Rol No. 116 - 2013
Juicio arbitral inicap.cl
MARIA JOSÉ MONTOYA BRAUER vs. INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
INICAP.CL

Santiago, 13 de Enero de 2014.

VISTOS:

Con fecha 07 de Mayo de 2013, doña MARIA JOSE MONTOYA BRAUER, domiciliada para estos efectos en Policarpo Toro sin número, Isla de Pascua, en adelante la "primera solicitante", inscribió para sí el nombre de dominio inicap.cl. Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 23 de Mayo de 2013, el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP, en adelante el "segundo solicitante", con domicilio para estos efectos en A.Bello 2711, piso 19, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 18904 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio meiuc.cl, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 26 de Noviembre de 2013, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada con fecha 9 de Diciembre de 2013, concurriendo al efecto doña María Josefina Mora Arias, abogado, con poder delegado de doña M. Luisa Valdés S., abogado, por el segundo solicitante; en rebeldía de la primera solicitante, quien previamente llamó telefónicamente al Tribunal, manifestando su interés en el nombre de dominio en disputa y el árbitro que conoce de este conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, por correo electrónico a la rebelde y firmada por los presentes.

Conforme a lo expresado en el Acta, y según rola a fojas 24 del expediente, doña M. Luisa Valdés S., abogado, en representación de INTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION INACAP, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio. En síntesis, expone:

1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL INACAP es una institución de educación superior, fundada el año 1966, con el fin de entregar educación técnica y capacitación. Que desde entonces ha sido acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNAP) del Ministerio de Educación; que firmó un acuerdo de asesoría y cooperación para las áreas de innovación y posgrado con la State University of New York, lo que la cataloga como un centro de formación técnica y profesional que goza de reconocimiento en el extranjero. Que en diciembre del año 2010, el Instituto Profesional INACAP fue acreditado por seis años en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio, y en enero del año 2012, el Centro de Formación Técnica INACAP fue acreditado por seis años en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Que INACAP cuenta actualmente con alrededor de 108.000 alumnos de pregrado en todo el territorio, y es considerada la institución de educación

más grande en Chile dada su presencia en todas las regiones del país, con 25 sedes a lo largo de todo Chile.

2**.** Que INACAP cuenta con una familia de marcas comerciales que corresponden precisamente a la expresión "INACAP", (confusamente similar al nombre de dominio en disputa), debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI") y que se detallan a continuación:
-Registro Nº 996.964, "INACAP", denominativa, para distinguir: "*establecimiento educacional profesional, técnico y de capacitación; servicios de imprenta*", en las clases 41 y 42.
-Registro N° 727.967, "INACAP", denominativa, para distinguir productos, en clase 16.
-Registro N° 961.584, "INSTITUTO TECNOLOGICO INACAP", denominativa, para distinguir: "*servicios de educación, formación, instrucción, enseñanza y capacitación en niveles básicos, medios, técnico, técnico-profesional, profesional, laboral, académico, universitarios y de post-grado; escuelas de arte; escuelas de baile; academias de música; academias de idiomas; academias y escuelas de moda; cursos de computación, escuelas de artes marciales; escuelas de conductores; escuelas culinarias; escuelas de cosmetología; escuelas de modelos; escuelas de computación e informática; talleres de pintura; cursos por correspondencia; servicios de entretenimiento, educación, instrucción y capacitación por medio de, o relacionados con prensa escrita, radio televisión internet u otros medios electrónicos; servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias, simposios, congresos, seminarios, charlas y talleres de formación; servicios de información en materia de educación y esparcimiento; servicios de esparcimiento, entretenimientos y organización de eventos y espectáculos artísticos y culturales, en particular, servicios de publicación, de exhibición, de organización, producción y representaciones de espectáculos, competencias, concursos, juegos, conciertos y eventos culturales y deportivos, recepciones, bailes, representaciones teatrales, organización de exposiciones con fines culturales o educativos, organizaciones de exposiciones y ferias con fines culturales o educativos; arriendo de elementos para fiestas y eventos especiales; circos; arriendo de salas de fiesta, espectáculos y eventos especiales; arriendo de equipos audiovisuales; empresa de espectáculos; salón de pool y billar; discoteca; salón de baile; boîtes. juegos de azar; organización de loterías; servicios de organización de eventos y competencias deportivas; club deportivo; arriendos de locales, canchas e instalaciones deportivas; arriendo de canchas de golf, de tenis, ecuestres; cronometraje de manifestaciones deportivas; doma de animales; explotación de parques y jardines zoológicos; servicios de galería y corretaje de cuadros y obras de arte; empresa editorial y servicios de publicación y edición de material impreso y textos que no sean publicitarios; préstamo de libros; servicios de filmación en video; servicios de producción, dirección, filmación, grabación, montaje, difusión y alquiler de grabaciones sonoras, de sonido, video, películas, casetes y medios audiovisuales de educación y esparcimiento; servicios de producción, presentación, distribución, publicación simultánea, trabajo en red y alquiler de programas de televisión y radio, entretenimiento interactivo películas y grabaciones sonoras y de video, discos compactos interactivos y cd-rom; servicios de producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción; doblaje de películas. estudios de cine; servicios de exámenes educacionales, de alquiler de medios para emisiones radiales y televisivas; servicios de suministro de entretenimiento y educación vía redes comunicacionales y computacionales, de suministro de información relacionada con fines de educación, entretenimiento, cultural o recreacional; servicios de suministro de información relacionada con cualquiera de las áreas antes mencionadas; los servicios antes mencionados proporcionados por medios convencionales (persona a persona) y por todos los medios de comunicación, especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos, de forma oral y/o visual, por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales*", en clase 41.

