Santiago, 26 abril 2006

Juicio arbitral saintandrews.cl

VISTOS:
Que mediante OF05866 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio saintandrews.cl, suscitado entre el primer solicitante la **SOCIEDAD EDUCIONAL DE MERICI S.A.** la que solicito el nombre de dominio con fecha 3 de Nov. 2005, y el segundo solicitante, la empresa **TRENDS ASESORIAS S.P.A.,** representada por Johansson y Langlois Limitada, la que solicito el mismo nombre de dominio con fecha 17 de Nov. del mismo ano.
Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 6 de Marzo 2006 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día jueves 23 de Marzo, a las 14:00 hrs. en el despacho de esta juez árbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada de 7 de Marzo 2006 a las partes, lo que consta en autos
Que con fecha 23 de Marzo, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don FLAVIO BELAIR SANTI, abogado, representación del segundo solicitante, TRENDS ASESORIAS S.A.; en rebeldía del primer solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto
Que conforme lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación por inasistencia de una de las partes, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente la parte asistente y notificando a la inasistente, por correo electrónico y carta certificada.
Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que las partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio
Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó sus argumentos y pruebas, lo que consta en autos. Se certificó en autos que no lo hizo el primero y se citó para oír sentencia.

CONSIDERANDO

1º Que con fecha 7 de Abril 2006, don Flavio Belair Santi, abogado, hizo su presentación que contenía antecedentes, información, y los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

2º Que en síntesis los argumentos de TRENDS ASESORIAS S.A. son los siguientes:

La solicitud se funda en el hecho que los mismos constituyen una empresa, la que a través de su marca comercial "SAINT ANDREW", la empleará para servicios relacionados con la educación, esparcimiento, recreación y diversión.

En efecto, a través de dicha marca, la empresa operará en el mercado para promover y difundir la educación preescolar, básica, media y universitaria, como asimismo para desarrollar la actividad propia de colegios, liceos, institutos profesionales o de capacitación, kindergarten y

preuniversitario. Por lo anterior, se ha preocupado de resguardar y proporcionar la adecuada protección al nombre SAINT ANDREW, registrándola como marca comercial en el Departamento de Propiedad Industrial. Lo anterior no escapa a la situación de los "nombres de dominio", que no obstante se trata de una naturaleza jurídica diversa, existe una realidad práctica y concreta, cuál es que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad de productos y/o servicios, razón por la cuál la solicitud del nombre de dominio, es lograr evitar que un tercero, que no tiene ningún derecho sobre la expresión SAINT ANDREW, se apropie de este mecanismo a través de "saintandrews.cl", privando injustificada e injustamente a la empresa, quién realmente tiene todos los derechos y privilegios.

Por otra parte, respecto del otro solicitante y de acuerdo con lo que se puede desprender de su razón social, participa en el mismo rubro que TRENDS ASESORIAS S.A. ya que desarrolla con su marca SAINT ANDREW, esto es, los servicios educacionales, por lo que resultará ilegitimo que "Soc. Educacional de Merici S.A." se apropie en la red, de un nombre del cual no goza de un título ni mucho menos de un derecho que lo habilite para usarlo en forma exclusiva y excluyente, como lo es una marca comercial.

TRENDS ASEOSRIAS S.A. es propietaria de la marca SAINT ANDREW, como se indica a continuación:

Marca **SAINT ANDREW**
Nº Registro **751.018**
Fecha Registro 16/02/2006
Fecha de Sol 06/09/2005
Clases **41** Servicios de educación, esparcimiento, recreación y diversión, tales como; educación preescolar; educación básica, educación media; educación superior; educación universitaria; educación de adultos; educación para el trabajo; educación a distancia; universidad; colegio; liceo; jardín infantil; kindergarten; instituto profesional, academia de formación técnica; instituto de capacitación, preuniversitario.

Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, describe los nombres de dominio y su importancia, asi como los criterios aplicables, con la mención expresa a las disposiciones de los arts. 10 y 14 del Reglamento; esto es, que el segundo solicitante tendria un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión lo que se encuentra demostrado con los derechos de propiedad industrial de la cual es titular; y de otra parte, TRENDS ASESORIAS S.A., posee respecto de la marca "SAINT ANDREW" un "derecho de propiedad", el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.

Señala a continuación que lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", avalan asimismo su pretensión, esto es, que si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.

Así, el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, *"que el nombre de dominio sea idéntico o*

engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido".

Enfatiza pues el segundo solicitante que la solicitud del nombre de dominio "saintandrews.cl." por parte de "Soc. Educacional de Merici S.A.", vulnera abiertamente los intereses y derechos del segundo solicitante, y en especial el de propiedad. De esta manera, cualquier consumidor que ingrese a la dirección www.saintandrews.cl y observe que se están promocionando aquellos servicios que TRENDS ASESORIAS S.A. tiene comprendido como marca comercial (educacionales), creerá que dicha dirección le corresponde, hecho que no se encuentra ajustado a la realidad ni a derecho, evidenciando el aprovechamiento y la mala fe del primer solicitante, precisamente es una sociedad educacional. Así, de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por el segudo, como titular legítima de la marca comercial mencionada, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los servicios del segundo soliciante, que a través del eventual sitio web "www.saintandrews.cl" fueran promocionados. En consecuencia, el "Soc. Educacional de Merici S.A." podrá ocupar la red a través de la dirección www.saintandrews.cl ofreciendo a los consumidores servicios educacionales, que son aquellos protegidos por TRENDS ASESORIAS S.A., a través de su marca "SAINT ANDREW", y ellos pensarán que le corresponde TRENDS ASESORIAS S.A., nada de lo cual es efectivo, evidenciando claramente el mecanismo caprichoso y de mala fe de la parte contraria.

