Ref: sentencia conflicto por asignación de nombre de dominio launiversidadtecnologicadechile.cl

Partes: UTEM (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA)

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL

Santiago, dieciséis de agosto de dos mil siete.-

VISTOS:

1.- Que por oficio 05886, de 21 de marzo del año en curso, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por asignación del nombre de dominio launiversidadtecnologicadechile.cl, suscitado entre UTEM (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA), RUT: 70.729.100-1, representada por Aedil suarez Torres, domiciliado en Dieciocho 161, santiago, santiago y el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL, RUT: 60.711.000-K, representado por don Rodrigo Gil Ljubetic, domiciliado en Tomas Moro 262 interior, Las Condes, Santiago.

2.- Que a fojas 2 consta aceptación de la designación y citación a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral, citándose a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, lo que fue notificado a las partes como consta a fojas 5 vta.

3.- Que a fojas 7 consta realización de la audiencia decretada en autos, con la comparecencia de ambas partes. Llamadas éstas a una conciliación, las partes no llegan a acuerdo, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral, lo que les fue notificado personalmente.

4.- Que a fojas 10 la primera solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, solicitando se mantenga su registro de nombre de dominio, rechazándose la oposición deducida por la contraria, basándose en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Sostiene que el motivo de solicitar, por parte de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), el registro del dominio objetado es la necesidad de cautelar la identificación y pertenencia que tiene dicha Casa de Estudios Superiores, con el Estado de Chile, del que forma parte, y por ende con la nación chilena en su conjunto, como asimismo salvaguardar una denominación que representa sus aspiraciones de proyección a todo el territorio nacional. Agrega que desde que fue instaurada, el año 1993, y de acuerdo a los objetivos señalados en su Ley de Creación (N° 19.239), la UTEM ha asumido la naturaleza y responsabilidad de ser la única universidad estatal abocada al ámbito científico y, sobre todo, tecnológico, marcando presencia en el ámbito de la Educación Superior Chilena, entre las Universidades integrantes del Consejo de Rectores y del Consorcio de Universidades del Estado de Chile; en ambas instancias ocupando el lugar del ex Instituto Profesional de Santiago, del que ella es sucesora y continuadora legal. Aunque concebida como un plantel de alcance nacional, por un criterio restrictivo, basado en que la ubicación de sus sedes y demás infraestructura institucional se encontraba exclusivamente en la Región Metropolitana, el legislador, en lugar de mantener el nombre inicialmente propuesto por el Ejecutivo, de "Universidad Tecnológica Nacional", optó por su actual denominación: "Universidad Tecnológica Metropolitana". Hoy esa situación ha cambiado notoriamente. Nuestra Universidad ha trascendido el ámbito regional que se tuvo en vista al denominarla.

Hace presente que como se puede comprobar a simple vista, la UTEM hoy tiene presencia, física y permanente en dos regiones del país: La V y VI, con la creación de sedes en las ciudades de Valparaíso y San Fernando, ciudad esta última en que además, a esta fecha, se encuentra en construcción un nueva sede universitaria, amplia y moderna, que albergará a los alumnos matriculados en las carreras que se ya imparten e impartirán en un futuro inmediato; obra que cuenta con el concurso del Gobierno de la VI Región. Agrega que aparte de esa proyección física y funcional, la UTEM imparte carreras, técnicas y profesionales, bajo la modalidad de Planes Especiales, en otras ciudades de Chile, con lo cual hace trascender su identidad institucional no sólo mediante una campaña publicitaria, como lo hace con prodigalidad extrema la contraria, sino con una presencia efectiva, tangible y seria en las localidades hasta donde extiende su cobertura educacional. De esta forma, también da a conocer a la comunidad que recibe los beneficios inherentes a la educación universitaria, que la Universidad Tecnológica Metropolitana es una entidad real; no un proyecto; tiene trayectoria, pese a su novel existencia; tiene infraestructura y un cuerpo académico de excelencia, no es una marca o campaña publicitaria; y, sobre todo, en una institución pública, que cuenta con el respaldo del Estado de Chile y no una apariencia, con un nombre inductivo a error o engaño, frente a los destinatarios de los servicios que ofrece, pero que no realiza, como ocurre tratándose

de la Universidad Tecnológica de Chile, que, salvo representar un proyecto respaldado por una cuantiosa inversión, no es más que una denominación sin sustento en los hechos ni en el Derecho.

Se pregunta luego ¿Acaso se sabe donde está la Casa Central o las facultades de la Universidad Tecnológica de Chile? ¿Se conoce a algún alumno matriculado en ella? ¿Se conoce a quien es su Rector? estimando que la respuesta a esas y otras interrogantes sobre la existencia de la "Universidad Tecnológica de Chile", sólo puede ser una negación. Asimismo se pregunta si es legítimo y ajustado a Derecho que se privilegie un concepto vacío y sin trascendencia en la realidad, en desmedro de una institución real; seria; con trayectoria, aunque breve, reconocida nacional e internacionalmente"; con corporeidad; con una comunidad universitaria pujante y dinámica; con una proyección de desarrollo asentada en la tangibilidad; y, sobre todo, perteneciente al Estado de Chile y a toda la nación chilena y que con absoluta justicia aspira a ser conocida a posteriori como "La Universidad Tecnológica del Estado de Chile" o la verdadera "Universidad Tecnológica de Chile".

