En Santiago a 4 de septiembre de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°18203 de fecha 10 de junio de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "qualitassys.cl", designación que acepté con fecha 11 de junio de 2013, fojas 4, 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) Qualitassys (Italo Fernando Bustos Domínguez), Rut 16.372.001-9, con domicilio en esta ciudad, Las Torres 354, Valle Lo Campino, de la comuna de Quilicura, correo electrónico idominguez@qualitassys.com; y 2) Pontificia Universidad Católica de Chile, Rut. 81.698.900-0, representada por Sargent & Krahn y en autos por la abogada doña María Luisa Valdés Steeves, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico jmora@sargent.cl, igerbaud@sargent.cl y dominios@sargent.cl.-

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "qualitassys.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 don Qualitassys (Italo Fernando Bustos Domínguez), a

quien le fue notificada el acta de comparendo por carta certificada, según consta a fojas 25 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Qualitassys (Italo Fernando Bustos Domínguez).
Qualitassys (Italo Fernando Bustos Domínguez) no presentó escrito de planteamientos de mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

I.5.2.- Planteamientos de la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn.
A fojas 75 de autos, doña María Luisa Valdés Steeves en representación de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó escrito de demanda por la asignación del nombre de dominio "qualitassys.cl". Fundamenta que la Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada con fecha 21 de Junio de 1888 y a continuación hace una reseña de la universidad y concluye que es una de las universidades más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de nuestro país al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional e internacional. Fundamenta que Qualitas, fue fundada por iniciativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Fundación Duoc UC, es una agencia acreditadora autorizada por la Comisión Nacional de Acreditación que ha definido como su principal área de desarrollo la realización de acreditaciones de carreras técnicas de nivel superior, de carreras profesionales, programas de pregrado y magister en las áreas de Administración y Comercio, Arte, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Humanidades, Recursos Naturales y Tecnología. Agrega que su representada cuenta con marcas comerciales "Qualitas", (reproducida íntegramente en el dominio en disputa) como parte de su estrategia para proteger sus derechos e interés y el nombre de la agencia acreditadora de creación de su mandante. Señala que estas marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Agrega que los usuarios y el público general relacionaran el nombre de

dominio con la prestigiosa agencia de acreditación académica de su mandante y no con el demandado de autos. Además fundamenta que su representada, a través del centro de acreditación fundado por ella, ya es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico al disputado, qualitas.cl. Sostiene que el dominio solicitado "qualitassys.cl", es engañosamente similar al nombre de dominio y marca comercial de propiedad de su mandante. Observa que el demandado de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la marca "Qualitas", incorporando únicamente la partícula "sys" al final, cuestión que no otorga distintividad alguna al dominio en conflicto respecto del nombre de dominio de su representada, de su marca comercial y signo por el cual se reconoce al centro de acreditación fundado por ella y sus servicios. Se refiere a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y su mandante, señala que si comparamos gráfica y fonéticamente la composición del dominio en disputa, con las marcas comerciales de su mandante, existen semejanzas evidentes. Cita el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile y cita jurisprudencia. Agrega que los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio "qualitassys.cl", concluirán que en éste se difunde información precisamente acerca de los servicios ofrecidos por el centro de acreditación Qualitas de su mandante. En cuanto a los antecedentes de derecho, se refiere 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. Señala que su mandante es titular de un registro marcario para el signo "Qualitas", marca que goza de gran fama y notoriedad y que se utiliza profusamente en el mercado e Internet. Es evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para su mandante, toda vez que en manos de un tercero constituye un claro riesgo de error y confusión entre los usuarios de la red global Internet. Hace referencia a una serie de normas legales que confirman el criterio sostenido en la presente demanda: ICANN, OMPI, NIC – CHILE, Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En el caso particular, el nombre de dominio solicitado es engañoso pues este es confusamente similar a las marcas registradas de su mandante, lo que evidentemente inducirá a error en los usuarios de la Red. Asimismo, hace presente que si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una seria dilución de las marcas "Qualitas; Criterio de Legítimo interés sobre el nombre de

