Santiago, dos de enero del año dos mil ocho.

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 8 y 9 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “melipillaweb.cl”, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva,

Parte Expositiva:

Por Oficio de fecha 3 de septiembre de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “melipillaweb.cl”, existente entre don Humberto Enrique Espinoza Armijo, comunicador social, domiciliado en calle Silva Chávez 1221, comuna de Melipilla y Universidad del Pácifico, persona jurídica del giro de su nombre, con domicilio en Avenida Las Condes 11.121, comuna de Las Condes, Santiago, representada por Estudio Alessandri y Compañía Limitada, con domicilio en El Regidor 66, Piso 9, Comuna de Las Condes, Santiago, quien comparece representada por su abogado doña Andrea Dawson Ahumada.

Que por resolución de fecha 7 de septiembre de 2007 el suscrito aceptó el cargo de Juez Árbitro Arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 24 de septiembre de 2007, a las 17:15 horas, según consta a fojas 8 y 9 de autos, con la asistencia de ambas partes.

Partes Litigantes. Son partes litigantes en la presente causa don Humberto Enrique Espinoza Armijo primer solicitante y Universidad del Pácifico, segundo solicitante, ambos ya individualizados.

Que a fojas 28 y siguientes de autos, la parte demandante Universidad del Pácifico funda su demanda de asignación del nombre de dominio ya individualizado y solicita que en definitiva se le asigne el registro de éste e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

1.- Antecedentes de hecho: Señala la parte demandante que con fecha 11 de junio de 2007 don Humberto Enrique Espinoza Armijo solicitó el nombre de dominio

“melipillaweb.cl”, luego de lo cual presentó su solicitud competitiva Universidad del Pácifico atendida la existencia previa de su marca comercial “MELIPILLA”, en la clase 41, registro Nº 776.361, que tiene para distinguir servicios de educación; formación; entretención, esparcimiento; actividades deportivas, culturales, organización de eventos, ferias y exposiciones.

Agrega que Universidad del Pácifico ha invertido una enorme cantidad de fondos, energía y tiempo para poder llevar a cabo este nuevo proyecto cual es abrir un campus universitario en la comuna de Melipilla y que no ha escatimado en gastos, invirtiendo en publicidad, y preocupándose de la protección de sus intereses relacionados con este campus en Melipilla, por ello incluso ha decidido proteger la marca MELIPILLA y adjunta al efecto propaganda escrita de la Universidad del Pacifico, referida a su campus Melipilla.

Indica que la Universidad del Pácifico es una universidad muy conocida dentro de nuestro país y que dentro del ámbito universitario es de conocimiento general que esta Universidad tiene proyectado un campus en la ciudad de Melipilla, hecho conocido también por la población de dicha ciudad. Claramente, en virtud de lo anterior, afirma que es evidente que tiene mejor derecho respecto a este nombre de dominio dado el derecho marcario existente y el proyecto en marcha de la Universidad.

2.- Antecedentes de Derecho: Señala la parte demandante que el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente un usuario de Internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página. Además, de acuerdo al derecho comparado así como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Así también, de acuerdo a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a Internet (Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN"), se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio 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.

Agrega que dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, si se asignara el nombre de dominio al señor Espinoza, ello podría causar graves perjuicios a mi representado.

De esta manera, es fundamental que la asignación del dominio de autos proteja los intereses de la parte demandante, adquirido luego de arduos esfuerzos a lo largo de años de trabajo.

En definitiva, de acuerdo a los antecedentes expuestos, afirma que se puede apreciar que la parte oponente es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos y que existiendo dos solicitudes válidamente presentadas que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sólo procede resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y políticas de solución de conflictos y asignación de nombres de dominio, que en este caso nos indican sin lugar a dudas que se debe asignar el nombre de dominio **"**melipillaweb.cl**"** a la actora.

Concluye pidiendo al señor Juez Arbitro, tener por presentada demanda en juicio arbitral en contra del señor Espinoza Armijo, ya individualizado en autos, acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio **"**melipillaweb.cl**"** a la parte demandante.

El Tribunal con fecha 23 de octubre de 2007 proveyó el escrito de demanda de fojas 28, confiriendo traslado al demandado don Humberto Enrique Espinoza Armijo, por el término de quince días hábiles para su contestación y tuvo por agregados al proceso con citación los documentos probatorios acompañados a la demanda. La resolución citada fue notificada con igual fecha por correo electrónico a las partes.

