### **FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO**

<calamaiep.cl>

- ROL 15345 -

# Santiago, veinticuatro de enero de dos mil doce

### VISTO.

**PRIMERO:** Que, por oficio 15345, de fecha 21 de noviembre de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <calamaiep.cl>.

**SEGUNDO:** Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

**TERCERO:** Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Iglesia Evangélica Pentecostal (Pablo Ricardo Molina Cardoso), RUT: 17.950.096-5, Pedro de Valdivia 2363, Calama y como segundo solicitante Centro de Formación Técnica Instituto AIEP S. A., RUT: 80.006.000-1, representados por Silva & Cia., Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

**CUARTO:** Que como costa a fojas 4, con fecha 22 de noviembre del 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 05 de diciembre del 2011, a las 16.00 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

**QUINTO**: Que con fecha 05 de diciembre del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Nelson Campos, por el segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, en rebeldía del primer solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

**SEXTO:** Que con fecha 12 de diciembre del 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 26 de diciembre de 2011.

**SEPTIMO**: Que a fojas 13 Gonzalo Sanchez Serrano, presentó un escrito como segundo solicitante de demanda exponiendo argumentos, que se resumen en lo siguiente:

- a) Que el Instituto Profesional AIEP fue fundado en 1960. Posee más de 48.000 estudiantes, distribuidos en las 14 sedes ubicadas en Calama, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Curicó, San Fernando, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Los Angeles y San Felipe. Los estudiantes de pregrado pueden seguir carreras técnicas y profesionales en Ciencias de la Salud, Ciencias Empresariales, Tecnologías de la Información, Comunicaciones, Construcción y Obras Civiles, Cosmetología, Diseño de Moda, Desarrollo Social, Teatro, Deportes, y Sonido y televisión, todas ellas en Régimen diurno o Vespertino Ejecutivo (PEV). El Instituto otorga la Beca AIEP, que ofrece a los estudiantes cubrir la diferencia generada entre el arancel de la Universidad Andrés Bello y el arancel del Instituto;
- b) Que en el año 2003, el Instituto Profesional AIÉP ingresó a Laureate International Universities, otorgando programas de intercambio estudiantil. El Instituto fue acreditado por la CNA Chile entre mayo de 2008 y mayo de 2010, siendo posteriormente extendida dicha acreditación entre octubre de 2010 y octubre de 2014;
- c) Que dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el signo AIEP, conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en informe se acompañan a la presentación. Asimismo, se ha preocupado de

proteger su imagen en internet, con el registro del nombre de dominio AIEP.CL .Lo que demuestra que su representada, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo AIEP. Ello es un hecho "público y notorio" el cual es reconocido por todo el mercado nacional;

- d) Que el nombre de dominio solicitado calamaiep.cl, incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa de su cliente, "AIEP", y la ciudad de Calama, dónde está ubicada una de las sedes de su representada. De esta forma el problema que produciría la asignación al primer solicitante del nombre de dominio en disputa es la confusión en los estudiantes y usuarios, existiendo la posibilidad que piensen se trata de un dominio relacionado con la sede de Calama de su representado;
- e) Que en este sentido, estima ante el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante. Su cliente es titular de una marca famosa en el mercado, hace uso efectivo de ella y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio. De esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional;
- f) Que debe señalar qué debemos entender por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Para ello recogemos lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: "Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo 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 con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos";
- g) Que así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio;
- h) Que dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener su representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio "first come first served", actualización del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en materia de nombres de dominio se traduce en "el primero que llega es el único servido" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia. Afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna su mandante posee sólidos fundamentos;
- i) Que, su representada, es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. El rechazar su solicitud, vulneraría el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio;
- j) Que, lo anterior, no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica

cualquiera que ella sea, lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio;

k) Que, el número 14 del reglamento NIC CHILE, señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros..."La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado. Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma;

l) Que, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes. Por otro lado el número 22 del Reglamento si bien está en el acápite de la revocación, las causales son muy aclaratorias para este caso es así como: a) 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 reconocido. b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio;

