En Santiago de Chile a 8 de noviembre de 2011.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO14485 de fecha 28 de junio de 2011 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "myglobaleducation.cl", designación que acepté con fecha 30 de junio de 2011, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada, Rut 76.102.079, representada en autos por el abogado don Gonzalo Díaz Villalobos, con domicilio en ésta ciudad, Los Militares 4344 oficina 32 de la comuna de Las Condes, correo electrónico gdiaz@cobronet.cl; 2) Global Tuittion & Education Insurance Corporation, Rut. 79.713.300-0, representada por Sargent & Krhan y en autos por el abogado don Alfredo Montaner Lewin, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "myglobaleducation.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 24 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la inasistencia de Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada, a quien le fue notificada el acta a fojas 25 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada.

Consta a fojas 103 de autos, que don Manuel Medel Echeverría y doña Carolina Concha Esguerra ambos en representación de Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada presentaron planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señalan que con fecha 6 de abril de 2010 se constituyó la sociedad Agencia Internacional de Educación Global Educación Limitada o Global Education Limitada y su nombre de fantasía es Global Education Ltda., cuyo objeto es educacional. Que con fecha 14 de marzo de 2011 se solicitó la inscripción del dominio "myglobaleducation.cl", la elección del dominio tuvo como base el nombre de la sociedad agregándose la palabra My, con el fin de que los visitantes de Internet pudieran acceder rápidamente a la página Web del servicio de educación. La finalidad es dar a conocer sus servicios educacionales. Agrega que su representada tiene el registro de "myglobaleducation.net", por lo que en los hechos al buscar el registro my global education en la red en español, el primer sitio que arroja es el de su representada. Señala que procedió a buscar registro en Internet, encontrándose sólo el dominio "globaleducation.com", relacionado con la contraparte, y que dice relación con el servicio de seguros financieros para la educación, es decir, un mercado distinto al de su representada, por lo que mal podría haber confusión, por cuanto ambas solicitantes desarrollan actividades en nichos de mercado diversos. Asimismo, señala que procedió a

revisar el registro de marca, si bien la contraparte tiene un registro de marca dice relación con la clase 36 C, esto es, seguros, servicios financieros, monetarios especialmente los relacionados con la educación, y agrega que su representada y la contraparte desarrollan actividades distintas e inconfundibles. Además solicita la aplicación del principio de first come first served, principio conforme al cual debe asignarse el dominio al primer solicitante. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Copia de escritura pública de constitución de la sociedad Agencia Internacional de Educación Global Educatión Limitada; Copia del pago efectuado en servipag; y Copia del sitio Web "myglobaleducation.net".

I.5.2 Planteamientos de Global Tuittion & Education Insurance Corporation representada por Sargent & Krahn

Consta a fojas 85 y siguientes que don Alfredo Montaner Lewin en representación de Global Tuittion & Education Insurance Corporation presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que su representada es una compañía pionera en el rubro de los seguros orientada a la educación, fue creada en Colombia. Señala que ha enfocado sus esfuerzos en entregar a las familias la seguridad de que sus hijos podrán acceder a una educación superior de calidad, en este contexto se ha posicionado como un líder en soluciones financieras innovadoras y especializadas para garantizar el bienestar de la familia en Latinoamérica. Agrega que actualmente su mandante cuenta con el respaldo de ser parte del prestigioso Global Education Group, la primera compañía de Estados Unidos especializada en seguros privados de educación pre pagada. Destaca que su mandante se distingue en el mercado por el signo Global Education y cuenta con el registro comercial que corresponde precisamente al signo Global Education (elemento funcional del dominio en disputa) tanto en Chile como en el extranjero, que se encuentra íntegramente contenida en la razón social, pero que las actividades de su mandante se reconocen y distinguen en el mercado con la expresión "Global Education", signo idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en