Que la parte demandada con fecha 27 de noviembre de 2007 contestó la demanda de autos e invocó los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

Señala que con fecha 11 de junio de 2007 solicitó el nombre de dominio “melipillaweb.cl”, nuevamente luego de mantenerlo durante varios años, según consta en documentación anexa a la demanda.

Que, la Abogado Dawson puntualiza textualmente en su presentación que: *“Con fecha 11 de junio de 2007 don Humberto Enrique Espinoza Armijo solicitó el nombre de dominio “melipillaweb.cl”, luego de lo cual presentó su solicitud competitiva Universidad del Pácifico atendida la existencia previa de su marca registrada “MELIPILLA” en clase 41 registro No. 776.361 para distinguir servicios de educación; formación; entretención, esparcimiento; actividades deportivas, culturales, organización de eventos, ferias y exposiciones.”*

Frente a ello, indica que en dicho argumento se reconoce que el primero en solicitar el nombre de dominio fue el suscrito, ello como señalo anteriormente, para continuar utilizando dicho dominio como medio informativo de la provincia y la comuna de Melipilla, como consta en el reconocimiento de las autoridades, jefes de servicio y dirigentes sociales desde hace varios años, en los documentos que se adjuntan, lo que demuestra que www.melipillaweb.cl no es un dominio nuevo, y durante años ha sido el canal informativo virtual de los habitantes de la zona.

Agrega que la Abogado Dawson afirma que: *"La Universidad del Pacifico ha invertido enorme cantidad de fondos, energía y tiempo para poder llevar a cabo este nuevo proyecto cual es abrir un campus universitario en la Comuna de Melipilla, no ha escatimado en gastos, invirtiendo en publicidad, y preocupándose de la protección de sus intereses relacionados con este campus en Melipilla, por ello incluso ha decidido proteger la marca MELIPILLA. (Adjunto propaganda de la Universidad del Pacifico, Campus Melipilla)*. Respecto a dicha afirmación el demandado indica que no ha sido responsabilidad de melipillaweb.cl ni del suscrito el instar a las autoridades universitarias a invertir no escatimando en gastos para establecerse en la comuna de Melipilla, sino que ha sido una iniciativa propia, bajo el prisma de los riesgos que dicha acción conlleva y que sólo corresponde a la entidad y sus autoridades, no teniendo ninguna participación en las decisiones respectivas el suscrito ni el sitio www.melipillaweb.cl como diario electrónico de la jurisdicción.

Seguidamente indica el demandado que la Abogado de la demandante señala que : *"Cabe mencionar que la Universidad del Pácifico es una universidad muy conocida dentro de nuestro país y dentro del ámbito universitario es de conocimiento general de que esta universidad tiene proyectado un campus en Melipilla. Además la población de Melipilla al igual que de las comunas circundantes es de conocimiento que la Universidad abrirá un campus en dicho sector. Claramente en virtud de lo anterior, es evidente que mi mandante tiene mejor derecho respecto a este nombre de dominio dado el derecho marcario existente y el proyecto en marca de la Universidad."* Sobre el particular indica el demandado que como parte en este juicio no debe indicar a US. quién tiene mejor derecho, toda vez que es el profesionalismo de Su Señoría el que determinará en la sentencia correspondiente "quién tiene el derecho del dominio en litigio". Además, me parece preocupante que se base el argumento en "el derecho marcario". Al mismo tiempo se puntualiza en el párrafo anterior que "*se ha decidido proteger la marca MELIPILLA*", lo que es preocupante, porque MELIPILLA es el nombre de una ciudad, y de una provincia, nombre que pertenece a todos y cada uno de los hijos naturales de esta tierra, a las instituciones funcionales, territoriales, deportivas, culturales, etc., de la zona, por lo que en el sentimiento de los habitantes

de la jurisdicción, nadie podría pretender para sí o sus intereses particulares registrar el nombre de nuestra histórica ciudad y provincia, porque la sentimos que es de todos y no de un propietario en particular. Si así pudiese ser, es decir, registrar la marca MELIPILLA, entonces la totalidad de los dominios (.cl) que contengan la palabra MELIPILLA deberían estar en la misma posición que www.melipillaweb.cl, es decir demandados por la Universidad del Pacífico, a través de la Abogado Srta. Dawson, listado que encabezaría el sitio www.melipilla.cl de dominio de la Ilustre Municipalidad de Melipilla y todos los otros que acompaña en archivo adjunto.