Sostiene al respecto que así lo ha reconocido el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que en fallo recaído en la oposición presentada por INACAP, en contra de la solicitud de registro de la marca "Universidad Tecnológica del Estado de Chile" efectuada ante ese Departamento por la UTEM, reconoció el derecho de nuestra Universidad de llamarse "Universidad Tecnológica del Estado de Chile" y desechó el argumento esgrimido por la oponente de corresponderle preferencia en el uso de la denominación "Universidad Tecnológica de Chile" por la sola circunstancia de haber ella impetrado su registro como marca comercial, habida consideración de que esa solicitud de registro fue denegado en fallos anteriores. Estima que ese es precisamente el meollo de la contienda suscitada por la solicitud de revocación de dominio impetrada por INACAP, una institución educacional de innegable prestigio, pero de orden privado.

Invoca luego el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, haciendo presente que si bien es cierto que INACAP solicitó el registro de la marcas "Universidad Tecnológica de Chile", "INACAP creando la Universidad Tecnológica de Chile" y la frase publicitaria "INACAP creando la Universidad Tecnológica de Chile", para distinguir productos y servicios, que se tramitaron ante el Departamento de Propiedad Industrial, bajo los N° 655.031, 655.032, 665.741, 655.742 y 666.991, y todas esas solicitudes fueron rechazadas, mediante fallos del Sr. Jefe de ese Departamento cuyos considerandos, recogido de las oposiciones a esas solicitudes presentadas por la UTEM, es categórico en orden a establecer que la denominación "Universidad Tecnológica de Chile" y las otras marcas recién citadas que contienen esa denominación", de registrarse como marca comercial, provocará confusión o engaño en los destinatarios de los servicios y productos que abarcan, quienes los pueden vincular erróneamente con la Universidad Tecnológica Metropolitana, una institución del Estado de Chile, que se identifica con éste y la cual es la única que puede reservar para sí denominaciones que reflejen esa pertenencia.
En otras palabras, aunque la presentación de esas solicitudes de registro conlleven una prioridad al titular, ella fue impugnada por la Universidad Tecnológica Metropolitana, conforme a la Ley N° 19.039 y su Reglamento, y rechazadas en definitiva por el Sr. Jefe del Departamento de Propiedad Industrial. Consiguientemente, estima que si de derechos y legalidad hablamos, ellos están de parte de la Universidad Tecnológica Metropolitana, porque así lo ha concluido la instancia llamada a pronunciarse sobre ese tema.

Sostiene al respecto que a lo más, INACAP puede sostener que respecto de las solicitudes de registro de marca en referencia, tiene un derecho litigioso, sujeto al resultado de la contienda marcaria que hoy ha llegado al Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, por las apelaciones que aquél interpuso, pero acerca del cual también le cabe titularidad a la Universidad Tecnológica Metropolitana, entidad que ya obtuvo un pronunciamiento jurídico favorable a sus intereses. Hace presente que en consecuencia INACAP, no puede alegar titularidad sobre una marca comercial cuyo registro fue objeto de rechazo, pronunciado por la entidad pública competente y que, al mismo tiempo reconoció el derecho y legitimidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana para oponerse a ese registro.

Alega luego que se ahorran comentarios en cuanto a que INACAP alegue que ha sido reconocido como "Universidad Tecnológica de Chile", debido a lo antes señalado y porque al sostenerlo, estima se daría una paradoja en cuanto que esta institución opte por ser reconocido con la denominación de una entidad educacional que no existe: "Universidad Tecnológica de Chile", en desmedro de otra con la que sí ha obtenido renombre y que se ajusta a su naturaleza y fines: "INACAP".

Alega luego que la Universidad Tecnológica Metropolitana y no INACAP, tiene derecho e interés legítimo en denominarse "Universidad Tecnológica del Estado de Chile" o "La Universidad Tecnológica de Chile", de ahí que, haya obtenido el dominio en NIC hoy impugnado: www.launiversidadtecnologicadechile.cl.

Asimismo estima que esa parte ha registrado y utiliza de buena fe el nombre de dominio. No inscribió el dominio en cuestión para transferirlo o arrendarlo a INACAP o a su competencia, cualquiera sea