disputa “myglobaleducation.cl”. Además su mandante es titular del nombre de dominio globaleducation.cl. Agrega que la contraparte podría aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido su mandante desviando a la audiencia y usuarios de Internet. Se refiere a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y su mandante, señala que la contraparte tomó la marca y parte de la razón social de su mandante anteponiendo únicamente la expresión la expresión “my” y que no puede ser considerado un elemento diferenciador gravitante. Agrega que los usuarios de Internet enfrentados al dominio myglobaleducation.cl pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los servicios de su mandante distingue con su marca Global Education. En cuanto a los antecedentes de derecho se refiere a la descripción de los nombres de dominio y su importancia y a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, y señala que su mandante cuenta con registros marcarios y un nombre de dominio que corresponde precisamente a la denominación Global Education, marca que goza de fama y notoriedad y que se utiliza en el mercado e Internet. Al respecto cita las normas de ICANN, dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos la titularidad registros marcarios para el signo en cuestión, las normas de la OMPI, las normas de Nic Chile, artículos 20, 21 y 22 del Reglamento, y agrega que en el caso de autos, el nombre de dominio solicitado es engañoso, pues incorpora íntegramente el signo distintivo y marca comercial de su mandante, anteponiendo únicamente la expresión “my” la que en caso alguno permite dotar de individualidad al dominio en disputa. Criterio de legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, de identificar y proteger su marca comercial y servicios en Internet. Criterio de la notoriedad del signo pedido, el titular debe ser quien le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, señala que su mandante efectiva y realmente utiliza el término Global Education; Criterio de la identidad, corresponde asignar el nombre de dominio a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico o muy similar

al mismo. Cita el Convenio de Paris en su art. 6 Bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es la de su mandante que corresponde a la expresión "Global Education", asimismo cita el art. 10 Bis sobre competencia desleal, concluye que es evidente la confusión que se producirá ya que la expresión "Global Education" virtualmente idéntico al nombre de dominio disputado, corresponde y se asocia directamente con su mandante al coincidir con la marca de la que es dueña, con su nombre de dominio y parte de su razón social. También cita el Uso Efectivo en Internet del signo "Global Education", pues son efectivamente ofrecidos, promocionados y publicitados a través del sitio Web globaleducation.com. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña los siguientes documentos: Copias simples de los certificados de registros marcarios; Copias simples de los certificados de nombres de dominio; Impresión del sitio Web globaleducation.com; Impresión del logo Global Education; Impresión del sitio Web MAPFRE.com; Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio Premium-essiac-tea-4less.cl, promain.cl y viñasdelmaipo.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada.

Consta a fojas 152 y siguientes que don Gonzalo Diaz Villalobos en representación de Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada, evacuó el traslado en los siguientes términos. Señala que la marca de la contraparte es para servicios en el área de seguros para la educación universitaria de pregrado y postgrado, clase 36C, y que la protección de la marca es sólo para ese ámbito, y agrega que la tesis de que una marca tiene preeminencia sobre un nombre de dominio ha sido aceptada por la jurisprudencia sólo cuando la asignación constituye un enriquecimiento injusto para un tercero o aparece como un atentado a la buena fe, lo que no corresponde bajo ninguna forma a este caso. A continuación cita el art. 22 del Reglamento de Nic y señala que las condiciones deben ser copulativas. Cita la letra b) y señala que su parte

tiene interés legítimo y no pretende apropiarse de una marca ajena. En relación a la letra c), mala fe, circunstancias que no existen en el caso de su representada. Señala que la elección del nombre de dominio tuvo como base el nombre de la sociedad agregándole la palabra "my" Que su representada fue la primera en solicitar el nombre de dominio. En relación con el legítimo interés de la contraparte señala que los documentos dan cuenta de la inscripción de la marca y del dominio, pero no de la inversión efectuada y que en la misma circunstancia se encuentra su representada, y reafirma el interés que tiene su parte sobre el dominio. En relación con el criterio de notoriedad del signo pedido, pone en duda la notoriedad de la marca y señala que el giro de su contraparte no es la educación sino que los seguros, y agrega que el signo pedido identifica mejor los servicios prestados por su representada. , y cita el principio de first come first served. Los mismos argumentos cita en relación con los criterios de mejor derecho por el uso empresarial y el criterio de identidad esgrimidos por la contraparte. En relación al criterio del uso efectivo en Internet del signo Global Education, señala que no es efectivo, toda vez que digitada dicha nomenclatura existen referencias a otros sitios que no son el de la contraparte. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Copia simple de programa de Global Education que contiene los servicios que presta su representada; Copia simple de fallo arbitral lincoln.cl y bossini.cl.

