SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
aseducchile.cl

Santiago, lunes nueve de marzo de dos mil nueve.-

VISTOS:

Con fecha 30 de julio de dos mil ocho, don Francisco Javier Contreras Robles, consultor y asesor educacional & servicios educacionales, con domicilio en Manuel Montt Nº 175, Curicó Centro, Curicó, solicitó la inscripción del nombre de dominio "aseducchile.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 19 de agosto de dos mil ocho la empresa "Sociedad Inmobiliaria Educacional Limitada", domiciliada en Santa Lucía Nº 330, comuna de Santiago, Santiago, representada por el Estudio Silva & Cía., domiciliado en Hendaya nº 60 Piso 4º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "aseducchile.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 9873 de 23 de octubre de 2008 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar

su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs. 52, se confirió traslado a las partes por el término de cinco días, respecto de dichas presentaciones.

A fs. 97 se recibió la causa a prueba.

A fs. 98 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 30 de julio de dos mil ocho, don Francisco Javier Contreras Robles, solicitó la inscripción del nombre de dominio “aseducchile.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 19 de agosto de dos mil ocho la empresa “Sociedad Inmobiliaria Educacional Limitada”, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “aseducchile.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su

respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, por lo que no se produjo avenimiento. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante, don Francisco Javier Contreras Robles, en el período de discusión, afirma que es una persona natural, profesor de inglés que desempeña su actividad profesional y académica, desde hace más de 20 años en diversas instituciones de la Región del Maule y otras del país. Que tendría la calidad de Magíster en Política y Gestión Educacional, grado académico en la Universidad de Talca y que sería candidato a Magíster, en fase de tesis, en Administración y Gestión Educacional de Centros Educativos, en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago. Agrega, que se desempeña como Profesor de Inglés en el Instituto San Martín de la ciudad de Curicó y también como Profesor en el “Programa de Idiomas de la Universidad de Talca”, sedes Curicó y Talca, en carreras de pregrado y programas de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas (MBA) y Facultad de Agronomía.

Expresa que su iniciación de actividades, ante el Servicio de Impuestos Internos, sería anterior a 1993, como “Asesor e investigador educacional. Docencia universitaria. 809049. Profesores, servicios personales de enseñanza y educación.

Señala también, que como consecuencia de su quehacer profesional y académico y a fin de ampliar su labor, decidió participar junto con otros profesionales en la creación de una sociedad de responsabilidad limitada, que se dedicaría a la

asesoría educacional, como lo haría personalmente hasta la fecha y que dicha sociedad aún no se crearía, estando en fase de diseño y redacción del contrato social y que la sigla de la misma cuando se constituya, será “Aseduc Ltda. o Aseduc Chile Ltda.”

Que paralelamente a la redacción del contrato social antes mencionado, habría decidido inscribir el nombre de fantasía o sigla que pensaría utilizar, “Aseduc”, ante el Departamento de Propiedad Industrial, solicitud de marca Nº 830950 de fecha 29 de julio de 2008, sobre el cual tendría un derecho personal amparado por la constitución y también en el Registro de Nombres de Dominio CL (Nic Chile), que es la solicitud de autos.

Agrega que jamás ha actuado contra derechos válidamente adquiridos, ni contra los principios de competencia leal y ética mercantil. Que siempre ha actuado de buena fe, como entiende que lo hace también el segundo solicitante.

Que afirma además, que ignora los fundamentos de la demanda del segundo solicitante. Que desconocía su existencia, que tampoco había escuchado de su denominación o una similar y que por su nombre se referiría que tendría un objeto inmobiliario en el área educacional.

TERCERO: Que la parte del segundo solicitante, la “Sociedad Inmobiliaria Educacional Limitada”, en el período de discusión expresa que es el segundo solicitante y que ejerció su derecho como tal dentro plazo.

Agrega, que en cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, ya habría quedado atrás y en desuso la teoría que al primer solicitante se le debe otorgar en definitiva el registro respectivo y que rigen las materia otros principios como la tesis del “mejor derecho”.

También afirma que su actividad desarrollada es por todos bien conocida y que posee un altísimo prestigio en el ámbito educacional. Que en este sentido se habría preocupado de resguardar su imagen y lo cual se ha traducido en registros

marcarios, como sería el caso de la marca “Seduc”, registro 655.695.

Agrega que el nombre de dominio en disputa “aseducchile.cl”, de asignarse a la parte contraria, confundirá al público consumidor, en el sentido que estimarán que dicho nombre de dominio es de su propiedad, y que al respecto bastaría ver el rubro del primer solicitante.