Que ha acompañado la siguiente documentación, en parte de prueba y no objetada
1.- Copia del registro Nº 751.018 correspondiente a la marca SAINT ANDREW de propiedad de mi representada, distinguiendo servicios de la clase 41.

4º Que con fecha 10 de Abril 2006, se proveyó la presentación efectuada por TRENDS ASESORIAS S.A. y se dio traslado a la otra parte. Dicha resolución fue notificada por correo electrónico.

5º Que la SOCIEDAD EDUCACIONAL DE MERICI S.A ni nadie representándolos efectuó presentación alguna en estos autos, ni desarrolló labor alguna tendiente a demostrar un mejor derecho respecto del nombre de dominio saintandrews.cl

Que con fecha 21 de Abril 2006, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:
1º Que la Reglamentación de Nic Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigente en el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros

2º Que en consecuencia, corresponde determinar en estos autos cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado saintandrews.cl y

si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante

3º Que TRENDS ASESORIAS S.A. ha señalado que la marca SAINT ANDREW de su propiedad, sería notoria y famosa, en lo que a los productos y servicios ya señalados, y que comercializa, cuestión que sustenta y avala con su presencia en el mercado nacional. Que la solicitud de nombre de dominio en disputa se diferencia solamente en la letra "ese" final del nombre: saintandrews; en consecuencia, el argumento esgrimido por el segundo solicitante es verdadero en el sentido que seria un aprovechamiento del uso del nombre y la mala fe por parte del primer solicitante, porque ambas empresas solicitantes se dedican al rubro educacional. Será obviamente inductivo a error hacia los consumidores, toda vez que estos sufrirían una confusión respecto de la procedencia, calidad y genero de los servicios ofrecidos por el segundo solicitante al ingresar al sitio www.saintandrews.cl; así, la Soc. Educacional de Merici S.A. podría ocupar la red a través de esta dirección, ofreciendo a los consumidores servicios educacionales, que son aquellos protegidos precisamente por TRENDS ASESORIAS S.A. a través de su marca SAINT ANDREW, y ellos pensarían que corresponden a esta ultima, nada de lo cual seria efectivo, evidenciando así claramente el mecanismo caprichoso y de mala fe por parte del primer solicitante.

4º Que la titularidad del registro marcario SAINT ANDREW de la solicitante, se ha acreditado con la documentación antes indicada, por lo que es dable concluir de su mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Ha sido pues, TRENDS ASEOSRIAS S.A. quien ha dado fama, notoriedad y distintividad al signo "saint andrew".

5º Que en opinión de este árbitro, las condiciones enunciadas anteriormente se dan respecto de la marca SAINT ANDREW de propiedad de TRENDS ASESORIAS S.A. y que esta ha acreditado la calidad de famosa de la marca SAINT ANDREW que la tiene obviamente registrada y en uso. Que siendo esta casi idéntica a la del nombre de dominio en disputa, hay una similitud indudable entre ambos nombres, por lo que es dable que surja una confusión entre los consumidores, que afecte al segundo solicitante.

6º Que el hecho de contar con derechos de marcas vigentes y anteriores a este conflicto, constituye un derecho que no es posible ignorar o desconocer

7 Que es necesario tener presente que tal como lo ha señalado la Comisión Preventiva Central, al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A. "La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios", lo que en se da en el caso de autos.

7º Que el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno respecto del dominio en disputa, es más, todo el proceso se ventiló en su rebeldía, y no compareció a la audiencia decretada en autos, y que en este caso particular, no cabe aplicar el principio "first come, first served", pues durante el proceso el primer solicitante no acreditó, como se ha venido señalando, ningún derecho

9º Que basado en los argumentos antes expuestos, se concluye que lo mencionado por el segundo solicitante, en el sentido de asignar el dominio al primero podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, podría tener sustento real, pues en la practica el primer solicitante no acredito derecho alguno sobre el nombre de dominio SAINTANDREWS.cl, por lo que asignándosele al segundo no vulnera derechos de ningún otro.

10º. Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

SE RESUELVE:
Asignase el nombre de dominio "**saintandrews. cl"** al segundo solicitante **TRENDS ASESORIAS S.A. Rut 9**6.666.820/2

Que ignorándose los derechos del primer solicitante, y habiendo transcurrido todo el proceso en su rebeldía, este arbitro determina que cada parte se hará cargo de sus costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba R.
Juez Arbitro
Nic Chile

Autoriza el fallo el Notario Público Titular de Santiago, don Pedro Sadá Azar.