-Registro N° 733.493, "INACAP, HACIENDO APRENDES MEJOR, HACIENDO CRECES SIN LIMITE", lema, para distinguir servicios en clase 41.
-Registro N° 879.659, "INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL-INACAP", denominativa, para distinguir servicios en clase 42.
-Registro N° 785.410, "ESCUELA DE TALENTOS INACAP", denominativa, para distinguir servicios en clase 41 y
-Registro N° 736.386, "EXPOCARRERAS INACAP", denominativa, para distinguir productos en clase 16.

3.- Que los referidos registros son una muestra del mejor derecho que asiste a su representada respecto del nombre de dominio en disputa "inicap.cl", pues su marca comercial, nombre y signo distintivo es virtualmente idéntico a dicho dominio, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador suficiente. Que el signo *inicap* solicitado, es altamente confundible con la marca comercial "INACAP", creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio

4.-Que es reconocida y lógica la conducta de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "inicap.cl" a un sitio de Internet con información relativa al prestigioso y reconocido establecimiento educacional y centro de formación técnica de su mandante Inacap, la que tiene registrados varios nombres de dominio que se conforman en base a dicha expresión y que le pertenecen: **INCAP**.CL, **INACAP**.CL**,** ESTUDIANTES-**INACAP**.CL**, INACA**PVIRTUAL.CL**, INACAP**CAPACITACION.CL, TODO**INACAP**.CL, e **INACAP**INOS.CL.

5.- Que en consecuencia, la demandada de autos simplemente procedió a solicitar como nombre de dominio la expresión "inicap", la que es casi idéntica a la marca y signo distintivo de su representada INACAP, de la cual sólo se diferencia por el cambio de una letra "A" por una "I", lo que no tiene mérito creativo alguno ni puede ser considerado bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador de las marcas ni dominios de nuestra mandante.

6.-Que el cambio de la letra "A" por una "I" de la marca y signo distintivo de su mandante no contribuye en nada a distinguir el nombre de dominio en disputa de sus marcas y nombre de dominio. Al contrario, sostiene que el nombre de dominio en disputa no adquiere por dicha modificación individualidad propia, por lo que en manos de un tercero provocará una grave confusión en el público usuario y consumidor; dicha modificación originará toda clase de confusiones por parte de los usuarios que al querer tipear INACAP, sin quererlo escriban una letra "I", derivando en el dominio de un tercero a pesar de haber querido entrar a la página de su mandante. Esta conducta, denominada mundialmente como *Typosquatting*, se refiere a la probabilidad de que un usuario digite erróneamente una dirección web y le abra otra página diferente a la que originalmente pensaba visitar. Conforme a la documentación acompañada, se colige que el "typosquatter" (ocupante del error tipográfico) solicita una dirección web muy parecida a importantes marcas o nombre fáciles de asociar a una empresa, con el objeto de atrapar tráfico y vender ese espacio publicitario a compañías de la competencia de la primera o para usarlo en relación a los mismos servicios o productos, aprovechándose del error de los usuarios. Agrega entonces, que el presente caso es precisamente uno de "*typosquatter*", citando al efecto el caso jurisprudencial fallado por la OMPI, a favor de la institución OPUS DEI por el nombre de dominio 0pusdei; la organización religiosa demandó a una compañía con sede en España por el uso ilegítimo del dominio 0pusdei.com, aludiendo al "typosquatting" lo que se observa al notar que se cambió la letra O por un 0 (cero).