1.6.2 Respuesta de Global Tuittion & Education Insurance Corporation representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 108 de autos, que doña María Josefina Mora Arias en representación de Global Tuittion & Education Insurance Corporation evacuó traslado a los planteamientos de Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada en los siguientes términos. En primer lugar señala que el procedimiento es de oposición y no de revocación, pues no se debe probar la mala fe sino que el mejor derecho. En relación a los derechos de propiedad industrial de su representada basado en la existencia de derechos marcarios previos validamente adquiridos que protegen servicios educacionales en clase 41 y otros en clase 36. Agrega que la contraparte no ha acreditado

reconocimiento, asociación o vinculación alguna con el signo, señala que el hecho de constituir una sociedad y conferirle un nombre de fantasía similar a la marca lejos de constituir un antecedente de mejor derecho, puede ser un antecedente de confusión. Por otra parte reafirme su vinculación con el nombre de dominio de autos. También hace presente la errónea concepción del principio "First Come First Served".

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 155 de autos, con fecha 7 de octubre de 2011, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que la Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada con fecha 14 de marzo de 2011 solicitó el nombre de dominio "myglobaleducation.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Global Tuittion & Education Insurance Corporation representada por Sargent & Krahn, lo solicitó con fecha 13 de abril de 2011.-

II.2 Que la Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que la sociedad se constituyó con fecha 6 de abril de 2010 y su nombre de fantasía es Global Education Ltda., cuyo objeto es educacional. Que la elección del dominio tuvo como base el nombre de la sociedad agregándose la palabra My, con el fin de que los visitantes de Internet pudieran acceder rápidamente a la página Web cuya finalidad es dar a conocer sus servicios educacionales. Que tiene el registro de "myglobaleducation.net". Agrega que la contraparte presta servicios de seguros financieros para la educación, por lo que mal podría haber confusión, por cuanto ambas

solicitantes desarrollan actividades en nichos de mercado diversos. Además solicita la aplicación del principio de first come first served.

II.3 Que Global Tuittion & Education Insurance Corporation representada por Sargent & Krahn, fundamentó su mejor derecho en que su compañía es pionera en el rubro de los seguros orientada a la educación, fue creada en Colombia. Agrega que cuenta con el respaldo de ser parte del prestigioso Global Education Group, la primera compañía de Estados Unidos especializada en seguros privados de educación pre pagada. Destaca que su mandante se distingue en el mercado por el signo Global Education y cuenta con el registro comercial que corresponde precisamente al signo Global Education (elemento funcional del dominio en disputa) tanto en Chile como en el extranjero. Además, señala que se encuentra íntegramente contenida en la razón social y que se distingue en el mercado con la expresión "Global Education", signo idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa "myglobaleducation.cl". Además es titular del nombre de dominio globaleducation.cl. Agrega que la contraparte podría aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido su mandante desviando a la audiencia y usuarios de Internet. Agrega que la expresión "my" no puede ser considerado un elemento diferenciador gravitante. En cuanto a los antecedentes de derecho cita el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, cita las normas de ICANN, las normas de la OMPI, las normas de Nic Chile, artículos 20, 21 y 22 del Reglamento, y agrega que en el caso de autos, el nombre de dominio solicitado es engañoso, pues incorpora íntegramente el signo distintivo y marca comercial de su representada, anteponiendo únicamente la expresión "my" la que en caso alguno permite dotar de individualidad al dominio en disputa. Cita el Criterio de legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, el Criterio de la notoriedad del signo pedido, el Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el Criterio de la identidad, cita el Convenio de Paris en su art. 6 Bis y el art. 10 Bis, y cita el Uso Efectivo en Internet.