el precio, porque tales negociaciones no están ni pueden estar entre sus fines legales, establecidos en la Ley N° 19.239, en su Estatuto Orgánico, fijado por el DFL N° 2, de 1994, del Ministerio de Educación e incluso por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Por lo demás, aunque esas negociaciones fuesen lícitas, la UTEM no se desprendería de un signo distintivo e indisociable del proyecto institucional que pretende concretar a corto plazo.
UTEM Agrega que por otro lado, INACAP no es propietario de una marca registrada que contenga la denominación "Universidad Tecnológica de Chile", lo que se corrobora con los fallos del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial antes aludidos. Agrega que INACAP no es titular de una marca con la denominación "Universidad Tecnológica de Chile", y porque a la UTEM no puede atribuírsele lo que el precepto alude como "pauta de conducta", dado que no hay antecedentes objetivos y fidedignos para suponerlo. Asimismo sostiene que la UTEM no compite ni está en un mismo plano con INACAP, pues una y otro tienen naturaleza y fines distintos: la primera es una universidad estatal y el segundo un Instituto Profesional privado. Desde luego, la UTEM no reconoce en la "Universidad Tecnológica de Chile", una competidora, porque no existe físicamente ni consta en su favor un reconocimiento oficial del Estado de Chile. Finalmente hace presente que al no existir una marca comercial "Universidad Tecnológica de Chile" de la que el reclamante sea titular, es imposible que se provoque confusión en su perjuicio. Asimismo, considera insólito suponer que con el dominio impugnado se impute a la UTEM el propósito de atraer usuarios de Internet a su sitio web, con o sin ánimo de lucro. Tales usuarios son, en su inmensa mayoría, personas que aspiran a ingresar a la Educación Superior Universitaria y no sería racional que esa aspiración se ligue a un proyecto no concretado y carente del reconocimiento oficial del Estado, como es la "Universidad Tecnológica de Chile", de INACAP, y no a una entidad educacional concreta, en funcionamiento, con trayectoria y del Estado de Chile, como es la UTEM y su proyecto institucional en próxima concreción: La real Universidad Tecnológica de Chile, con un claro e irrestricto compromiso con el desarrollo nacional y la función social inherente a su naturaleza jurídica y objetivos.

Hacer notar luego que si bien la inscripción del dominio www.launiversidadtecnologicadechile.cl, a nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana es reciente, el ya estaba en uso por esta Casa de Estudios Superiores, relacionado al sitio web www.ciberutem.cl, inscrito desde julio del año 2000 y además, mediante el dominio cuestionado, la UTEM ha sido difundida por la red Internet en el extranjero, especialmente, en el ámbito universitario. Consiguientemente, aunque existieren inscripciones de dominio con la misma denominación que la impugnada, a favor de la otra parte, ellas son posteriores a la utilización indicada en el párrafo precedente y no pueden, en consecuencia, servir de sustento en esta causa.

5.- Que de su parte la segunda solicitante a fojas 123 presenta sus alegaciones de mejor derecho, solicitando que se declare el mejor derecho que asiste a esa parte en la asignación del nombre de dominio "launiversidad tecnologicadechile.cl". Argumenta en primer lugar que a Inacap le asiste un legítimo interés para obtener la asignación del nombre de dominio de que tratan estos autos, debido al desarrollo de un proyecto educativo universitario que iniciara el año 2004; además de la titularidad que Inacap detenta en relación a otros nombres de dominio sustancialmente similares al que se encuentra en conflicto en la presente contienda arbitral y, finalmente, en que el Ministerio de Educación, que es la entidad que por ley debe pronunciarse sobre la razón social que identifica las corporaciones universitarias en el ámbito universitario, autorizó el registro de la Universidad Tecnológica de Chile y -consecuentemente- tal es el nombre con que la identifica, lo que no sólo le hace sostener que procede asignar el nombre de dominio "launiversidadtecnologicadechile.cl" a Inacap, sino que además le hace estimar que el proceder de la UTEM ante NIC Chile fue realizado con conocimiento pleno del mejor derecho que asistía a Inacap en relación a esta designación, conducta que deberá ser sancionada con la condena en costas de dicha entidad.

Hace presente que la razón social que actualmente detenta INACAP, “Universidad tecnológica de Chile” es sustancialmente análoga al nombre de dominio que la UTEM desea obtener. Asimismo sostiene que ella representa el desarrollo de un proyecto educativo, que es encabezado por la Universidad Tecnológica de Chile, el que necesariamente se verá afectado en el evento que el nombre de dicha entidad se asocie con el de una universidad con la que no existe relación alguna. Al respecto señala que Inacap es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que tiene por finalidad primordial impartir educación técnica y profesional. Cumple dicho objetivo a través de dos grandes áreas de enseñanza: La capacitación, que imparte por sí, y la educación superior, que imparte a través de su Instituto Profesional y de Centros de Formación Técnica, en 26 sedes a lo largo del país.

Agrega que Inacap ha cumplido un papel relevante en el desarrollo social y económico de Chile, toda vez que es la entidad que históricamente más ha contribuido a la educación técnica y profesional no universitaria en el país, formando a lo largo de los últimos diez años a más de treinta y cinco mil profesionales y técnicos que hoy se desempeñan con éxito en el mercado laboral chileno. Este cometido ha conducido a que Inacap sea hoy considerado, por lejos, una de las más reconocidas instituciones de

