Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **ccaconcagua.cl** Oficio OF12658

VISTOS:

- Que con fecha 26 de marzo de 2010, don ALDO CLODOMIRO VARAS RÍOS solicita la inscripción del nombre de dominio ccaconcagua.cl. Posteriormente, con fecha 1 de abril de 2010, RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA., representada en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio ccaconcagua.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;
- 2. Que mediante Oficio OF12658, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;
- 3. Que con fecha 4 de agosto de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 13 de agosto de 2010, a las 11:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;
- 4. Que con fecha 13 de agosto de 2010, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que solamente asiste don JOSÉ IGNACIO JUÁREZ HERMOSILLA quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante, don ALDO CLODOMIRO VARAS RÍOS, por lo que se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico;
- 5. Que con fecha 20 de agosto de 2010, el Segundo Solicitante, RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 3 de septiembre de 2010, notificada a las partes por correo electrónico;
- 6. Que con fecha 27 de agosto de 2010, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA., presenta su demanda de asignación del dominio ccaconcagua.cl, argumentando que dicha empresa corresponde a la antigua razón social del COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA PROVIDENCIA LIMITADA; una de las tantas empresas relacionadas de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL PEDRO DE VALDIVIA. Señala que este importante conglomerado de la educación en nuestro país, ha logrado formar lo que ha denominado "LA RED EDUCACIONAL PEDRO DE VALDIVIA" la que se encuentra conformada por los PREUNIVERSITARIOS PEDRO DE VALDIVIA, COLEGIOS PEDRO DE VALDIVIA, el WALL STREET INSTITUTE y la UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA, los cuales cubren distintos ámbitos de la educación en el país. Entre estas cuatro entidades, la organización cuenta, a lo largo de todo Chile, con 45 centros, donde estudian más de 45.000 alumnos y con un equipo de trabajo de más de 2.000 personas, quienes constituyen

el elemento fundamental que impulsa diariamente la exitosa labor de la organización.

Segundo Solicitante indica que durante más de 30 años. PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA posee un reconocido liderazgo y una vasta experiencia educacional en Chile. Actualmente, cuenta con 24 sedes a lo largo de todo el país, distribuidas desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Desde 1978 ha desarrollado exitosamente preparación académica para rendir las pruebas de selección de ingreso a la universidad, alcanzando el liderazgo indiscutido en este proceso desde la Prueba de Aptitud Académica (PAA), actualmente Prueba de Selección Universitaria (PSU). En este sentido, señala que ha obtenido 871 Puntajes Máximos Nacionales y el más alto porcentaje de ingreso a las carreras universitarias de mayor exigencia académica. Sólo en la PSU 2008, los alumnos que se prepararon en PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA obtuvieron 9.678 puntajes sobre 700 puntos, 1.130 sobre los 800 y 128 Puntajes Máximos Nacionales.

El Segundo Solicitante añade que sus COLEGIOS PEDRO DE VALDIVIA suman un total de cuatro establecimientos en la Región Metropolitana (Las Condes, Providencia, Peñalolén y Santiago Centro), donde se imparte una sólida propuesta en educación de enseñanza básica y media a más de 6 mil alumnos. En 1983 abrió sus puertas en Santiago Centro el primer Colegio. Posteriormente, nacieron los colegios en Las Condes (1995), Peñalolén (1997) y Providencia (1999), lo que responde a su propósito de seguir desarrollando y perfeccionando una institución que, cada vez más, está tomando un papel relevante en la educación chilena.

Agrega el Segundo Solicitante que WALL STREET INSTITUTE es una institución multinacional fundada en 1972, con el objetivo de constituirse como líder mundial en la enseñanza y el fortalecimiento del idioma Inglés, cubriendo las necesidades y expectativas de todas aquellas personas que deseen reforzar o adquirir conocimientos de la lengua más importante en la gestión internacional, ya sea por motivaciones personales, académicas o profesionales. En la actualidad, cuenta con 17 sedes a lo largo de Chile, desde Calama a Puerto Montt, y más de 400 centros en 25 países del mundo, donde más de 350.000 personas aprenden y perfeccionan su inglés cada año.

