Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio casacentral.cl

Santiago, 3 de abril de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 15.018 de fecha 06 de enero de 2012 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"casacentral.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto RICARDO ANTONIO NOVA SEPULVEDA, con domicilio en José Manuel Infante 2320, Depto. 188, Ñuñoa, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 07 de junio de 2011, a las 22:52:58 GMT, y PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Rep. Sargent & Krahn, representada por doña Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 01 de julio de 2011, a las 22:28:32 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 6 de enero de 2012, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio casacentral.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 13 de enero de 2012 a las 9:45 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 6 de enero de 2012 y a las partes por carta certificada de fecha 07 de enero de 2012, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el día 13 de enero de 2012, a las 9:45 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Daniela Fierro Caro por la oponente y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 22 de autos.

SEXTO: Que con fecha 17 de enero de 2012 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 22, según consta a fojas 24.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 27 de enero de 2012, el que rola a fojas 25 de autos, la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: Que la Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada el 21 de Junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas. Que actualmente está compuesta por 18 facultades, que distribuidas en los Campus Lo Contador, San Joaquín, Oriente y Casa Central, acogen a más de 21.000 estudiantes, dentro de los cuales se cuentan aproximadamente 18.000 estudiantes de pre-grado, 2.000 estudiantes de magíster, 700 estudiantes de doctorado y 800 estudiantes de pos título. Que su cuerpo docente está formado por 2.600 profesionales, dentro de los cuales más de 115 son reconocidos académicos extranjeros. Que, además, forman parte de la Universidad Católica el Club Deportivo de la Universidad Católica, con más de 20 ramas deportivas, el Hospital Clínico, el Canal de Televisión de cobertura nacional, Canal 13, el cual corresponde a uno de los dos canales más tradicionales e importantes de la Televisión Chilena, el DUOC-UC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Fundación de Vida Rural. Que la Pontificia Universidad Católica (UC) con sus más de 120 años de vida, y siendo una de las universidades más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de Chile al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Que en el año 1914 se concluyó la construcción del campus Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Que la renombrada Casa Central se encuentra ubicada entre las calles Alameda, Portugal, Marcoleta y Lira, y hasta 1960 albergó a la mayoría de las facultades y carreras que impartía la Universidad. Que en la actualidad, Casa Central alberga las principales oficinas administrativas de la PUC, como la rectoría, la Gran Cancillería, etc. Que en cuanto a unidades académicas, están presentes las facultades de Derecho, Comunicaciones, Ciencias Biológicas y la de Medicina. Que Casa Central mantiene dos bibliotecas, las de Biomédica y la de Derecho y Comunicación, y una capilla central. Que cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de su estrategia para diferenciarse en el

mercado y proteger su nombre y prestigio, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Que dentro de ellas, se encuentra precisamente la marca comercial que corresponde a la expresión "Casa Central", totalmente idéntica al dominio en disputa, y que distingue uno de sus centros de estudios más importantes. Que dicha marca se detalla a continuación: Registro Nº 661.927, "Casa Central", denominativa, para distinguir "*servicios de educación, formación, instrucción, enseñanza y capacitación en niveles pre básicos, medios, técnicos, técnico-profesionales, profesionales, laborales, académicos, universitarios y de post-grado; servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias, simposios, congresos, seminarios, charlas y talleres de formación; servicios de información en materia de educación; servicios de esparcimiento, entretenimientos y organización de eventos y espectáculos artísticos y culturales, tales como, organización, representación y producción de espectáculos, recepciones, bailes, concursos, representaciones teatrales; organizaciones de exposiciones y ferias con fines culturales o educativos; arriendo de elementos para fiestas y eventos especiales; arriendo de salas de fiestas, espectáculos y eventos especiales; arriendo de equipos audiovisuales; empresa de espectáculos, salón de pool y billar; discoteca; salón de baile; servicios de galería y corretaje de cuadros y obras de arte; servicio de información en materia de entretenimiento y recreo; servicios de organización de eventos y competencias deportivas; club deportivo; arriendos de locales, canchas e instalaciones deportivas; arriendo de canchas de tenis; empresa editorial y servicios de publicación y edición de material impreso; los servicios antes mencionados proporcionados por medios convencionales (persona a persona) y por todos los medios de comunicación, especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos, de forma oral y/o visual, por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales",* en clase 41. Que este registro es una poderosa muestra del mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio en disputa "Casa Central.cl", toda vez que éste es sencillamente idéntico a la marca comercial y nombre de la famosa casa de estudios de la parte, quien le ha otorgado proyección, reconocimiento y good will a dicha marca en el mercado. Que Pontificia Universidad