educación superior técnica y profesional en el país, alcanzando niveles de excelencia académica tanto a nivel nacional corno internacional. Señala luego que tras analizar la evolución que la educación superior ha experimentado en Chile durante los últimos años, como asimismo, las instituciones que dicho ámbito participan, el Consejo Directivo de Inacap percibió la conveniencia de incorporarse al ámbito universitario, aunque sin abandonar el proyecto educativo técnico-profesional que hoy lidera. Por ello, acordó implementar su integración al ámbito universitario como un complemento necesario e indispensable a la actividad educacional que desarrolla a nivel de instituto profesional y centro de formación técnica. Hace presente que este acuerdo se adoptó con el propósito de permitir la articulación de sus programas de estudio en cada uno de los tres niveles de educación superior y, así, tener la facultad de otorgar licenciaturas y grados académicos, ofreciendo a sus alumnos un conjunto completo de oportunidades formativas y adecuando su estructura orgánica en forma armónica con la evolución que ha tenido en Chile la educación superior. Por lo demás, dicha decisión permitiría optimizar en beneficio de la comunidad el uso de los recursos con que Inacap actualmente cuenta', poniendo al servicio del quehacer universitario el avance que Inacap ha tenido en su proyecto pedagógico, centrado en la visión de “educación para el trabajo”. En cuanto a los recursos como su cuerpo docente; su infraestructura, dotada de modernos y tecnológicos edificios, y su equipamiento, destaca que el nuevo proyecto educacional: el universitario, se funda sobre las bases de una experiencia exitosa de más de 38 años impartiendo educación, la que ha sido reconocida y honrada recientemente por la Comisión Nacional de Acreditación de Pre-grado, del Ministerio de Educación, quién acordó acreditar a este Instituto Profesional lnacap, por el plazo de 6 años; situándola dentro de las 5 mejores entidades de educación superior sometidas a este proceso de evaluación.

Indica que el proyecto universitario que aprobó el Consejo Directivo de Inacap es la constitución de la Universidad Tecnológica de Chile, cuya misión es la formación integral de las personas, a través de la entrega de valores y competencias laborales, con el fin de potenciar su pleno desarrollo; inculcando principalmente la racionalidad, el rigor científico, la innovación, el emprendimiento y la agregación de valor; para cuyo objeto busca permanentemente los mejores estilos de aprendizaje y de fortalezas cognitivas en las distintas etapas de madurez que presentan sus estudiantes, a fin de impartir una educación continua, orientada principalmente al uso y aplicación de las tecnologías. Señala que el Consejo Directivo de Inacap previó dos vías de actuación, la constitución de una nueva universidad o la incorporación de Inacap en una institución universitaria ya constituida. Siendo así, a fines de 2004, Inacap constituyó una nueva Universidad, la Universidad Tecnológica de Chile, e inició los trámites para su reconocimiento oficial ante el Ministerio de Educación, acción que desarrolló sin descartar la posibilidad de incorporarse a otro proyecto universitario ya conformado, que tuviera una misión y visión acordes con aquel proyecto de universidad que Inacap quería implementar. Antes de haber agotado los trámites necesarios para que la recién constituida Universidad Tecnológica de Chile comenzara a operar en el ámbito universitario, Inacap se incorporó a la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales, universidad que fue constituida con fecha 15.05.1991, por escritura pública otorgada en Santiago, ante el Notario Público don René Benavente. Entidad de educación superior debidamente inscrita en el Registro del Ministerio de Educación desde el 23.05.1991, bajo el registro C-58, de ese año. A virtud de la consolidación de dicha unión, Inacap decidió disolver la Universidad Tecnológica de Chile, cuya formación hasta esa fecha estaba inconclusa, y optó por materializar su incorporación al quehacer universitario en reunión con dicha universidad.

Agrega que la incorporación de Inacap obedeció a una comunidad de intereses atendido una historia parecida, un proyecto educacional que enfatiza los conocimientos tecnológicos y las ventajas de sumar su experiencia y esfuerzos; lo que considera fue evidente desde el inicio de las conversaciones entre los personeros de ambas. En vista tal sincronía de orígenes, misiones, visiones, y aspiraciones en cuanto a sus proyectos educacionales -de claro sello tecnológico- ambas instituciones decidieron continuar su quehacer educacional en forma conjunta. Hace presente que desde la incorporación de Inacap, la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales comenzó una nueva etapa en su historia, en la que aspira a consolidarse como un actor protagónico de la educación universitaria a nivel nacional. Ello pues, esta entidad potenciará su proyecto educacional-tecnológico y actuará en todo el territorio nacional, razones que fueron entendidas como determinantes por su Asamblea para cambiar su antiguo nombre, por otro que tuviera el potencial de reflejar eficazmente, por una parte, su propósito de ampliar el ámbito de acción territorial, enfatizando su proyección a nivel nacional; pero manteniendo siempre el elemento que distingue su identificación con la transmisión, desarrollo y práctica de los conocimientos tecnológicos.

En razón de lo anterior, señala que en agosto de 2005, la antes denominada Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales sustituyó dicha antigua denominación por el nombre de "Universidad Tecnológica de Chile", cambio de nombre que se oficializó en septiembre de 2005, por oficio Ord. N°06/03852, del Ministerio de Educación. A partir de esa fecha, la denominación "Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales" cesó de tener existencia legal y fue sustituida por la razón social de Universidad Tecnológica de Chile, nombre con que la Universidad se encuentra registrada ante el Ministerio de Educación y con el que

se la identifica respecto de todas las restantes instituciones de educación superior que operan en Chile. A consecuencia de lo anterior, actualmente la razón social, nombre o identidad que debe distinguir a esta entidad es, precisamente, el de "Universidad Tecnológica de Chile".

Sostiene que desde un punto de vista orgánico, actualmente y desde agosto de 2005 Inacap es un miembro más de la corporación Universidad Tecnológica de Chile, y es dicha relación la que motiva su interés por obtener, por una parte, la protección legal de las marca "Universidad Tecnológica de Chile" y, por otra, la que todos aquellos signos que contengan tal expresión.