Por último, el Segundo Solicitante hace presente que la UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA nace en 2007, con una propuesta curricular innovadora y el respaldo de la excelencia de sus docentes, con el objetivo de desarrollar las competencias, habilidades y destrezas del estudiante, para hacer de él un profesional del más alto nivel. Actualmente cuenta con 34 carreras, distribuidas en 8 facultades que se imparten en 12 Campus a lo largo del país, distribuidos en las Sedes Antofagasta, La Serena, Santiago, Chillán y Concepción. Esta nueva institución se incorporó a la educación superior con el fin de plasmar los ideales de una casa de estudios laica, para responder a la necesidad de formación de profesionales universitarios de diferentes áreas del conocimiento, con un elevado dominio del idioma inglés, y abierta a recibir estudiantes provenientes de distintas realidades socioeducativas de enseñanza media. Se suma a esto el deseo de fomentar un currículum centrado en el estudiante, orientado a una formación integral, con un alto sentido ético

profesional, propiciando en ellos el interés por la promoción del bienestar social, la formación permanente, la adquisición y construcción de nuevos conocimientos y la innovación en los distintos ámbitos del desarrollo a nivel nacional e internacional.

RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. constituye uno de los conglomerados educacionales mas importantes del país. En este sentido, siempre ha procurado difundir sus servicios en el mercado a través de la red global Internet y ésta no ha sido la excepción, buscando difundir y promocionar su proyecto futuro de un centro de capacitación "ACONCAGUA" mediante el dominio en disputa. Adicionalmente, cuenta con marcas comerciales, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"), a saber la marca "ACONCAGUA" registrada bajo el Nº 752.264 para distinguir servicios de clase 41

El Segundo Solicitante considera que este registro marcario le otorga un mejor derecho sobre **ccaconcagua.cl**, siendo evidente la vinculación que existe, toda vez que el dominio es casi idéntico al nombre con el cual se identifican los reconocidos servicios educacionales de RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. y a su marca comercial para distinguirlos. En este sentido, indica que el Primer Solicitante se limitó a tomar la expresión que es marca comercial registrada de RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA., agregando sólo las letras "CC" al principio, modificación que no dota de distintividad al dominio, pues el elemento funcional del mismo sigue siendo su marca "**ACONCAGUA**", expresión que estima sería determinante para los usuarios al momento de identificar este nombre de dominio en la Internet.

El Segundo Solicitante sostiene que la marca "ACONCAGUA" fue solicitada con el objeto de poner en marcha a partir del próximo año el CENTRO DE CAPACITACIÓN ACONCAGUA, proyecto educacional que se encuentra en evaluación y por el cuál RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. ha querido conservar la integridad de su privilegio sobre la marca. Por lo anterior, de asignarse este nombre de dominio a un tercero, se estará causando un enorme riesgo de confusión entre los usuarios de Internet, quienes asociarán inmediatamente las letras "CC", a la expresión "CENTRO DE CAPACITACIÓN", además de inducir a error en cuanto al origen de los servicios allí ofrecidos, toda vez que el verdadero titular de derechos respecto de esta expresión es RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. y no el Primer Solicitante, don ALDO CLODOMIRO VARAS RIOS.

El Segundo Solicitante hace presente que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que: "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". A este respecto, indica que la jurisprudencia en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**, concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a:

"...la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."

El Segundo Solicitante señala que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al Primer Solicitante, no se estaría cumpliendo. Por tanto, según su perspectiva, corresponde rechazar la solicitud del Primer Solicitante respecto del nombre de dominio **ccaconcagua.cl**, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida por el público consumidor así como por los usuarios de Internet y consumidores lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo.

