ANDRESBELLO.CL

Santiago, diecisiete de Abril de dos mil seis.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 12 de julio de 2005, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF04959/2005, denominada "Arbitraje dominio andresbello.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 8 de julio de 2005. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 12 de julio de 2005 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día 25 de julio de 2005 a las 10:00 horas y, posteriormente se citó a una nueva audiencia para el día 1º de agosto de 2005 a las 10:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y la resolución rolan a fs. 5 y 6 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, don **Patricio Ramón Gallardo Lamarca**, cédula nacional de identidad Nº 7.266.318-7, con domicilio en calle Las Hualtatas Nº 8461, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Teléfono: 2432178, e-mail: aaa@hotmail.com, en carácter de demandado y; la sociedad **Universidad Nacional Andrés Bello (Rep. Silva y Cía.)**, RUT Nº 71.540.100-2, domiciliada en calle República Nº 252, comuna y ciudad de Santiago, Teléfono: 3720440, e-mail: bbb@abello.unab.cl; ccc@nameaction.com; ddd@silva.cl y eeel@nameaction.com, en carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 1º de agosto del año dos mil cinco, siendo las 10:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con asistencia del primer solicitante, esto es, don Patricio Ramón Gallardo Lamarca, de don José Montt Vásquez, en representación del segundo solicitante, esto es, la **Universidad Nacional Andrés Bello** y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral y se llamó a conciliación, la que no se produjo. Asimismo, se tuvieron por notificadas expresamente a las partes asistentes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 12 a fs. 17 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 18 a fs. 21 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que la **Universidad Nacional Andrés Bello**, representada para tales efectos por don Jaime Silva Barros, dedujo en contra de don **Patricio Ramón Gallardo Lamarca**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "andresbello.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de Derecho:

- Que la realidad de Internet hoy en día debe ser considerada como una actividad humana más, debiendo dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano, como lo es el fomento de la iniciativa individual. Así las cosas, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el derecho que les asiste a los actores del mundo económico para capitalizar su trayectoria comercial. En tal sentido, Internet no puede, bajo pretexto de deficiencias en su concepción y regulación, negar principios económicos como lo es el amparo a la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio.

Fruto de lo anterior es que no se puede aplicar en este caso particular el principio del "First Come, First Served", ya que involucraría una profunda injusticia y otorgaría una mala señal a los distintos actores económicos. Así las cosas, este caso debe analizarse desde una perspectiva global integral, sin caer en la trampa del "First to File".

- Que su mandante es titular del registro marcario "ANDRES BELLO", posicionando dicho marca como una de las más prestigiosas del país, sobre todo dada la calidad educativa que esta desarrolla.

- Que en el caso de autos, el nombre de dominio no había sido registrado anteriormente por encontrarse inscrito a nombre de la Editorial Jurídica de Chile, la que al no renovar su solicitud permitió que el demandado la inscribiera, forzando a esta parte a presentar una solicitud competitiva. En tal sentido, se procedió a tomar contacto con el demandado, el que ofreció traspasar dicho nombre a la Universidad si se le cancelaban

3 años de estudio de Derecho en la Universidad que posee nuestra mandante, equivaliendo dichos años a la suma de cinco millones de pesos, lo que la Universidad encontró abusivo.

- Que el otorgar el nombre de dominio en disputa al demandado significaría partir por el eje toda la filosofía con la que fueron creados los nombres de dominio, acarreando consigo un desconocimiento de las tesis del mejor derecho y legítimo interés de que goza su mandante. Asimismo, el nombre de dominio en disputa en este caso particular amerita ser tratada con el máximo de dignidad y respeto posible, como lo es el asociar el nombre de don Andrés Bello a una institución educacional.

- Que en resumen, su representada goza de buena fe, intereses legítimos, marca y dominios registrados, presencia académica, trayectoria y prestigio consolidado, todos elementos que la perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al nombre de dominio en disputa.

I.4.2.- <u>Resoluciones y traslado</u>: A fs. 24 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de diez días hábiles; se tuvieron por acompañados los documentos probatorios con citación y se tuvo presente el patrocinio y poder. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 25 y fs. 26 de autos.

