Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "maestromayor.cl"

Santiago, 6 de abril de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 12499 de fecha 6 de julio de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "maestromayor.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Rafael Segundo Vásquez Bastias, con domicilio en Sargento Rojas 4670, Depto. 302, Estación Central, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio maestromayor.cl con fecha 16 de febrero de 2010, a las 17:52:49 GMT, y Universidad Mayor, representada por Silva & Cia., en la persona de Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso 4º, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio maestromayor.cl con fecha 02 de marzo de 2010 a las 17:50:58 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 7 de julio de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "maestromayor.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 14 de julio de 2010, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 7 de julio de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 8 de julio de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.
QUINTO: Que el día 14 de julio de 2010, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador, por la oponente y de don Rafael Segundo Vásquez Bastías como primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 13 de autos.
SEXTO: que mediante escrito de fecha 28 de julio de 2010, rolante a fojas 15, la parte de Rafael Segundo Vásquez Bastías presentó argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: que el origen del nombre del dominio viene del uso de una categoría de mano de obra que se utiliza en el rubro de la Construcción y el Montaje Industrial. Que trabaja como informático en una empresa de ingeniería y construcción, de donde tomó conocimiento de su existencia y aplicación. Que el maestro mayor es el grado de responsabilidad y conocimiento con el que se asigna a un trabajador, entre otras categorías tales como, en su orden creciente: JORNAL, MESTRO 2da., MAESTRO 1ra., MAESTRO MAYOR, CAPATAZ, SUPERVISOR, JEFE DE TERRENO. Que surge así el darle el nombre al dominio en cuestión, con el propósito de agrupar o crear comunidad a todas aquellas personas o empresas que trabajan en actividades como, PINTURAS, REPARACION DE TECHOS, COLOCACION DE ALFOMBRAS, RADIERES, ALBAÑILERIA, AMPLIACIONES DE VIVIENDAS, CONSTRUCCION DE GALPONES, ESTRUCTURAS METALICAS, entre otras actividades que se desarrollan

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

como necesidades de hogar, oficinas o empresas. Que llegó a esta opción de MAESTROMAYOR.CL como una de las alternativas disponibles en el registro de dominios. Que el registro del dominio tiene un propósito final lucrativo, al igual que otros proyectos que ha llevado a cabo, tales como MUDANZA.CL o GASFITER.CL. Que espera que lo que pretende no tenga contraposición con las actividades que desarrolla el segundo solicitante.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 28 de julio de 2010, rolante a fojas 16 de autos, la parte de Universidad Mayor, expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "maestromayor.cl" en los términos siguientes: Que UNIVERSIDAD MAYOR es una de las más destacadas y prestigiosas universidades a nivel nacional, con sede en diversas comunas de Santiago y además con sede en la ciudad de Temuco. Que en dicha institución se imparten las carreras que dicen relación con temas de educación, como lo son las carreras de pregrado de Pedagogía en Ed. Parvularia y Básica Primer Ciclo Santiago. Pedagogía en Ed. Parvularia y Básica Primer Ciclo Temuco. Pedagogía en Ed. Diferencial mención Deficiencia Mental y Déficit Múltiples Santiago. Pedagogía en Ed. Diferencial mención Deficiencia Mental y Déficit Múltiples Temuco. Pedagogía en Ed. Física, Deportes y Recreación (Básica y Media) Santiago. Pedagogía en Ed. Física, Deportes y Recreación (Básica y media) Temuco. Pedagogía en Inglés (Básica y Media) Santiago. Pedagogía en Artes musicales (Básica y media) Santiago. Psicopedagogía y Pedagogía en Educación Básica m/primer ciclo Santiago. Que, además, hoy en día existen los colegios de la Universidad Mayor, Colegio Mayor, el cual es una organización de formación profesional en el área de la educación. Que a la luz de todo lo anterior, la parte se ha preocupado de resguardar su imagen. Que en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto MAYOR, bajo las siguientes marcas comerciales: 1) Registro 754078, Clinica Universitaria Mayor, clase 10; 2) Registro 754078, Clinica Universitaria Mayor, clase 16; 3) Registro 754076, Clinica Universitaria Mayor, clase 24; 4) Registro 754075, Clinica Universitaria Mayor, clase 25; 5) Registro 759664, Clinica Universitaria Mayor, clase 35; 6) Registro 754074, Clinica Universitaria Mayor, clase 36; 7) Registro 754073, Clinica Universitaria Mayor, clase 38; 8) Registro 754072, Clinica Universitaria Mayor, clase 39; 9) Registro 754071, Clinica Universitaria Mayor, clase 41; 10) Registro 754070, Clinica Universitaria Mayor, clase 42; 11) Registro 754069, Clinica Universitaria Mayor, clase 43; 12) Registro 754068, Clinica Universitaria Mayor, clase 44; 13) Registro 760496, Clinica Universitaria Mayor, clase 45; 14) Registro 729042, CMY Curriculum Mayor, clase 41; 15) Registro 838204, Colegio Mayor, clase 25; 16) Registro 838206, Colegio Mayor, clase 41; 17) Registro 783755, Colegio Mayor Tobalaba, clase 41; 18) Registro 838205, Colegio Mayor Tobalaba, clase 25; 19) Registro 838207, Colegio Mayor Tobalaba, clase 41; 20) Registro 655577, Diario Mayor, clase 16; 21) Registro 634938, Galería Arte Mayor, clase 36; 22) Registro 634937, Galería Arte Mayor, clase 41; 23) Registro 634936, Galería Arte Mayor, clase 42; 24) Registro 729049, Liga Universidad Mayor, clase 41; 25) Registro 662405, Mayor, clase 38; 26) Registro 662404, Mayor, clase 41; 27) Registro 662561, Mayor, clase 16; 28) Registro 754078, Clinica Universitaria Mayor, clase 10; 29) Registro 684975, Mayor, clase 42, 44; 30) Registro 680635, Mayor, clase 35; 31) Registro 653902, Mayor, clase 25; 32) Registro 657096, Mayor, clase 41; 33) Registro 666515, Mayor, clase 42; 34) Registro 653903, Mayor, clase 38; 35) Registro 662388, Mayor, clase 35; 36) Registro 716080, Mayor, clase 16;