dominio en disputa, reitera que su mandante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa; Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, señala que resulta fundamental considerar la fama y notoriedad alcanzada por las marcas de su mandante para la expresión "Qualitas". El titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido a dicho nombre, fama, notoriedad y prestigio; Convenio de París, artículo 6 Bis y 10 Bis; Criterio de la Identidad, establece que *corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo;* Uso efectivo en Internet, el término "Qualitas", se utiliza real y efectivamente por su mandante en Internet. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia de los certificados de registro marcario; Impresión del certificado que da cuenta de la titularidad de nuestra mandante sobre el nombre de dominio; Impresión del sitio Web www.uc.cl; Impresión del sitio Web www.wikipedia.org; Impresión del sitio Web www.qualitas.cl; Impresión del sitio Web www.educacion.uc.cl; Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl y "viñasdelmaipo.cl".

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Qualitassys (Italo Fernando Bustos Domínguez).

Qualitassys (Italo Fernando Bustos Domínguez) no evacuó respuesta a la demanda de la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn.

I.6.2 Respuesta de la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn.

La Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn no evacuó respuesta atendido que don Qualitassys (Italo Fernando Bustos Domínguez) no presentó escrito de planteamientos.

I.6 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 78 de autos, con fecha 21 de agosto de 2013, encontrándose vencida la etapa de respuestas y 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 Qualitassys (Italo Fernando Bustos Domínguez) con fecha 13 de enero de 2013 solicitó el nombre de dominio "qualitassys.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn lo solicitó con fecha 28 de enero de 2013.-

II.2 Que Qualitassys (Italo Fernando Bustos Domínguez) no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn.

II.3 Que la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn fundamentó su mejor derecho en que Qualitas fue fundada por dicha universidad y la Fundación Duoc UC, es una agencia acreditadora autorizada por la Comisión Nacional de Acreditación. Agrega que cuenta con marcas comerciales "Qualitas", (reproducida íntegramente en el dominio en disputa). Agrega que los usuarios y el público general relacionaran el nombre de dominio con la prestigiosa agencia de acreditación académica y no con el demandado de autos. Además fundamenta que es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico al disputado, qualitas.cl. Sostiene que el dominio "qualitassys.cl", es engañosamente similar al nombre de dominio y marca comercial de su propiedad y que el demandado procedió a solicitar la marca "Qualitas" incorporando únicamente la partícula "sys" al final, cuestión que no otorga distintividad alguna al dominio en conflicto respecto del nombre de dominio de su representada, de su marca

comercial y signo por el cual se reconoce al centro de acreditación. Se refiere a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y su mandante. En cuanto a los antecedentes de derecho, se refiere 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; Criterio de Legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido; Convenio de París; Criterio de la Identidad; Uso efectivo en Internet.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, fojas 61 a 66, consta que tiene registrada la marca "Qualitas". Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "qualitassys.cl", si es engañosamente similar. Lo anterior, atendido que la marca está íntegramente contenido en el nombre de dominio en disputa y que la expresión agregada "sys" no es un elemento de distinción que le otorgue distintividad al nombre de dominio en relación a la marca y que permita identificar al primer solicitante, quien además no expuso planteamiento alguno. En consecuencia, atendido que el nombre de dominio solicitado es engañosamente similar a la marca registrada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, le asiste a esta parte un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado.

II.5 Además el término "Quialitas" corresponde a la razón social y nombre por el cual es conocida la agencia de acreditación Qualitas fundada por la Pontificia Universidad Católica de Chile De manera que de otorgársele el nombre de dominio "qualitassys.cl." a un tercero distinto a la Pontificia Universidad Católica de Chile se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de la página web qualitassys.cl.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que la Pontificia Universidad Católica de Chile acreditó que la Agencia Qualitas es titular del nombre de dominio "qualitas.cl", fojas 60, engañosamente similares al nombre de dominio solicitado, qualitassys.cl, de

manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, con mayor razón se producirá una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 Atendido lo expuesto en los considerandos anteriores, éste sentenciador ha llegado a la convicción de que el nombre de dominio "qualitassys.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su agencia de acreditación Qualitas.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "qualitassys.cl" a la Pontificia Universidad Católica de Chile representada por Sargent & Krahn.

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.