I.4.3.- <u>Incidente y Contestación de la demanda</u>: A fs. 27 de autos, el demandado solicitó se tacharan ciertas expresiones formuladas por el actor en su escrito de demanda, en atención a lo establecido en el punto 6.10 del comparendo de fijación de procedimiento celebrado con fecha 1º de Agosto del año en curso, dejando el Juez Árbitro para definitiva la resolución del mismo.

Por otra parte, de fs. 28 a fs. 34 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, don **Patricio Ramón Gallardo Lamarca**, contestó la demanda de autos, solicitando se le asigne el nombre de dominio "andresbello.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho:

- Que como descendiente directo de don Andrés Bello, su interés en el nombre de dominio en disputa apunta a crear una página Web en la que aparezca la descendencia de don Andrés para que todos los descendientes puedan conocer sus orígenes.

- Que extraña que la contraria no haya sido el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, lo que demostraría que no existe un interés real por parte de ellos de proteger una marca comercial, sino que por el contrario estarían tratando de apoderarse de todo lo que sea relativo a don Andrés Bello y atribuirse en forma exclusiva un Derecho que no les pertenece.

- Que su interés en el nombre de dominio en disputa no ha sido nunca con el ánimo de obtener ganancias de ninguna especie y, jamás se ha pedido la suma de 5 millones de pesos como señala la contraria, sino que de manera preliminar se ofreció el nombre de

dominio en disputa siempre que la Universidad le otorgase los últimos 3 años de la carrera de Derecho.

- Que Internet es una herramienta para la comunicación y expresión de quién quiera hacer uso de ella, sin ningún tipo de censura o prohibición para ello.

- Que el registro marcario del actor es cuestionable, toda vez que jamás nadie le solicitó a la familia de don Andrés la correspondiente autorización para la marca comercial, tal como lo señala el Artículo 20 de la Ley 19.039. Lo anterior , involucra además el honor de don Andrés, quién se ve involucrado en negocios de alta rentabilidad económica.

- Que el actor es conocido en la red de Internet a través del sitio Web www.unab.cl, promocionando dicho sitio en los medios de comunicación, por lo que se ve contraproducente el apoderarse de otro nombre de dominio. Así las cosas, no solo la Universidad Andrés bello usa el nombre de don Andrés, encontrando por ejemplo La Editorial Jurídica de Chile, con "Club de Lectores Andrés Bello" , registrado en la clase 16, Inversiones Quórum S.A., con "Comercial Andrés Bello", registrado para la clase 24 y 25. Lo anterior demuestra que el nombre no es algo exclusivo de la Universidad.

- Que para el caso de autos tampoco se dan los supuestos del artículo 22 del Reglamento Denia Chile, toda vez que en la solicitud del nombre de dominio en disputa no existe mala fe y poseo derechos legítimos sobre el nombre de dominio andresbello.cl.

- Que se pude concluir que se pretende usar el nombre de dominio en disputa para fines familiares, buscando preservar la figura de don Andrés ajena al negocio comercial universitario y al lucro desmedido. Asimismo, el principio del "First Come, First Served" debe ser aplicado en este caso específico.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 14 de septiembre de 2005, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **"Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "andresbello.cl"**.-. La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según los comprobantes de la empresa de correos que rolan a fs. 46 y a fs. 47 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó en su escrito de fojas 48, los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte demandada: **i**) Listado denominado "Reporte de Marcas Comerciales" a nombre de la Universidad Nacional Andrés Bello, dentro de los cuales destacan los registros marcarios Nº 540906 "ANDRES BELLO", para la clase 42; Nº 665.809 "UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO" para la clase 16; Nº 537.735 "UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO" para la clase 38; Nº 665.808 "UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO" para la clase 41 y; Nº 539.684 "UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO" para la clase 42.

I.5.3.- Parte demandada.- La parte demandada acompañó en su escrito de contestación de demanda, los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte contraria: **i**) Listado con la descendencia de don Andrés Bello López hasta don Patricio Ramón Gallardo Lamarca; **ii**) Fotocopia de diversos e-mail enviados entre las partes con anterioridad al presente juicio; **iii**) Fotocopia de los siguientes registros marcarios: Nº 857.825 "CLUB DE LECTORES ANDRES BELLO", para la clase 16, a nombre de Editorial Jurídica de Chile, Editorial Andrés Bello; Nº 531.203 "COMERCIAL ANDRES BELLO", para las clases 24 y 25, a nombre de la sociedad Inversiones Quórum S.A.; Nº 705069 "ANDRES BELLO", para la clase 41, a nombre de Desarrollo de la Educación Superior S.A..