Il) Que la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, ocurriría que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Su marca notoria y conocida, al mundo, está incluida en el dominio de autos. De acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

- m) Que para acreditar sus dichos le solicitante acompaña los siguientes documentos:
- 1.- Documentos que dan cuenta de la personería y de la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
- 2.- Listado de las marcas de su cliente que contienen el concepto AIEP.
- 3.- Impresión del sitio web de su representada www.aiep.cl

**OCTAVO**: Que, a fojas 33, con fecha 04 de enero del 2012, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

**NOVENO**: Que, a fojas 34, con fecha 04 de enero del 2012, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día

miércoles 11 de enero del 2011, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

**DECIMO:** Que a fojas 35, con fecha 16 de enero del 2012, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

#### **TENIENDO PRESENTE:**

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

**SEGUNDO:** Que, la reglamentación que rige el proceso, ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según GOLDSCHMIDT, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

**TERCERO:** Que, el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posición jurídica no importaba a la referido primer solicitante incurrir en gasto alguno.

CUARTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

**QUINTO:** Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.

**SEXTO**: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con las marcas y expresiones publicitarias muy conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, sin que existan elementos suficientemente diferenciadores, como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante, máxime cuando no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante a su sitio, como para aclarar esta circunstancia. El agregado *Calama*, hace referencia en Chile a una localidad determinada y justamente en tal ciudad el segundo solicitante tiene una sede, por lo que resulta justo, el temor del segundo solicitante, de que el público confunda el sitio con una referencia a la sede del segundo solicitante.

**SEPTIMO:** Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de más de once marcas comerciales estructuradas en base a la expresión "aiep" para distinguir distintos productos y servicios: Reg. N° 905946; Reg. N° 905947; Reg. N° 712038; Reg. N° 698396; Reg. N° 712039; Reg. N° 712036; Reg. N° 698395; Reg. N° 712037; Reg. N° 876964; Reg. N° 884788; Reg. N° 884789 para

diferentes clases y servicios, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. En consecuencia, el segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones, así, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional en el rubro educacional, unido a su conducta comercial consistente y concluyente. Además, posee una serie de marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, pues sus marcas se estructuran en torno al signo aiep.

OCTAVO: Que, adicionalmente debe considerarse que las marcas comerciales del segundo solicitante cubren servicios y productos referidos a su actividad, y no escapa al Tribunal que el primer solicitante no se identifica en el registro de Nic Chile con giro o actividad alguna, no existiendo de esta forma indicios como para presumir que su actividad no afectará la protección marcaria del segundo y esto evidencia la posible confusión que podría traer entre consumidores y usuarios en relación a las marcas comerciales del segundo solicitante, y afectar los derechos válidamente adquiridos en el derecho marcario por dicho solicitante, máxime si no señala tampoco, el giro o la actividad que desempeñará con el dominio en cuestión. Puede presumirse que al tratarse de la Iglesia Evangélica Pentecostal, iep es un signo resultante de unir las primeras letras del nombre y se hará referencia a una sede de la misma en CALAMA, pero ello, es una simple conjetura, que no está acreditada en autos, y no puede este Tribunal, resolver en base a razonamientos que carecen de sustento jurídico.

**NOVENO:** Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al mérito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

**DECIMO:** Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso.

**DECIMO PRIMERO**: Que, el segundo solicitante, según se ha dicho, ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, ha actuado en armonía con nuestra carta fundamental y legislación marcaria, solicitando un dominio idéntico de una marca comercial que le pertenece y ha demostrado en el proceso un evidente interés en la misma marca y su protección.

**DECIMO SEGUNDO:** Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N° 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "...el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

# **RESUELVO:**

 En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio calamaiep.cl, al **segundo solicitante Centro de Formación Técnica Instituto AIEP S. A., RUT: 80.006.000-1**, sin costas dada la inactividad del primer solicitante.

- 2. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.
- 3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.
- 4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
- 5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.