7.- Que la primera solicitante del nombre de dominio en disputa "inicap.cl", se limitó a tomar una expresión con la cual se identifica a una de las instituciones educacionales más importantes y reconocidas de nuestro país, cambiando únicamente una letra, modificación que no se puede considerar diferenciador

suficiente. Resulta evidente que este nombre de dominio es confundible con su representada y los servicios educacionales que ofrece y distingue a través de Internet, lo que implica un serio riesgo de error y confusión en los usuarios, que ciertamente asociarán el dominio en disputa inicap.cl con INACAP.

8.- Como antecedentes de derecho, y luego de describir la importancia de los nombres de dominio y su función, señala como criterios aplicables al conflicto entre otros, la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, el criterio de la notoriedad del signo pedido, el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el criterio de la identidad, el Convenio de París, y el uso efectivo en internet del signo INACAP, como asimismo lo dispuesto por ICANN, OMPI y en último término, la Reglamentación de Nic Chile al respecto. Por todo lo anterior, solicita resolver asignando el nombre de dominio inicap.cl a su favor, con expresa condena en costas del demandado.

9.- Que en razón de los argumentos antes indicados, la titularidad de un nombre de dominio virtualmente idéntico, la titularidad de registros de marca en Chile, la fama y notoriedad de éstas, la vinculación de esas marcas con los servicios que efectivamente ofrece INACAP a través de internet, así como la abundante difusión mediática que tienen los mismos, considera que es su representada la titular de un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa.

10.- Acompañó, con citación los siguientes documentos:

1. Copias simples de los certificados de registro marcarios individualizados;
2. Copias simples de los certificados que acreditan la titularidad de su mandante sobre los nombres de dominio individualizados;
3. Impresiones del sitio Web www.inacap.cl, sitio oficial de su mandante, en el que se puede apreciar su historia y trayectoria en el mercado, así como los servicios que ofrece y las áreas educacionales en que se desempeña con el signo INACAP.
4. Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece una reseña histórica y comercial de su mandante, dando cuenta de su reconocimiento en Internet.
5. Impresión del sitio Web http://www.alambre.info/2004/08/09/que-es-el-typosquatting/, en el que se reseña brevemente el fenómeno conocido como *Typosquatting.*
6. Copia de la sentencia recaída en juicio tramitado ante la OMPI por el nombre de dominio 0pusdei.com en la que se reconoce la conducta del *Tiposquatting* como un elemento a considerar en estos conflictos
7. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl, de 2009.
8. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de 2006.

La primera solicitante y demandada de autos MARIA JOSE MONTOYA BRAUER no asistió a la audiencia antes mencionada, aunque manifestó su interés telefónicamente, lo que corroboró luego mediante e-mail de 9 de Diciembre, que rola a fs. 22 de autos, señalando que "inicap" es un instituto de idiomas y capacitación, institución con referencia local a Isla de Pascua, que en el lugar "no es importante ni se considera la marca inacap", y señala que el objetivo es una institución de idiomas y capacitación.

Transcurridos los plazos estipulados para este arbitraje según Acta de fs. 21 y su vencimiento, sin aportar nuevos argumentos ni probanzas, el Tribunal con fecha 8 de Enero de 2014, cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio inicap.cl, intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile. Que cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet.

SEGUNDO:

Que la segunda solicitante y demandante de autos el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION INACAP, sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante del nombre de dominio inicap.cl en consideración a que tiene registrada la denominación INACAP como marca comercial y otras similares en el INAPI, las que incluyen dicha denominación. Agrega que de de asignarse el nombre de dominio a la primera solicitante, se causará confusión en el público, atendido a que el dominio en disputa contiene casi de manera íntegra su marca comercial, la que presenta una semejanza fonética determinante con aquel, esto es, entre las denominaciones INICAP e INACAP, con los consiguientes perjuicios para la actora en cuanto se diluirá su marca comercial, introduciendo confusión en los consumidores y usuarios del tráfico económico. Como medios de prueba, entre otros, acompañó un listado de sus marcas comerciales, y nombres de dominio, la impresión de la pagina web inacap.cl, y del sitio web.wikipedia.org, ya singularizados.

Que es relevante precisar que la expresión "INACAP" corresponde a marcas comerciales debidamente registradas por la segunda solicitante, ampliamente reconocidas en Chile, y profusamente difundidas a través del mercado real y de la red global Internet. Por ello, los usuarios de Internet enfrentados al dominio "inicap.cl" (engañosamente similar a INACAP), pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información sobre las reconocidas actividades y servicios que la segunda solicitante habitualmente ofrece, lo que evidentemente no es así al no existir relación alguna entre ésta y la demandada de autos.