37) Registro 653905, Portal Mayor, clase 38; 38) Registro 653904, Redmayor, clase 38; 39) Registro 662389, Redmayor, clase 36; 40) Registro 724387, Salón del diseño Joven Universidad Mayor, clase 41; 41) Registro 626862, Universidad Mayor, clase 40; 42) Registro 626870, Universidad Mayor, clase 40; 43) Registro 626869, Universidad Mayor, clase 36; 44) Registro 626851, Universidad Mayor, clase 37; 45) Registro 626852, Universidad Mayor, clase 38; 46) Registro 634934, Universidad Mayor, clase 42; 47) Registro 634935, Universidad Mayor, clase 31; 48) Registro 626853, Universidad Mayor, clase 32; 49) Registro 626854, Universidad Mayor, clase 33; 50) Registro 626855, Universidad Mayor, clase 34; 51) Registro 626856, Universidad Mayor, clase 35; 52) Registro 626832, Universidad Mayor, clase 27; 53) Registro 626833, Universidad Mayor, clase 28; 54) Registro 626834, Universidad Mayor, clase 29; 55) Registro 6268365, Universidad Mayor, clase 30; 56) Registro 626836, Universidad Mayor, clase 26; 57) Registro 626857, Universidad Mayor, clase 25; 58) Registro 626858, Universidad Mayor, clase 24; 59) Registro 626859, Universidad Mayor, clase 23; 60) Registro 626860, Universidad Mayor, clase 18; 61) Registro 626861, Universidad Mayor, clase 19; 62) Registro 626848, Universidad Mayor, clase 20; 63) Registro 626849, Universidad Mayor, clase 21; 64) Registro 626850, Universidad Mayor, clase 17; 65) Registro 626864, Universidad Mayor, clase 22; 66) Registro 626865, Universidad Mayor, clase 16; 67) Registro 626866, Universidad Mayor, clase 12; 68) Registro 626867, Universidad Mayor, clase 13; 69) Registro 626868, Universidad Mayor, clase 14; 70) Registro 626863, Universidad Mayor, clase 15; 71) Registro 626871, Universidad Mayor, clase 39; 72) Registro 626839, Universidad Mayor, clase 01; 73) Registro 626840, Universidad Mayor, clase 02; 74) Registro 626841, Universidad Mayor, clase 03; 75) Registro 626842, Universidad Mayor, clase 04; 76) Registro 626843, Universidad Mayor, clase 05; 77) Registro 626844, Universidad Mayor, clase 06; 78) Registro 626845, Universidad Mayor, clase 07; 79) Registro 626846, Universidad Mayor, clase 08; 80) Registro 626847, Universidad Mayor, clase 09; 81) Registro 626837, Universidad Mayor, clase 10; 82) Registro 626838, Universidad Mayor, clase 11; 83) Registro 815085, Universidad Mayor Virtual, clase 16; 84) Registro 815084, Universidad Mayor Virtual, clase 35; 85) Registro 815083, Universidad Mayor Virtual, clase 38; 86) Registro 815082, Universidad Mayor, clase 41; 87) Registro 815081, Universidad Mayor, clase 42; 88) Registro 652812, Viña Universidad Mayor, clase 33. Que asimismo, la parte ha protegido el concepto Mayor ante el NIC Chile mediante la inscripción de los siguientes nombres de dominio: 1) Nombre de dominio, bibliotecamayor.cl, asignación 09/07/2002; 2) Nombre de dominio, clinicamayor.cl, asignación 03/08/2009; 3) Nombre de dominio, transportemayor.cl, asignación 18/01/2010; 4) Nombre de dominio, universidadmayor.cl, asignación 16/10/2000; 5) Nombre de dominio, universidadmayor.cl, asignación 11/05/2005; 6) Nombre de dominio, veterinariamayor.cl, asignación 16/04/2010. Que del listado de las marcas transcrito precedentemente consta que la parte goza de un derecho de propiedad sobre “colegio mayor”, “colegio mayor tobalaba” y “mayor”, marcas comerciales de las cuales es titular la parte, donde se encuentra que en una mayor o menor medida están contenidas en el nombre de dominio en disputa, y por lo tanto se produce, por una parte, una confusión en el mercado, y por otra, una confusión en el público usuario de internet, que puede creer que el sitio web corresponde a servicios entregados por profesionales de dicha casa de estudios, más aún hoy donde existe la Clínica