Respecto a los antecedentes de derecho invocados por la parte demandada el demandado argumenta lo que sigue:

Señala que la parte demandante indica: "*Al respecto, cabe señalar que el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente un usuario de Internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página.*"

Sobre este punto Espinoza Armijo señala que www.melipillaweb.cl es el sitio reconocido esencialmente por su carácter informativo, lo que queda demostrado con las notas de las autoridades, jefes de servicio, dirigentes sociales y publicaciones en medios de comunicación escritos de la zona, que se presentan en archivos adjuntos, lo que demuestra el posicionamiento que a través de los años ha logrado en la ciudad, la provincia y entre los "*melipillanos*" a lo largo del país y en el mundo el dominio en litigio.

Cita Espinoza Armijo que la parte demandante indica: "*Además, de acuerdo al derecho comparado así como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio*." Situación que está definida en la identificación de la comunidad con un sitio que lleva el nombre de la ciudad, la comuna y la provincia de la cual informa diariamente del acontecer de la jurisdicción en todas sus áreas.

Cita el demandado que la Abogado Dawson en su argumentación de la demanda indica más adelante: "*Así también, de acuerdo a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a Internet (Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN"), se reconoce como aspecto*

fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio 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. “, a lo que el demandado argumenta que si la demandante fundamenta sus derechos sobre la base de que “*el dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*”, el dominio que más se acerca a esta aseveración es precisamente www.melipilla.cl que es el dominio oficial de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, porque en el nuestro junto al nombre de la ciudad, va la palabra WEB, agregando la demandante que: **“***Tales criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, si se asignara el nombre de dominio al señor Espinoza, ello podría causar graves perjuicios a mi representado. De esta manera, es fundamental que la asignación del dominio de autos proteja los intereses de mi representada, adquirido luego de arduos esfuerzos a lo largo de años de trabajo*”.

Afirma el demandado que lamenta profundamente que se emitan juicios apresurados respecto de los “*graves perjuicios*” si se asignara el dominio al suscrito, toda vez que, como ha argumentado anteriormente, www.melipillaweb.cl existe desde hace varios años y creo, humildemente que, cualquier inversionista, grande o pequeño, más aún una Casa de Estudios Superiores y prestigiosa como la Universidad del Pacífico debiera contar con los asesores que analicen todas las instancias, porque no puedo creer que el éxito y/o fracaso de la Universidad del Pacífico y su inversión en esta ciudad, comuna y provincia dependan exclusivamente de la adjudicación del dominio www.melipillaweb.cl

Cita también el demandado que la actora afirma que: “*En definitiva, de acuerdo a los antecedentes expuestos se puede apreciar que nuestro representado es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos. Es así como existiendo dos solicitudes válidamente presentadas que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sólo procede resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y políticas de solución de conflictos y asignación de nombres de dominio, que en este caso nos indican sin lugar a dudas que se debe asignar el nombre de dominio "MELIPILLAWEB.cl" a mi mandante*.”; e indica Espinoza Armijo que no se siente en la posición de indicar a US. quién “*es el titular del mejor derecho para la obtención del nombre del dominio en disputa en autos*”, toda vez que, si bien es cierto se desprende de mi presencia en la citación personal ante US., y en la respuesta presente como contestación a la demanda, mi

interés de continuar siendo el titular del dominio, porque lo necesito y es mi única fuente laboral, creo que no debo siquiera insinuarlo, toda vez que el profesionalismo y la experiencia de S.S. como Juez Arbitral lo tienen ya claro.

Relativo a la marca comercial invocada por la parte demandante como fundamento de su pretensión, en el Departamento de Propiedad Industrial, registro Nº 776.361, Espinoza Armijo precisa que ello se refiere a la "*CLASE 41, con el siguiente contenido:* Educación, Formación, Esparcimiento, Actividades deportivas y culturales, clase 41 que comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener.

Sobre este punto Espinoza Armijo indica que www.melipillaweb.cl sólo basa su funcionamiento en el rubro de la información, por lo que mal podría estar usurpando acciones y/o funciones que aparecen en la Clase 41 del Calificador Internacional de Maracas de Niza, en la cual basa su argumentación la parte demandante.

Concluye Espinoza Armijo en su escrito de contestación de demanda pidiendo al señor Juez Arbitro, que en definitiva resuelva la asignación del nombre de dominio "melipillaweb.cl" a quién su experiencia, sabiduría y profesionalismo le indique en conciencia.

Que a fojas 63 con fecha 3 de diciembre de 2007, el Tribunal dictó resolución teniendo por contestada la demanda de fojas 28 y por acompañados los documentos anexos a ella con citación, notificando con misma fecha a las partes.