Católica de Chile es la legítima dueña de la expresión **"**Casa Central**"** para distinguir e identificar sus famosos servicios educacionales, servicios que son conocidos a nivel nacional ya que la parte los ofrece a los estudiantes de todo Chile, que reconocen la expresión Casa Central como un prestigioso centro universitario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por lo que resulta natural que todos los usuarios de internet, así como el público en general, relacionen y vinculen el signo Casa Central con la parte. Que el demandado, al solicitar el nombre de dominio Casa Central.cl, podría aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido la parte y sus reconocidos servicios educacionales que se ofrecen en su campus Casa Central, y que se distinguen por dicho signo desde hace más de 90 años, desviando a la audiencia y usuarios de internet, que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenece a la parte y que a través de éste se publicitan y entrega información acerca de los servicios educacionales que se ofrecen en Casa Central. Que la marca Casa Central de la parte es real y efectivamente utilizada por ésta en el mercado e Internet para distinguir sus reconocidos servicios. Que, en resumen, Casa Central es una marca registrada y profusamente utilizada por la parte en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Que la expresión Casa Central es asociada a la parte a través de sus marcas, las que se utilizan en Internet y en el mercado real para distinguir sus servicios educacionales, así como por la vinculación que posee con dicho signo y por el reconocimiento y good-will que le ha conferido. Que el dominio carece de todo elemento diferenciador con su marca registrada. Cita el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile; cita jurisprudencia; invoca la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy **"UDRP"**) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers **"ICANN"**), el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile; alega interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa; alega fama y notoriedad del mismo; invoca los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, el criterio de la

identidad, el uso efectivo de la expresión Casa Central, para solicitar se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 31 de enero de 2012, rolante a fojas 199, se confirió traslado de la demanda de Pontificia Universidad Católica de Chile, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 7 de marzo de 2012, rolante a fojas 200, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes puntos de prueba: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "casacentral"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "casacentral"

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La oponente, parte de Pontificia Universidad Católica de Chile, la documental consistente en: 1) Fotocopia certificado Inapi (fs. 148 a fs. 149); 2) Impresión sito Web www.uc.cl (fs. 150 a fs. 158); 3) Impresión sitio Web www.wikipedia.org (fs. 158 a fs. 176); 4) Impresión de sitio Web www.chile.com (fs. 177 a fs. 179); 5) Impresión de sitio Web www.turistik.cl (fs. 180 a fs. 182) 6) Copia de fallo arbitral en conflicto por nombre de dominio promain.cl (fs. 183 a fs. 192) y 7) Copia de fallo arbitral en conflicto por nombre de dominio viñasdelmaipo.cl (fs. 193 a fs. 198).

La parte de Ricardo Antonio Nova Sepúlveda no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 26 de marzo de 2012, rolante a fojas 204, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental acompañada no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, La parte de Ricardo Antonio Nova Sepúlveda, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que fuera de dicha presunción no rindió argumentos ni pruebas.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile, demostró ser la dueña del Campus Universitario "Casa Central", en el cual se encuentra su sede (fs. 153 y 154, 168 y 169), recinto que forma parte del circuito turístico de Santiago como "La Casa Central de la Universidad Católica" (fs. 177 y 178 y 180 a 182); y es dueña además del registro marcario "Casa Central" Nº 661927, para la clase 41, concedido con fecha 2 de abril de 2003 (fs. 148 y 149). Demostró, también, desarrollar actividades referidas en exclusiva a su Campus Casa Central, a través de su página www.uc.cl/campus/cc/casa_central" (fs. 153 y 154). Adujo también gozar la expresión "Casa Central" de fama y notoriedad vinculada a su campus referenciado precedentemente, argumento que acogerá el Arbitro, estimando que, circunscrita a esta controversia, la expresión "Casa Central" tiene efectivamente la fama y notoriedad alegadas por la oponente.

QUINTO: Que, tratándose en la especie de un dominio que es idéntico a la marca registrada y reconocida sede y recinto universitario de la oponente, atendida además la falta total de argumentos y pruebas rendidos en contrario, no cabe sino acoger la demanda, en los términos que se expresarán en la parte resolutiva de esta sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile, Rep. Sargent & Krahn, en contra de Ricardo Antonio Nova Sepúlveda, y se asigna el nombre de dominio casacentral.cl a favor de Pontificia Universidad Católica de Chile, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente sentencia por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile. Retírense por las partes los documentos acompañados dentro de 5º día desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de destrucción.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.