I.6.- <u>Observaciones a la prueba</u>: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Citación para oír sentencia y medidas para mejor resolver</u>

Por resolución de fecha 8 de noviembre de 2005 y atendido el hecho que no existen diligencias pendientes, el tribunal citó a las partes para oír sentencia. El comprobante de la empresa de correos que acredita la notificación por carta certificada a las partes, rola a fs. 56 y a fs. 57 de autos. No se decretaron medidas para mejor resolver.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "andresbello.cl".

2.- Que en este proceso arbitral, don **Patricio Ramón Gallardo Lamarca**, ha tenido el carácter de parte demandada y la **Universidad Nacional Andrés Bello** ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: **i**) Que la realidad de Internet hoy en día debe ser considerada como una actividad humana más, debiendo dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano, como lo es el fomento de la iniciativa individual. Así las cosas, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el derecho que les asiste a los actores del mundo económico para capitalizar su trayectoria comercial. En tal sentido, Internet no puede, bajo pretexto de deficiencias en su concepción y regulación, negar principios económicos como lo es el amparo a la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio. Fruto de lo anterior es que no se puede aplicar en este caso particular el principio del "First Come, First Served", ya que involucraría una profunda injusticia y otorgaría una mala señal a los distintos actores económicos. Así

las cosas, este caso debe analizarse desde una perspectiva global integral, sin caer en la trampa del “First to File”; **ii**) Que su mandante es titular del registro marcario “ANDRES BELLO”, posicionando dicho marca como una de las más prestigiosas del país, sobre todo dada la calidad educativa que esta desarrolla; **iii**) Que en el caso de autos, el nombre de dominio no había sido registrado anteriormente por encontrarse inscrito a nombre de la Editorial Jurídica de Chile, la que al no renovar su solicitud permitió que el demandado la inscribiera, forzando a esta parte a presentar una solicitud competitiva. En tal sentido, se procedió a tomar contacto con el demandado, el que ofreció traspasar dicho nombre a la Universidad si se le cancelaban 3 años de estudio de Derecho en la Universidad que posee nuestra mandante, equivaliendo dichos años a la suma de cinco millones de pesos, lo que la Universidad encontró abusivo; **iv**) Que el otorgar el nombre de dominio en disputa al demandado significaría partir por el eje toda la filosofía con la que fueron creados los nombres de dominio, acarreando consigo un desconocimiento de las tesis del mejor derecho y legítimo interés de que goza su mandante. Asimismo, el nombre de dominio en disputa en este caso particular amerita ser tratada con el máximo de dignidad y respeto posible, como lo es el asociar el nombre de don Andrés Bello a una institución educacional; **v**) Que en resumen, su representada goza de buena fe, intereses legítimos, marca y dominios registrados, presencia académica, trayectoria y prestigio consolidado, todos elementos que la perfilan como titular de “un mejor derecho” para optar al nombre de dominio en disputa.