Que el Tribunal con fecha 10 de diciembre de 2007, dictó resolución citando a las partes a oír sentencia, la que se notificó con misma fecha a las partes mediante correo electrónico.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la cuestión controvertida que debe resolverse en el presente litigio, consiste en determinar a quién de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio en disputa "melipillaweb.cl", esto es, sí al primer solicitante don Humberto Enrique Espinoza Armijo o a la Universidad del Pácifico, segundo solicitante y oponente de autos.

Segundo: Que la parte oponente Universidad del Pácifico fundamenta su pretensión consistente en que se le asigne el nombre de dominio en disputa, invocando como antecedente de derecho que es titular de la marca comercial "MELIPILLA", registro N°776.316, en la clase 41, ante el Departamento de Propiedad Industrial, que tiene para distinguir servicios de educación, formación, entretención, esparcimiento, actividades deportivas, culturales, organización de eventos, ferias y exposiciones,

quien afirma que ha invertido una "*enrome cantidad de fondos, energía y tiempo*", para llevar a cabo un proyecto de un campus universitario en la comuna de Melipilla; y que al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta el registro marcario existente respecto del signo pedido como dominio.

Tercero: Que como fundamento de derecho señala la parte demandante que este caso debe ser resuelto conforme a la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy "UDRP"), desarrollada por la Corporación de Nombres y Números asignados a Internet (Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN"), que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio, 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.

Cuarto: Que la parte demandada al contestar la demanda de autos, señaló que el dominio "melipillaweb.cl", solicitado con fecha 11 de junio de 2007, lo es con el fin de continuar desarrollando un medio informativo de la provincia y comuna de Melipilla, que registró en el año 2004 y que durante años ha sido el canal informativo virtual de los habitantes de la zona, el que consiste en un "diario electrónico".

Agrega que varias entidades y personas son titulares de nombres de dominio que utilizan el nombre de la ciudad Melipilla, entre otros cita la Municipalidad de Melipilla, titular del dominio "melipilla.cl" y que en el caso de "melipillaweb.cl", éste será aplicado al rubro de la información mediante u diario electrónico, por lo que no se colisiona con el registro marcario de la parte demandante, en la clase 41.

Quinto: Que analizados los distintos argumentos de hecho y de derecho invocados por las partes en litigio y los medios de prueba acompañados al proceso, se puede concluir que el primer solicitante del dominio "melipillaweb.cl" don Humberto Enrique Espinoza Armijo, ya fue titular del mismo dominio ante NIC Chile según consta a fojas 32 y 33 y que lo utilizó en su oportunidad en el rubro de informaciones mediante un diario electrónico relativo a la ciudad de Melipilla dónde reside el solicitante de autos, y que el proyecto universitario de Universidad del Pácifico y su registro marcario "MELIPILLA", en la clase 41 del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales de Niza, no es en el caso sub-lite impedimento u obstáculo para considerar al primer solicitante como titular de un legitimo derecho para que se le asigne el nombre de dominio, el que utilizará según se ha señalado y así lo declara el peticionario en el ejercicio de un diario electrónico, según se ha acreditado mediante prueba documental de fojas 35 a 38 de autos, en el ámbito ya señalado de

las comunicaciones e informaciones. Por lo que la marca comercial “MELIPILLA” de la parte demandante y el nombre de dominio “melipillaweb.cl” se aplicarán por sus titulares a distintitas actividades dentro de sus específicos giros o ámbitos.
Sexto: Que a mayor abundamiento confrontada la marca comercial registrada por la parte demandante “MELIPILLA” para distinguir los servicios específicos de la clase 41, con el nombre de dominio “melipillaweb.cl”, éste como conjunto logra una distintividad y fisonomía propia y suficiente para no hacer incurrir en confusión o error a los usuarios de la red de Internet, en cuanto al origen del titular del nombre de dominio ya referido.

Parte Resolutiva:
Por estas consideraciones resuelvo conforme prudencia y equidad y por aplicación del principio de mejor derecho y a la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, rechazar la demanda de oposición presentada a fojas 28 por Universidad del Pácifico y asignar el nombre de dominio “melipillaweb.cl”, al primer solicitante don Humberto Enrique Espinoza Armijo, Rut 7.663.302-9.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.
Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a don Francisco Aguayo Bahamondes y doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el Juez Árbitro.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro

Francisco José Aguayo Bahamondes

Cecilia Alcaine Abrigo