Hace presente además que ésta no es la única contienda que se ha suscitado entre Inacap y la UTEM en relación al uso de la expresión "universidad tecnológica de Chile", pues a esta fecha, Inacap ha presentado 5 solicitudes de registro de marca ante el Departamento de Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Economía, por el signo "Universidad Tecnológica de Chile"' o denominaciones que contienen dicha expresión. Tales son las solicitudes N°655.031, presentada el 29.07.2004 que corresponde a la marca "Universidad Tecnológica de Chile", del tipo denominativa, para la dase 16; y la N°655.032, presentada el 29.07.2004, que corresponde a la marca "Universidad Tecnológica de Chile", del tipo denominativa, para las clases 35, 33, 41 Y 42; marca "Inacap creando la Universidad Tecnológica de Chile", solicitud N°666.991, y dos marcas que protegen la palabra "Inacap", pero que en las etiquetas que las grafican llevan además la expresión "Creando la Universidad Tecnológica de Chile", solicitudes Nos. 665.741 y 665.742. Dichas solicitudes han dado lugar a juicios de oposición al registro de las marcas solicitadas, oposiciones todas que han sido formuladas por la UTEM. Sin perjuicio que dichos juicios aún se encuentran en trámite, de manera tal que las resoluciones dictadas en ellos no producen efectos definitivos para las partes; su existencia evidencia que desde el año 2004, la UTEM ha tenido un conocimiento cierto del proyecto "Universidad Tecnológica de Chile" y la intervención que corresponde a Inacap en el mismo.

Siendo así, considera que el interés de Inacap en obtener la asignación del nombre de dominio "launiversidadtecnologicadechile" no deriva de un capricho o su voluntad arbitraria, sino del legítimo deseo de proteger una nomenclatura que identifica a una institución de educación superior de la que forma parte y, lo que es más significativo aún, el afán de realizar todas las acciones necesarias para que el proyecto educativo que la Universidad Tecnológica de Chile encabeza prospere.

Al argumento anterior suma que Inacap es titular de los siguientes nombres de dominio, sustancialmente similares al que se encuentra en conflicto en la presente contienda arbitral: inacaputc.cl, de 25 de julio de 2005; latecnologica.cl, de fecha 23 de agosto de 2005; latecnologica.com, de 23 de agosto de 2005; latecnologica.net de fecha 23 de agosto de 2005; latecnologica.org, de fecha 23 de agosto de 2005; universidadtecnologica.cl, de fecha 08 de marzo de 2005; universidadtecnologica.net, de fecha 07 de marzo de 2005; universidad tecnologica.org, de fecha 07 de marzo 2005; universidadtecnologicadechile.cl, de fecha 18 de octubre de 2005; universidadtecnologicadechile.com, de fecha 18 de octubre 2005; universidadtecnologicadechile.net, de fecha 18 de octubre de 2005; universidadtecnologicadechile.org, de fecha 18 de octubre 2005; utc.cl, de fecha 24 de septiembre de 2005; utch.cl, de fecha 24 de septiembre 2005; utch.net, de fecha 07 de marzo de 2005; utcinacap.cl, de fecha 16 de agosto de 2005; utecnologica.cl, de fecha 09 de noviembre de 2004; utecnologica.com,, de fecha 08 de diciembre de 2004; utecnologica.net, de fecha 17 de diciembre de 2004; utecnologica.org, de fecha 07 de marzo de 2005.
Estima que a partir de la nómina precedente, puede advertirse que Inacap ha solicitado y obtenido el registro de 20 nombres de dominio asociados a la "Universidad Tecnológica de Chile", encontrándose todos ellos vigentes a esta fecha; hecho que constatable mediante el requirimiento por oficio a los administradores de los nombres de dominio respectivo la certificación acerca de la (a) existencia de los registros indicados; (b) la titularidad de Inacap sobre todos ellos y (c) la actual vigencia de los mismos.

Considera que a partir de este antecedente, se pueden extraer tres importantes consecuencias: a)Que la actividad de Inacap orientada a obtener protección legal de los registros de dominio asociados a la expresión "Universidad Tecnológica de Chile" data de septiembre de 2004; es decir, con larga antelación a la solicitud que dio origen a la contienda actual; b) Que Inacap ha actuado con particular celo en el ejercicio de las medidas necesarias para obtener la protección legal de los registros de dominios asociados a la expresión "Universidad Tecnológica de Chile", pues la actividad de Inacap no se agotó en el registro de una expresión nominal, sino que –con el claro propósito de evitar este tipo de conflictos- requirió el registro de sus expresiones similares, de abreviaturas de la expresión ya indicada y, adicionalmente, registró sus nombres con todos los sufijos que existen en la red (*.cl; *org; *.net), detentando en la actualidad la calidad de titular de 20 registros de dominio que protegen la expresión en comento; y c) Que el nombre de dominio que da lugar a esta contienda es sustancialmente análogo a los nombres de dominio ya registrados por Inacap. En relación al último punto, la analogía entre los nombres de dominio de que es titular Inacap y aquél solicitado por la UTEM sostiene que las siguientes tres expresiones, nombres de dominio registrados a favor de Inacap, protegen la expresión "universidadtecnologicadechile";

