que ocupa el tercer lugar.

Concluye el Segundo Solicitante que como se puede apreciar de los documentos acompañados en esta presentación, como asimismo, del material probatorio acompañado en la demanda de mejor derecho presentada, la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES es el creador de la expresión "ESE" y le ha otorgado a esta expresión fama y notoriedad en el mercado chileno. En este sentido, los documentos acompañados en esta presentación, a saber artículos de prensa aparecidos en diversos medios, prueban que el público chileno asocia la expresión "ESE" a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. En consecuencia, los usuarios de Internet, al enfrentarse al nombre de dominio en disputa, válidamente supondrán que se trata de un sitio Web de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES o que ésta ha autorizado a un tercero a publicar en él información relativa al **"ESE"**, cuestión que causaría toda clase de confusiones.

Agrega el Segundo Solicitante que la segunda palabra que compone el nombre de dominio en disputa, esto es "CONSULTORES", también está íntimamente ligada a los servicios prestados por el **"ESE"**. De esta manera, algunos de los documentos acompañados en estos autos se refieren a reportajes sobre estudios o encuestas elaborados por el ESE. Indica el Segundo Solicitante que es bien sabido que este tipo de servicios son generalmente prestados por consultoras como ADIMARK o EXPANSIVA. Luego, como el **"ESE"** además de impartir servicios educacionales, desarrolla estudios de índole económica, y éstos son generalmente prestados por consultoras, los usuarios de Internet inferirán que el nombre de dominio en disputa tiene una relación directa con la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, ya que existe una relación directa entre el ESE y las consultoras;

9. Que con fecha 7 de abril de 2008, se provee el escrito presentado con fecha 4 de abril de 2008 por don MATÍAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, lo que se notifica por correo electrónico;

10. Que con fecha 11 de abril de 2008, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan fehacientemente que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre las marcas **"ESE ESCUELA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"**,**"ESE-ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA"**, **"ESE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA EMPRESA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"** y **"ESE UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"** tratándose de signos debidamente registrados ante el Departamento de Propiedad Industrial chileno para distinguir servicios de la clase 41;

7. Que a mayor abundamiento, la expresión "ESE" identifica a la escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, tal como se acredita de la abundante prueba acompañada en estos autos por el Segundo Solicitante;

8. Que, asimismo, el dominio solicitado no solamente incluye la expresión "ESE" que identifica a la escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES sino que,

además, incluye la expresión “consultores”, que conforme a una de las acepciones de la Real Academia Española se define como, *“Persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente”*, definición que en opinión de este sentenciador, se relaciona enormemente con el trabajo desarrollado y al cual está enfocada la escuela de negocios de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES;

9. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

10. Que por el mero hecho de que la SOCIEDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES ECHEVERRIA FAJARDO LIMITADA haya solicitado primero el nombre de dominio **eseconsultores.cl** no es suficiente, ya que dada la falta de antecedentes, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

11. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, así como la falta de ellos por parte de SOCIEDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES ECHEVERRIA FAJARDO LIMITADA, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio **eseconsultores.cl** al Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, RUT Nº 71.614.000-8.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes personalmente y a NIC Chile por carta certificada.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 16 de abril de 2008. -

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo RUT 16.413.746-5	Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2