II.4 Que debe considerarse en primer término, que Global Tuittion & Education Insurance Corporation es titular de la marca comercial "Global Education", desde el año 2003, según consta a fojas 76. Que dicha marca comercial no es idéntica al nombre de dominio "myglobaleducation.cl" y a juicio de éste sentenciador, si resulta engañosamente similar. Por cuanto la única diferencia es la incorporación de palabra "My" al nombre de dominio, palabra que no es un elemento distintivo ni le proporciona una individualidad propia al nombre de dominio que permita diferenciarlo en forma clara y precisa de la marca comercial., pues su significado es el mismo. En consecuencia, este sentenciador considera que el nombre de dominio "myglobaleducation.cl" es engañosamente similar a la marca comercial Global Education.

II.5 Que a mayor abundamiento debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, fojas 72, Global Tuittion & Education Insurance Corporation es titular del nombre de dominio "globaleducation.cl". Que dicho nombre de dominio además de ser idéntico a la marca comercial "Global Education" es anterior a la solicitud del dominio myglobaleducation.cl, de manera que cabe considerar que la única forma de obtener un nombre de dominio para la expresión "Global Education" era incorporándole otro elemento o palabra como lo es "My", pero que a juicio de éste sentenciador no logra diferenciarse de la marca registrada.

II.6 Que Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada fundamentó que es titular del nombre de dominio myglobaleducation.net, sin embargo no acreditó la fecha en que le fue concedido, razón por la cual no es posible saber si incluso es posterior a la fecha en que se trabó el conflicto de autos. Y aún cuando así no fuera, ésta resulta engañosamente similar a la marca comercial y nombre de dominio "Global Education", razón por la que es posible que se produzca confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de dichos servicios.

II.7 En efecto, debe tenerse en consideración que tanto el primer como el segundo solicitante tienen su giro vinculado con la educación, en el caso de Global Tuittion & Education Insurance Corporation con los seguros educacionales de pre y post grado, y en el caso la Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada con los servicios educacionales. De esta manera la denominación "Global Education" y "My Global Education" resultan términos extremadamente engañosos para los usuarios de Internet.

II.8 Que, debe considerarse que el segundo solicitante, Global Tuittion & Education Insurance Corporation representada por Sargent & Krahn, ha acredito ser una empresa de renombre dedicada a prestar servicios de seguros educacionales, cuya razón social contiene la denominación "Global Education" y es conocido en el mercado por dicha denominación, según da cuenta su marca comercial "Global Education", su nombre de dominio "globaleducation.cl" y su página web "globaleducation.com".

II.9 Que si bien la Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada también contiene en su razón social y nombre de fantasía la denominación "Global Education", debe tenerse en consideración que Global Tuittion & Education Insurance Corporation es la dueña de la marca "Global Education" y del nombre de dominio "globaleducation.cl" y "globaleducation.com", los que le otorga un mejor derecho, pues resultan engañosamente similares al nombre de dominio en disputa "myglobaleducation.cl". Lo anterior genera confusión entre los usuarios de Internet, pues como ya se ha dicho la incorporación de la palabra "My" no le otorga un elemento de distinción al nombre de dominio en disputa, pues su significado es el mismo y no le permite que los usuarios de Internet con la expresión "myglobaleducation" identificar a la Agencia Internacional de Educación Global Education Limitada y distinguirla con claridad de Global Tuittion & Education Insurance Corporation, pues la expresión "My"

no es un elemento distintivo de dicha empresa y por lo mismo no aporta un elemento de distinción entre las partes.

II.10 Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "myglobaleducation.cl" identifica claramente los servicios ofrecidos por Global Tuittion & Education Insurance Corporation.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "myglobaleducation.cl" a Global Tuittion & Education Insurance Corporation representada por Sargent & Krhan.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.