universidadtecnologicadechile.com, de fecha 18 de octubre de 2005, universidadtecnologicadechile.net, de fecha 18 de octubre de 2005 y universidadtecnologicadechile.org, de fecha 18 de octubre de 2005. Destacando que la única diferencia entre los nombres de dominio de que es titular Inacap y aquél que origina la contienda es la inclusión al inicio del articulo definido "la", el cual no aporta ninguna posibilidad de diferenciación en los usuarios de la red. Por ello considera que de asignarse dicho nombre de dominio a una entidad como la UTEM, el nombre inducirá a confusiones en los usuarios de la red que, al desear ingresar en el sitio web de la Universidad Tecnológica de Chile, llegarán a aquél que pertenece a la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Agrega que el Ministerio de Educación, entidad que por ley debe pronunciarse sobre la razón social que identifica las corporaciones universitarias en el ámbito universitario, ya autorizó el registro de la Universidad Tecnológica de Chile, autorizó el cambio de nombre de la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales por el de Universidad Tecnológica de Chile.

Este antecedente permite dar por establecido, primero, que conforme el criterio del Ministerio de Educación, entidad que por ley tiene el deber de resguardar que las instituciones de educación superior no induzcan al público consumidor a errores o engaños por medio del uso de nombres iguales o semejantes a los de otras instituciones de educación superior ya existentes, al autorizar el uso de la denominación "Universidad Tecnológica de Chile", emitió implícita, pero inequívocamente, un pronunciamiento que descarta la existencia de similitudes con relación al nombre "Universidad Tecnológica Metropolitana". En efecto encontrándose la Universidad Tecnológica Metropolitana inscrita en el Registro de Universidades que mantiene el referido Ministerio a la fecha de requerirse el pronunciamiento de éste último sobre la modificación de estatutos que tenía por objeto cambiar el nombre de la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales por el de Universidad Tecnológica de Chile; encontrándose la autorización de reforma de estatutos supeditada a una disposición de rango legal que impide al Ministerio, en aquellos casos que se persiga implementar un nombre igual o símil al de otra institución de educación superior ya existente; y habiendo otorgado dicho organismo la autorización requerida, aparece como conclusión inequívoca que el Ministerio de Educación, al otorgar la autorización y emitir el Ord. N°06/03852 fue del parecer que las denominaciones "Universidad Tecnológica Metropolitana" y "Universidad Tecnológica de Chile" no guardaban entre sí semejanzas que impidiesen su pacífica coexistencia. A igual conclusión, entendemos dicho Ministerio arribó, al registrar entidades como la Universidad Central de Chile y la Universidad Marítima de Chile.

Asimimo, estima que de la decisión contenida en el oficio Ord. N°06/03852 citado que, a esta fecha, fluye que la denominación "Universidad Tecnológica de Chile" corresponde exactamente a la razón social de la entidad en cuyo interés último se desea obtener la protección marcaria, la Universidad Tecnológica de Chile.

Es por ello que solicita que en definitiva se declare: 1° Que Inacap tiene un mejor derecho para recibir la asignación del nombre de dominio launiversidadtecnologicadechile.cl"; 2° Que, producto de lo anterior, se asigna el nombre de dominio en disputa, "launiversidadtecnologicadechile.cl", a la parte de Inacap; y 3° Que en vista del conocimiento que UTEM tenía a la fecha de promover su solicitud de registro acerca de la existencia de proyecto educacional Universidad Tecnológica de Chile y la participación de Inacap en el mismo, no podía desconocer la existencia de derechos preferentes en el registro del nombre de dominio que solicitó, por lo que se la condena al pago total de las costas del presente arbitraje.

6.- Que la primera solicitante, para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental, consistente en: a) Copia de las publicaciones en el Diario Oficial de la Ley N° 19.239, del D.F.L. N° 2, de 1994, del Ministerio de Educación y del D.S. N° 287, de 2003 y del mismo Ministerio, por el que S.E. el Presidente de la República nombró al actual Rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de fojas 20, que da cuenta de la naturaleza jurídica de dicha institución; b) Copia de los fallos emitidos por el Sr. Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, recaídos en las solicitudes de registro de las marcas comerciales "Universidad Tecnológica de Chile" e "INACAP creando la Universidad Tecnológica de Chile", como asimismo de la frase publicitaria "INACAP creando la Universidad Tecnológica de Chile", de fojas 31, 35, 39, 43, 47; todas ellas recaídas sobre solicitudes presentadas por INACAP, las cuales fueron rechazadas, acogiendo las oposiciones deducidas por la Universidad Tecnológica Metropolitana; c) Copia del fallo recaído en la oposición formulada por INACAP al registro de la marca "Universidad Tecnológica del Estado de Chile" que la UTEM presentó al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y que fue favorable a dicha Universidad de fojas 51; d) Folleto intitulado "Panorama", edición de mayo de 2003, por el que la UTEM da cuenta a su comunidad universitaria, de todos los hechos relevantes para su quehacer, de fojas 54; e) Folleto intitulado “Tú decides”, UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, de fojas 61, en que se difunden carreras

vespertinas que imparte esta institución de educación superior; video promocional de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