Que su organización, no sería una empresa cualquiera en su rubro, que sería ampliamente reconocida.

Afirma también, que toda entidad tiene derecho a capitalizar su trayectoria y usar todos los recursos legales para evitar lo que la doctrina internacional denomina “la confusión y la dilución marcaria”, al producirse dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio y que la contraria habría incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en su función y que vulneraría sus intereses.

Añade que este tipo de conductas serían perniciosas para el sistema económico y que no se avendrían con los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico y que lo anterior se vería agravado cuando estas distorsiones afectan el ámbito educacional.

Expresa además, que la expresión “aseducchile”, sería prácticamente idéntica a la marca “Seduc” y que agregado a la identidad de coberturas, la confusión sería total.

Prosigue haciendo alusión y reproduciendo en parte dos normas legales, del reglamento NIC Chile a saber el artículo 14 y 22 respectivamente.

Concluye que todo el capital de posicionamiento se diluiría y daría lugar a confusiones, por lo que estima que su contraparte no posee un derecho equivalente sino que estima que ha obrado de mala fe al solicitar el nombre de dominio en disputa.

Por su parte la buena fe, interés legítimo, marcas registradas y presencia

comercial entre otros son elementos para determinar que su representada es titular de un mejor derecho para optar al dominio indicado.

CUARTO: Que la parte del primer solicitante, al evacuar el traslado conferido respecto de lo dicho por el segundo solicitante en defensa de sus derechos, expresa que junto con ratificar su demanda, si bien el segundo solicitante tiene registrada la marca "Seduc", en este caso la cuestión debatida es respecto del nombre de dominio aseducchile.cl, y agrega que no hay ley que le impida solicitar el nombre de dominio de autos, que actuó de buena fe, no abusivamente, y que no conoce ni por nombre al segundo solicitante. Que no sabe si desarrolla actividades económicas en la Región Metropolitana exclusivamente o en otras de nuestro extenso país.

Agrega, que el nombre solicitado y la marca registrada del segundo solicitante, en función de la cual fundamenta su solicitud competitiva, contienen distinto número de letras y que sólo coinciden en cinco de ellas y que cuatro de ellas son comunes a sus actividades académicas, laborales y económicas. Que no ha actuado contra derechos válidamente adquiridos por terceros, ni contra los principios de competencia leal y ética mercantil y que siempre ha actuado de buena fe y que el segundo solicitante debe demostrar lo contrario.

Expresa también, que es muy común la utilización de las letras "educ" incorporadas en la palabra educación que al consultar dominios en Nic Chile, aparecen al menos 50 resultados en trámite y al menos 50 resultados en dominios inscritos, según acreditaría.

Por último afirma que tiene la calidad de primer solicitante, que el nombre de dominio pedido estaría directamente relacionado a su actividad profesional y académica, lo que unido a los otros antecedentes, permitiría concluir que tiene un mejor derecho para obtener el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que la parte del segundo solicitante al evacuar el traslado conferido

respecto de lo expresado por el primer solicitante, en apoyo de sus derechos, señala que Seduc sería un proyecto educacional renombrado y ampliamente conocido y que en Chile nace en el año 1968 y que se iría consolidando en el año 1974, con los colegios Los Andes y Tabancura. Que después de 38 años, el proyecto contaría con 11 establecimientos en el país, que de ellos cinco forman parte de los cien mejores de la última década. Que Seduc, que se fundó en 1969, agruparía a los colegios Huelén, Los Andes, Tabancura, Cordillera y Los Alerces.

Agrega que dado el carácter que poseen los servicios que entrega, se habría preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro y que en este sentido habría registrado como marca el concepto "Seduc". Que sería una marca famosa, pero también notoria en el sector educacional y que habrá confusión en el público consumidor si el nombre pedido pertenece un tercero.

Expresa también que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pié a confusiones y que por lo mismo estima que el primer solicitante no tiene un derecho equivalente al suyo.

Afirma que la parte contraria no es conocida, ni ha construido aún el proyecto "aseduc", de origen claramente educacional, lo que confluiría exactamente con su proyecto.

Señala además, que el primer solicitante ha solicitado la marca "aseduc", la que se encuentra en trámite, por lo que su argumento carecería de sustento legal y que al existir una clara similitud entre "aseduc" y "seduc", sería evidente que generará confusión en el mercado educacional chileno de otorgarse el dominio pedido a la parte contraria.