4.- Que el demandado ha esgrimido en su contestación de demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: **i**) Que como descendiente directo de don Andrés Bello, su interés en el nombre de dominio en disputa apunta a crear una página Web en la que aparezca la descendencia de don Andrés para que todos los descendientes puedan conocer sus orígenes; **ii**) Que extraña que la contraria no haya sido el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, lo que demostraría que no existe un interés real por parte de ellos de proteger una marca comercial, sino que por el contrario estarían tratando de apoderarse de todo lo que sea relativo a don Andrés Bello y atribuirse en forma exclusiva un Derecho que no les pertenece; **iii**) Que su interés en el nombre de dominio en disputa no ha sido nunca con el ánimo de obtener ganancias de ninguna especie y, jamás se ha pedido la suma de 5 millones de pesos como señala la contraria, sino que de manera preliminar se ofreció el nombre de dominio en disputa siempre que la Universidad le otorgase los últimos 3 años de la carrera de Derecho; **iv**) Que Internet es una herramienta para la comunicación y expresión de quién quiera hacer uso de ella, sin ningún tipo de censura o prohibición para ello; **v**) Que el registro marcario del actor es cuestionable, toda vez que jamás nadie le solicitó a la familia de don Andrés la correspondiente autorización para la marca comercial, tal como lo señala el Artículo 20 de la Ley 19.039. Lo anterior, involucra además el honor de don Andrés, quién se ve involucrado en negocios de alta rentabilidad económica; **vi**) Que el actor es conocido en la red de Internet a través del sitio Web www.unab.cl, promocionando dicho sitio en los medios de comunicación, por lo que se ve contraproducente el apoderarse de otro nombre de dominio. Así las cosas, no solo la Universidad Andrés Bello usa el nombre de don Andrés, encontrando por ejemplo La Editorial Jurídica de Chile, con “Club de Lectores Andrés Bello”, registrado en la clase 16, Inversiones Quórum S.A., con “Comercial Andrés Bello”, registrado para la clase 24 y 25. Lo anterior demuestra que el nombre no es algo exclusivo de la

Universidad; **vii**) Que para el caso de autos tampoco se dan los supuestos del artículo 22 del Reglamento Denia Chile, toda vez que en la solicitud del nombre de dominio en disputa no existe mala fe y poseo derechos legítimos sobre el nombre de dominio andresbello.cl; **viii**) Que se pude concluir que se pretende usar el nombre de dominio en disputa para fines familiares, buscando preservar la figura de don Andrés ajena al negocio comercial universitario y al lucro desmedido. Asimismo, el principio del "First Come, First Served" debe ser aplicado en este caso específico.

5.- Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, según se detalla en el punto I.5.2.- de la parte expositiva de este fallo, los que no fueron objetados por la contraria y que acreditan a este Juez Árbitro, que el actor tiene una protección en Chile sobre la marca "ANDRES BELLO", para la clase 42, y para la marca "UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO", para las clases 16, 38, 41 y 42, las que le otorgan protección marcaria entre otras clases, sobre: **i**) clase 16 del Clasificador de Niza: "*servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y softwares; servicios jurídicos."*; **ii**) clase 38 del Clasificador de Niza: "*Telecomunicaciones*"; **iii**) clase 41 del Clasificador de Niza: "*Educación, formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales*":

6.- Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, según se detallan en el punto I.5.3.- de la parte expositiva de este fallo, los que no fueron objetados por la contraria y que acreditan a este Sentenciador que la parte demandada es descendiente de don Andrés Bello López como 7ª generación. Este Juez Arbitro, debe precisar, que el grado de descendencia alegador por el actor, no reviste un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que carece de relevancia jurídica y no es más que un hecho anecdótico, lo que queda claramente reflejado en el nulo efecto que tiene dicho grado de descendencia en los ordenes de sucesión intestada.

7.- Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este sentenciador puede sostener que la parte demandante tiene intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, y derechos inequívocos sobre el mismo, destacándose por un lado que su razón social incluye la expresión "Andrés Bello" y por otro, que es titular de una marca comercial constituida por dicha expresión, a diferencia de la parte demandada, por lo que se puede concluir que la Universidad nacional Andrés Bello tiene mejores derechos sobre el citado nombre de dominio que su contraparte.

8.- Que atendido a lo expuesto precedentemente, este Sentenciador concluye que Universidad Nacional Andrés Bello tiene mejores derechos sobre el citado nombre de dominio que su contraparte, en razón de los criterios de “titularidad de los registros marcarios para la expresión pedida como nombre de dominio” y “titularidad de una razón social que incluye la expresión solicitada como nombre de dominio”, por lo que debe asignarse el nombre de dominio en disputa al demandante de autos.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Se rechaza el incidente planteado por la demandada a fs. 27 de autos.

2.- Asígnese el nombre de dominio **“andresbello.cl”** a la **Universidad Nacional Andrés Bello**, **(Rep. Silva y Cía.)**, RUT Nº 71.540.10-2.

3.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

4.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico y, remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal y suscrita por este y por don Cristóbal Torrealba del Río, quien la autoriza como actuario de la causa.