7.- Que la segunda solicitante, para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental, consistente en: a) fotocopia de artículo publicado en el diario La Segunda, de 09 de noviembre de 2004, que da noticia de la creación de Universidad tecnológica de Chile, por parte de INACAP; b) Impresión de sitio web http://www.valorefuturo.com/noticias, de 09 de noviembre de 2004, de el mismo tenor de fojas 88 y 89; c) Impresión de noticia de la misma fecha y tenor, correspondientes al Diario La Tercera, de fojas 90, portal universia, de fojas 91, Diario La segunda, de fojas 92 El mostrador, de fojas 94, esta última, consulta de fecha 20 de octubre de 2005, emol.com, de fojas, 96, de fecha 09 de noviembre de 2004 y Diario Austral de Temuco, de 10 de noviembre de 2004 de fojas 98, de el día de la Serena, de la misma fecha, de fojas 99; c) impresiones de recortes de prensa de 10 de noviembre de 2004, Diario El Mercurio de fojas 100, , Diario Estrategia de fojas 101, Diario La Tercera, de fojas 102, de Publimetro, de fojas 103; d) Impresión de noticia publicada el Diario la Estralla del Loa, de fecha 11 de noviembre de 2004, que da cuenta de la puesta en marcha de la Universidad tecnológica de Chile por INACAP; e) Impresión de noticia publicada en http://www.ceo.cl, de fecha 10 de noviembre de 2004, consulta al sitio web efectuada el 20 de octubre de 2005; f) Impresión de noticia publicada en el sitio web http://www.estrellaarica.cl, de fojas 107, que da cuenta de la expansión universitaria y en concreto la creación de la universidad tecnológica a partir del INACAP, de fecha 22 de noviembre de 2004, de fojas 107y de 27 de ese mismo mes, relativo a “los desafíos de la educación superior”, de fojas 108; g) Impresión de consulta al sitio web http://www.lasegunda.com, de fojas 109, relativa a la noticia “Inacap anuncia la creación de la Universidas Tecnológica de Chile; Fotocopia de edición especial del Diario La Tercera de fecha 09 de enero de 2006, relativa al Instituto Profesional de Chile de fojas 113 a 115; h) Fotocopia simple de resolución exenta N° 22 de 29 de enero de 1992, Ref: “Reconoce Oficialmente la Uniersidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales, de la ciudad de Santiago, de 29 de enero de 1992, de fojas 116; fotocopia de oficio ordinario N°06/002299, de fecha 20 de junio de 2005, en que el Departamento de Educación Superior del Ministerio de Educación da cuenta de la aprobación de modificaciones introducidas a los estatutos de la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales, de fojas 117; i) Fotocopia Simple de Protocolización de exracto de decreto 1839 exento, de 2005 “Universidad Tecnológica de Chile”, de fojas 118; Fotocopia de publicación de Decreto 1839 exento, de 2005, de 07 de diciembre de 2005, del Ministerio de Educación, por el cual se modifica el nombre de la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales, por el de Universidad Tecnológica de Chile, de fojas 119; j) CD Rom Promocional de la Universidad Tecnológica de Chile, en sobre de fojas 85; k) Agenda 2005 INACAP; l) Diversos impresos de publicidad de INACAP; m) Polera promocional en que se lee Inacap, creando la Universidad Tecnológica de Chile; n) Lápiz promocional Inacap.

8.- Que a fojas 178 se llevó a efecto audiencia de exhibición de documentos, por parte de la segunda solicitante, con la sola comparecencia de esta parte.

9.- Que a fojas 181 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores mnemotécnicos que coadyuvan al funcionamiento eficiente de la red Internet, en tanto que permiten a los usuarios acceder a los recursos de información que se encuentran disponibles en esta Red. Siendo así, se estima que uno de los problemas jurídicos más relevantes producidos por la masificación de esta red es precisamente aquel relativo a los conflictos que surgen por la titularidad y/o uso de estos signos, los que si bien no han alcanzado un reconocimiento jurídico como signos distintivos, a nadie le es ajena su función distintiva de cara a los usuarios, quienes sólo podrán acceder adecuadamente a los contenidos de la red en la medida que estos se encuentren correctamente “etiquetados”.

SEGUNDO: Que para el caso de producirse inscripciones competitivas en el sistema nacional de nombres de dominio se ha definido un procedimiento de solución de disputas, que contempla la mediación y el arbitraje, siendo éste último concebido como un árbitro arbitrador y en consecuencia sujeto a las reglas de la equidad y la prudencia.

Que a más de lo anterior y en cuanto al fondo, el sistema de nombres de dominio, en su conformación, se ha inspirado en las normas y principios generales del derecho entendiendo que las partes actúan de buena fe tanto en el registro como en el uso de los nombres de dominio, sin afectar legítimos derechos de terceros.

En todo caso habrá de tenerse presente que cada conflicto por asignación y/o revocación de nombres de dominio debe analizarse a la luz del estatuto jurídico del identificador que se invoque o que corresponda a las partes en disputa. Siendo así, habrá de analizarse la normativa marcaria en caso que sea un registro

marcario el invocado por alguna de las partes, la legislación de competencia desleal cuando se trate de frases de propaganda u otras instituciones de este derecho las comprometidas y, como en el caso de autos, el derecho que rige la identificación de las personas jurídicas, en concreto, de las instituciones de educación superior.