SEXTO: Que la parte del primer solicitante don Francisco Javier Contreras Robles, rindió prueba documental y al efecto para probar sus pretensiones acompañó a los

autos en forma legal y sin objeción de contrario: 1) Copia de solicitud de marca "Aseduc", N° 830.950, de fecha 29 de julio de 2008 y antecedentes del trámite de la misma; 2) Copia de consulta de Base de datos en el DPI por nombre, de las marcas "Aseduc" y "Maseduca"; 3) Antecedentes marca de servicios "Maseduca", solicitud de fecha 26 de agosto de 2002, concedida a Galileo Libros Ltda. 4) Copia de su Cartola Tributaria como Contribuyente, emitida por el SII, en que consta fecha de inicio de actividades anterior a 1993, actividad: "Asesor E Investigador Educacional. Docencia Universitaria. 809049. Profesores, Servicios Personales de enseñanza y Educación; 5) Copia título profesional de Profesor de Estado en Inglés, 1985, Universidad de Chile; 6) Copia Diploma Licenciado en Educación, mención Diseño Curricular, Universidad Católica del Maule; 7) Copia Certificado Grado Académico Licenciado en Educación, mención Diseño Curricular, Universidad Católica del Maule; Copia de Diploma y certificado de grado académico en magíster en Política y Gestión Educacional, Universidad de Talca; 8) Certificado de alumno regular curso Magíster en Administración y Gestión Educacional de Centros Educativos, Universidad Alberto Hurtado. Actualmente candidato, último semestre, Tesis; 9) Certificado de asistencia a audiencia mediación, fecha 12 de septiembre de 2008, emitido por Centro de Mediaciones Nic Chile, efectuado en rebeldía de segundo solicitante; 10) Copia de boletas de honorarios, por servicios profesionales prestados a Universidad de Talca y a la Universidad Alberto Hurtado; 11) Cuatro hojas impresas de la página Web www.nic.cl, con resultados de la búsqueda de consultas de dominios de la expresión "educ" ; 12) Impresión de certificado del sitio Web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, que acredita que es titular de la marca "Seduc", registro Nº 655.695 desde el 22 de enero de 2003.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante Sociedad Inmobiliaria Educacional Limitada, rindió prueba documental y al efecto para probar sus pretensiones

acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario: 1) Impresión de certificado del sitio Web de Nic Chile que acredita que es titular del nombre de dominio “Seduc”; 2) Impresión de certificado del sitio Web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, que acredita que es titular de la marca “Seduc”, registro Nº 655.695 desde el 22 de enero de 2003; 3) Papelería con el membrete “Seduc”; 4) Impresión de certificado del sitio Web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de la solicitud N° 830.950 en trámite, de fecha 29-07-2008, del segundo solicitante de la marca “ASEDUC”; 5) Fotocopia de folleto “Principios y Fundamentos de los Colegios Seduc” ; 6) Documentos que dan cuenta del uso de la expresión SEDUC; 7) Impresión del sitio Web www.seduc.cl

OCTAVO: Que según consta en autos es primer solicitante don Francisco Javier Contreras Robles, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto “aseducchile” y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

NOVENO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, acompañó a los autos documentos que acreditan tiene registrado el nombre de dominio y marca comercial “Seduc”, su uso y papelería con el mismo nombre.

DÉCIMO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocación de nombres de dominio.

DÉCIMOPRIMERO: Por otra parte, consta de la documentación acompañada por la segunda solicitante, que su derecho sobre la palabra “Seduc”, se encuentra debidamente protegida al tenerla registrada tanto como nombre de dominio y como marca comercial y como tal es conocida dentro los usuarios de su giro. Que el sólo hecho que el segundo solicitante posea dichos registros y como tal así lo

use, no son suficientes para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante y que ese es el nombre que estimó como identificable de su empresa y no otro.

DÉCIMOSEGUNDO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante mala fe del primer solicitante.

DECIMOTERCERO: Que a mayor abundamiento, el hecho que los giros de las partes sean semejantes, dicha circunstancia no es suficiente para desvirtuar lo dicho precedentemente, atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominio. Lo anterior se ve además corroborado, por el listado de cincuenta nombres de dominio acompañado por el primer solicitante y no objetados por el segundo solicitante, registrados ante Nic Chile, que contienen la expresión “educ”.

DÉCIMOCUARTO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “aseducchile.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida por dicho solicitante, no afectan la validez y prioridad de la primera solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “aseducchile.cl” al primer solicitante esto

es a don Francisco Javier Contreras Robles.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “aseducchile.cl” del segundo solicitante la Sociedad Inmobiliaria Educacional Limitada

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifíquesele la presente resolución por correo electrónico en su oportunidad, a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvansele los antecedentes para los fines correspondientes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 56 – 2008.