Universitaria Mayor, con lo cual se estaría aprovechando en una mayor o menor medida de la fama, notoriedad y prestigio de la Universidad Mayor. Que el otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que la contraria pretende distinguir con MAESTROMAYOR.CL. Que, asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones, dado que la parte no podría amparar y proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual. Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, esto es, la confusión y la dilución marcaria. Que el nombre de dominio solicitado, MAESTROMAYOR.CL, no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a la parte UNIVERSIDAD MAYOR, sino que, peor aún, se compone una marca comercial debidamente registrada y del nombre de la parte, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. Que además, a la parte se la identifica como UNIVERSIDAD MAYOR tanto dentro y fuera del campo educacional. Que en este sentido, la identidad semántica que se aprecia en este caso es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a la parte. Menciona los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, e invoca buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos como elementos que perfilan a la parte como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión, razón por la cual solicita le sea asignado en definitiva.

OCTAVO: que por resolución de fecha 29 de julio, rolante a fojas 44 de autos, se confirió traslado de las presentaciones de ambas partes, el que fue evacuado por la oponente en los términos que pasan a expresarse:

NOVENO: Que por escrito de fecha 3 de agosto de 2010, rolante a fojas 45 de autos, la parte de Universidad Mayor evacuó traslado alegando su propia fama y notoriedad, así como el uso natural y obvio de la palabra MAESTRO, según la define el Diccionario de la Real Academia Española, como una *"persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo"*, encontrándose fuera de dudas que el concepto transcrito calza perfectamente con la actividad y la carrera enseñada por la parte. Que, por otra parte, el signo MAYOR corresponde a una marca comercial de la parte, la cual le otorga un derecho de propiedad que es anterior a la solicitud del nombre de dominio de la contraria, correspondiendo a un derecho real, exclusivo, absoluto, que opera erga omnes. Que el nombre de dominio objeto de este juicio produce un efecto nocivo (sic), como lo es "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificadora idéntica a las marcas, dominios y razón social de la parte, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por ella. Que esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está afectando el derecho de propiedad que la parte tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional,

DECIMO: Que por resolución de fecha 23 de septiembre de 2010, rolante a fojas 47, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación

"maestromayor" o en sus partes componentes. 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "maestromayor" o de sus partes componentes.

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Universidad Mayor, la documental conformada por: 1) Reporte de marcas comerciales (fs. 26 a 43); 2) Impresos de registros marcarios (fs. 51 a 54); 3) Impresos de la página web www.umayor.cl (fs. 55 a 64); 4) Impreso de página web de Nic Chile "nombre de dominio inactivo" (fs. 65); 5) Impresos de prensa en la red Internet (fs. 68 a 80).

La parte de Rafael Segundo Vásquez Bastías no rindió pruebas.

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 21 de diciembre de 2010, rolante a fojas 82, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando undécimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, Rafael Segundo Vásquez Bastías, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, adicionalmente, manifestó haber solicitado el nombre de dominio "maestromayor.cl" en referencia a una categoría de maestro de la construcción, con el objeto de agrupar o crear comunidad a todas aquellas personas o empresas que trabajan en ese rubro. Que, sin embargo, sus asertos no fueron comprobados en juicio, y por el contrario, con el documento de fojas 65 se demostró la inactividad del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Universidad Mayor, alegó y comprobó la titularidad de numerosos registros marcarios que incluyen la expresión "Mayor" (fs. 26 a 54) y del nombre de dominio "umayor.cl" bajo el cual desarrolla y expone sus actividades (fs. 55 a 64). Argumentó, también, el incluir la expresión en controversia la palabra "maestro", que designa una actividad que se relaciona con el giro docente de la parte. Alegó riesgos de dilución y confusión marcarios que, con lo dicho, resultan verosímiles, más aún si se considera su fama y notoriedad, y en fin, sólo ella concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 47, demostrando derechos e intereses y utilización efectiva de la expresión "mayor", y vinculación con la expresión "maestro".

QUINTO: Que, en mérito de lo antes considerado, se acogerá la demanda de la oponente y segunda solicitante, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Universidad Mayor en contra de Rafael Segundo Vásquez Bastías, y se asigna el nombre de dominio maestromayor.cl a favor de Universidad Mayor, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.