TERCERO: Que en el caso de autos, ambas partes constituyen Instituciones de Educación Superior, una pública, del consejo de Rectores, otra privada, en formación, a partir de uno de los más prestigiosos institutos de formación profesional de nuestro país. Ambas instituciones radican su proyecto educativo en la Educación Universitaria, Tecnológica, por lo cual ambas partes tienen interés legítimo, debiendo en consecuencia analizarse cual de ellas tiene un mejor derecho.

CUARTO: Que de los antecedentes y pruebas rendidas en autos queda establecido que entre ambas partes ha habido una serie de disputas relativas a la legitimidad del uso de la expresión "universidad tecnológica de Chile", por parte de INACAP, cuestión que se ha debatido en distintas sedes. Asimismo queda establecido que esta parte integra la ahora denominada Universidad Tecnológica de Chile, nombre que pasó a detentar la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales. Siendo así, este árbitro no puede sino estimar que el interés por el uso de la expresión Universidad Tecnológica de Chile por parte de INACAP es conocido por la Diversidad Tecnológica de Chile desde sus inicios.

QUINTO: Que la primera solicitante si bien impugna la resolución exenta a través de la cual se reconoce y aprueba el cambio de nombre de la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales por Universidad Tecnológica de Chile, no se refiere al fondo de la autorización, sino a que formalmente esa norma es de aquellas que no se encuentra sujeta al control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República y ciertamente es de rango inferior a la ley y Decreto que norman su acción. Sien embargo no compete a esta árbitro cuestionar los instrumentos jurídicos establecidos en Chile para regir las diversas situaciones, en concreto, la forma como se aprueba en Chile los cambios de denominación de las instituciones de Educación Superior.

SEXTO: Que en lo que respecta al derecho del segundo solicitante, en efecto, actualmente esa parte se denomina Universidad Tecnológica de Chile, nombre que ha sido reconocido por la entidad competente, a quien correspondió calificar si el mismo inducía a error a la ciudadanía. A este respecto cabe hacer presente que la denominación de una entidad de educación superior no necesariamente refleja su propiedad o titularidad pública o privada, sino más bien su ámbito de acción. En efecto, actualmente conviven pacíficamente la Universidad Central de Chile o la Universidad Nacional Andrés Bello, sin que la comunidad se vea confundida en cuanto se trata de universidades privadas.

SEPTIMO: Que INACAP es titular del nombre de dominio universidadtecnologicadechile.cl el cual usa pacíficamente y de buena fe, lo que lleva a presumir a este árbitro que hará un uso en este mismo sentido del nombre de dominio launiversidadtecnologicadechile.cl, en caso de serle asignado.

OCTAVO: Que la asignación del nombre de dominio en disputa a la segunda solicitante tampoco causa agravio a la primera solicitante por cuanto como bien sostiene esta, se trata de una entidad de alto reconocimiento a nivel nacional, cuya denominación "universidad tecnológica metropolitana" y su signo "universidad tecnológica del Estado de Chile" dan cuenta tanto de su objeto como de su carácter de universidad Pública.

Asimismo, si bien se ha constatado que hoy en día la Universidad Tecnológica Metropolitana Utiliza el nombre de dominio en disputa, éste, al ser activado, sólo reconduce al sitio web http://www.ciberutem.cl. Siendo así, este árbitro considera que no existe un real interés de esta parte de identificarse a través de esta expresión, pese a que en la primera página se lea la frase "la universidad tecnológica de Chile"… y a renglón seguido, "estatal". De hecho, de estos hechos sólo se reafirma, de acuerdo al real saber y entender de este árbitro que entre las partes existe una encarnizada lucha comercial. Asimismo, reafirma lo anterior el que UTEM sea titular además del nombre de dominio universidadtecnologicadelestado.cl, que reconduce al mismo sitio web antes individualizado.

En todo caso, para el Caso que la segunda solicitante hiciere un mal uso del nombre de dominio asignado, siempre quedará a salvo para la primera solicitante o para terceros, la acción de revocación.

NOVENO: Que si bien queda claro que la Universidad Tecnológica Metropolitana ha alcanzado hoy presencia regional, no es bastante para los efectos de estimar que esta parte tenga un mejor derecho por sobre otra institución cuya denominación legal es exacta al nombre de dominio que pretende inscribir.

Siendo así, habrá de acogerse la demanda arbitral por conflicto de asignación de nombre de dominio entablada por la segunda solicitante, consolidando en esta parte el registro del nombre de dominio en disputa.

DECIMO: Que sin perjuicio de lo considerado en autos, esta árbitro estima que no ha sido suficientemente acreditada la mala fe del primer solicitante, ni que alguna de las partes haya litigado temerariamente, con lo cual habrá que resolver que cada parte pagará sus costas.

Y VISTO ADEMÁS lo establecido en el Reglamento para la asignación de nombres de dominio ".cl", SE RESUELVE:

Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento para la administración del Registro .cl, se resuelve: Asígnese el nombre de dominio en disputa launiversidadtecnologicadechile.cl al segundo solicitante INSTITUTO **NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL**, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Resolvió

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos:

José Francisco Lechuga Guerrero

13.828.775-0

Andrea Merello Gera

13.905.574-8

Cc: carlos@inacap.cl; dirdi@utem.cl; luisr@nivel5.cl; operaciones@nivel5.cl; legal@nic.cl; ldonoso@uchile.cl; rgil@ahjv.cl