Que Inacap es titular de la marca Inacap, precisamente para distinguir servicios de de educación, entre otras, *Academia de idiomas*, que es exactamente lo que ha señalado la primera solicitante que pretende hacer con su instituto Inicap; que el derecho de Inacap se extiende a todo el territorio nacional, siendo Isla de Pascua también territorio chileno, no obstante la distancia de ésta con el continente, por lo que la alegación de la distancia y de encontrarse en la Polinesia carece de importancia como alegación de la primera solicitante.

TERCERO:

Que en el presente caso, es dable considerar que la primera solicitante, MARIA JOSE MONTOYA BRAUER, en defensa de su posición alegó que "vive en Isla de Pascua, Polinesia, a 3.700 km del continente, y que para los habitante de la isla, no es importante ni se considera la marca inacap, puesto que en la isla no hay sede de Inacap u otro instituto, y que *Inicap* o instituto de idiomas y capacitación, pretende ser una institución con referencia local", antecedentes insuficientes y sin prueba de sus afirmaciones, por lo que solamente estamos ante sus dichos.

Que de los antecedentes antes referidos y aportados, se concluye que demandada de autos simplemente procedió a solicitar como nombre de dominio la expresión "inicap", la que es casi idéntica a la marca y signo distintivo de la segunda solicitante, INACAP, de la cual sólo se diferencia por el cambio de una letra, la "I" en vez de la letra "A", lo que no tiene mérito creativo alguno ni puede ser considerado bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador de las marcas ni los nombres de dominio de INACAP.

En efecto, esta modificación sólo implica cambiar una letra incorporada en la marca INACAP, cuestión que no confiere distintividad o diferenciación significativa entre las marcas, nombre comercial, nombres de dominio de INACAP y el nombre de dominio solicitado. Con ello sólo se aumenta el riesgo de confusión ya que cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio "inicap.cl" podrá lógicamente inferir que se trata de un sitio perteneciente a la segunda solicitante, que desde su origen ha sido reconocido bajo signo "INACAP".

Que en el presente caso de autos, y tal como lo ha señalado la demandante, nos encontramos claramente ante una situación de *typosquatting*, ya que como se puede apreciar del uso actual que se le da al nombre de dominio en disputa, la demandada ofrece precisamente los mismos servicios que se encuentran protegidos por la marca INACAP de la segunda solicitante. Así, es claro para este sentenciador, que la solicitud de la demandada contraría los derechos exclusivos y excluyentes que le confiere su marca comercial a la demandante, al distinguir los mismos servicios de éste, usando un signo que es engañosamente similar a sus marcas, provocando confusión e induciendo a error a los usuarios de Internet.

CUARTO:

Por último, que se debe tener presente 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. Que cabe abocarse también a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como se ha analizado, concluyen necesariamente, en el mejor derecho de la segunda solicitante sobre el signo en disputa. Además, teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio **"**inicap.cl" a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, 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 corresponde a la segunda solicitante, INACAP.

Finalmente, es necesario señalar que la primera solicitante**,** sólo está amparado por la circunstancia de ser el *primer solicitante* y asistirle el principio *"first come, first served"*, el cual se aplicaría tan sólo en aquella situación en la cual ninguno de los solicitantes pudiese demostrar un mejor derecho en torno al nombre de dominio en disputa, cuestión que en la especie no sucede.

QUINTO:

Que sin perjuicio de lo dicho anteriormente, la expresión "inacap" presenta caracteres de fama y notoriedad que podrían configurar cierto margen de confusión y error ante el público consumidor, el cual podría creer encontrarse legítimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el segundo solicitante, dado la fama y notoriedad de dicha expresión antes indicada, considerando que la primera solicitante no ha aportado ningún antecedente válido que permita entender su mejor derecho en torno a la denominación antedicha. Así, el segundo solicitante acompañó un reporte de marcas comerciales, donde constan las marcas que incluyen la palabra "inacap", así como el listado de nombres de dominio que incluyen o comprenden la misma palabra, antecedentes que permiten formar convicción a este Tribunal de la eventual confusión al público consumidor y de la dilución marcaria para la segunda solicitante.

Por estos fundamentos, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 222 y 223 del Código Orgánico de Tribunales, 160, 170, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio **inicap.cl** al segundo solicitante, esto es, el **INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN INACAP,** Rut 60.711.000-K, y se desestima la solicitud de asignación del primer solicitante, sin condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, comparecen ante mí como testigos de actuación don TOMMY MARCHANT POZO Rut No. 14.396.781-6 y doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, RUT No. 14.044.280-1 quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.