Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por dominio neopolys.cl

Santiago, 27 de marzo de 2008.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF08411 de 7 de diciembre de 2007, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"neopolys.cl".**
Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Jaime Fernando Ojeda Casanova, domiciliado en Tomás Moro 262, Interior, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio neopolys.cl, el cual pidió a su favor el día 26 de agosto de 2007 a las 22:33:00 GMT e Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación S.A., representada en la persona de Rafael Pastor, ambos domiciliados en Miraflores 130, Piso 25, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio neopolys.cl, el cual pidió a su favor el día 24 de septiembre de 2007 a las 19:10:35 GMT.
Tercero: Que por resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 14 de diciembre de 2007 a las 10:20 horas.
Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 13 de diciembre de 2007, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 8 y 9 de autos.
Quinto: Que el día 17 de diciembre de 2007, previa postergación de la audiencia, notificada debidamente a las partes, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de de don Jaime Fernando Ojeda Casanova, por la primera solicitante y de don Rafael Pastor Besoaín por la segunda solicitante, procediendo las partes a establecer las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto, la cual rola a fojas 17 de autos.
Sexto: Que por escrito de fecha 21 de diciembre de 2007, el cual rola a fojas 19 de autos, la parte de Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación S.A., representada por Rafael Pastor Besoain, formuló demanda de asignación del nombre de dominio neopolys.cl invocando los siguientes argumentos: Que funda la demanda en los artículos 10 y 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de nombres de Dominio CL, y en el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile. Que hace casi tres décadas, el Instituto Profesional IACC se planteó como el instituto de las Artes y Ciencias de la Comunicación, premisa por la cual, posteriormente, nació la Universidad UNIACC. Que la universidad UNIACC surge entonces en 1991 con el empuje y respaldo de sus fundadores, quienes asumen y promueven la innovación como un factor estratégico para el desarrollo de este singular proyecto educativo. Que en la actualidad, UNIACC ofrece 10 programas de Pregrado, 4 de Postgrado y 4 de formación continua. Que también desarrolla proyectos académicos en el área de la capacitación y el perfeccionamiento profesional, tanto en forma presencial como en modalidad

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

on-line. Que en el ámbito de la docencia y la investigación aplicada, UNIACC es reconocida como una universidad acreditada, plenamente autónoma, que ha logrado alcanzar una posición de liderazgo en el ámbito de las comunicaciones, el arte y las aplicaciones tecnológicas. Su proyección está ligada al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, como también a la reflexión y estudio de las tendencias de frontera en el ámbito de las comunicaciones, la creatividad aplicada y la innovación. Que UNIACC ha logrado configurar una de las más completas plataformas de tecnología interactiva existentes en el medio universitario, concebida especialmente para la educación, la comunicación y la creatividad. Que es titular, desde antes del 25 de junio de 1997, de la marca comercial Neopolis, inscrita actualmente bajo los siguientes registros: 1.-Registro Nº 793.328 (que ha sido renovado en una oportunidad), que distingue papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos; (pegamentos) para la papelería o la casa; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; cliché de la clase 16; 2.- Registro Nº 793.329 (que ha sido renovado en una oportunidad), que distingue programas hablados, radiados y televisados, canal de televisión abierta, por cable o por cualquier otro medio, sea este satelital, uhf, transmisión de datos, por cualquier medio, sea este satelital, fibra-óptica, análogo o micoondas de la clase 38, y universidad, instituto superior, instituido de enseñanza técnica profesional, de educación media, básica, prebásica, servicio de capacitación presencial, vía conferencias y correspondencia de la clase 41. Que también es actualmente titular del nombre de dominio neopolis.cl. Que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía internet. Que, en razón de lo anterior, debe aplicarse el principio doctrinal que considera que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio. Cita doctrina y la "UDRP" desarrollada por ICANN, cita derecho, invoca el criterio de mejor derecho, buena fe o justo motivo; controvierte la aplicación del principio "First come, first served", alega el criterio de daño efectivo causado al oponente y, en mérito de todo ello, solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

Séptimo: Que por resolución de fecha 21 de diciembre de 2007, la cual rola a fojas 28 de autos, notificada a las partes con esa misma fecha, se proveyó traslado de la demanda al primer solicitante, el que fue evacuado en rebeldía.

Octavo: Que por resolución de fecha 21 de enero de 2008, la cual rola a fojas 29, se recibió la causa a prueba y se fijaron como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "neopolys". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en lo futuro, acreditada esta última con hechos y proyectos concretos, de la denominación "neopolys".

Noveno: Que durante el curso del juicio se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte de Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación S.A., la documental consistente en copias impresas de registros marcarios para la marca neopolis (fs. 24 a 27).
Por la parte de Jaime Fernando Ojeda Casanova no se rindieron pruebas.
Décimo: que por resolución de fecha 13 de marzo de 2008, la cual rola a fojas 30 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite noveno de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.
Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando primero anterior y de lo alegado por las partes, que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente: La parte de Jaime Fernando Ojeda Casanova demostró ser el primer solicitante del nombre de dominio, 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. En cuanto a la segunda solicitante, Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación S.A. acreditó ser titular de la marca “Neopolis” y manifestó ser titular, además del nombre de dominio “neopolis.cl”, sin que esa aseveración fuera objeto de controversia por su contraria.
Tercero: Que la expresión “neopolys”, que constituye el nombre de dominio en disputa, tiene una evidente similitud gráfica y fonética con la expresión “neopolis”, que constituye las marcas y el nombre de dominio de la segunda solicitante oponente.
Cuarto: Que, con miras al auto de prueba de fojas 29, sólo la segunda solicitante acreditó tener derechos sobre la expresión “neopolis”, similar al dominio sub lite, y haber constituido sobre la misma registros marcarios con anterioridad a la solicitud del primer solicitante, y haberla solicitado como nombre de dominio, actitudes que, aún cuando no prueban la utilización efectiva requerida en el auto de prueba, si constituyen formas de acción, destinadas a prevalecer en el evento de que la contraria no acredite acción alguna, como sucede en la especie, pues el objeto de este proceso no consiste, a juicio del sentenciador, en determinar en abstracto si se tiene o no derechos sobre un determinado nombre de dominio, sino cual de las partes concretas del litigio justifica poseer un mejor derecho al mismo, para establecer lo cual es un antecedente importante la utilización efectiva que efectúan, han efectuado o efectuarán respecto del mismo.
Quinto: Que, en mérito de lo antes considerado, la segunda solicitante justificó derechos a la denominación en disputa por sobre su oponente, que no justificó derecho alguno, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que pasan a expresarse 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 Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación S.A. en contra de Jaime Fernando Ojeda Casanova, y se asigna el nombre de dominio neopolys.cl a la segunda solicitante, Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y 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 Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.