Señala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, "SAVORY", "APPLE" o "PANASONIC" efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que entre los que deben tenerse presente es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real* sino el mundo *virtual* que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, señala que en el Derecho Comparado, así como la uniforme jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

El Segundo Solicitante indica que los nombres de dominio comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos. Además, es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. Por su parte, el objetivo

final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia 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"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.*" Agrega RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "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." En el caso particular de autos, el Segundo Solicitante reitera que los elementos principales del nombre de dominio en conflicto son idénticos a su marca comercial "ACONCAGUA", sin agregar ningún elemento diferenciador, lo que en definitiva no permite desvincular esta marca con el dominio, sino por el contrario, aumenta el grado de confusión. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

El Segundo Solicitante considera que se debe tener presente que tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de sus proyectos educacionales actualmente vigentes, a través de publicaciones en diversos medios como

periódicos, radio y televisión, además de grandes campañas publicitarias a nivel nacional. De esta forma, queda fehacientemente acreditado en estos autos que su solicitud competitiva obedece a su interés legítimo de identificar y distinguir sus productos y servicios a través de Internet, impedir la dilución de la marca y la confusión de los consumidores. En este sentido, la CORPORACION EDUCACIONAL PEDRO DE VALDIVIA ha desarrollado una forma de crecimiento paulatino de sus inversiones, siendo importante conservar la integridad y poder distintivo de sus marcas comerciales en el tiempo, para en el momento oportuno poder ingresar al mercado con la calidad y eficiencia que lo ha caracterizado. Señala que goza de gran fama y notoriedad en este rubro, siendo profusamente reconocido por sus proyectos educacionales consagrados y por los que se encuentran en vías de implementarse, como es el CENTRO DE CAPACITACIÓN ACONCAGUA.

El Segundo Solicitante señala que al caso de autos es también aplicable el criterio de la creación intelectual del signo, ya que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, indica que RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos sus servicios y productos en el mercado uno de sus activos más importantes. En efecto, el signo "ACONCAGUA" identifica y distingue reconocidos servicios de RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. en Chile y es el nombre de uno de sus más innovadores proyectos educacionales.

El Segundo Solicitante cita, además, el criterio de la notoriedad del signo pedido, el cual postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. Agrega que las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. considera que la aplicación de este criterio obliga a concluir que tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **ccaconcagua.cl**, toda vez que la expresión "ACONCAGUA", la cual es idéntica al nombre de dominio en disputa, identifica a los productos y servicios que pretende ofrecer en nuestro país al igual que los múltiples proyectos educacionales que gozan de gran fama, notoriedad y reconocimiento en el mercado nacional.

El Segundo Solicitante añade que también es aplicable el criterio de la identidad, en donde se establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA., ya que es titular de la marca "ACONCAGUA". El Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio viñasdelmaipo.cl: "El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..."

El Segundo Solicitante concluye, que de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la titularidad de los registros marcarios vigentes en Chile, la vinculación de esa marca con servicios que ofrece RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. y la importancia de proteger los derechos de propiedad industrial, considera que posee un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, considera que sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que para el Segundo Solicitante concluyen necesariamente en el mejor derecho de RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio **ccaconcagua.cl** al Primer Solicitante constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA.;

- 7. Que por resolución de fecha 3 de septiembre de 2010, se provee el escrito presentado con fecha 27 de agosto de 2010 por don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico;
- 8. Que con fecha 10 de septiembre de 2010, don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, en representación del Segundo Solicitante, RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA., presenta escrito indicando que es importante destacar que habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho donde se hicieran valer los argumentos, sólo él ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva.

En este sentido, agrega el Segundo Solicitante que es necesario hacer presente que el criterio "first come, first served" en el cual se podría haber fundamentado la defensa de don ALDO CLODOMIRO VARAS RÍOS, no es absoluto e, incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de ultima ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso de autos, solamente RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA., ha presentado diligentemente sus argumentos que dan cuenta de su mejor derecho sobre el nombre de dominio **ccaconcagua.cl**. Este argumento, añade el Segundo Solicitado, proviene del artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "eventuales

interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio". Lo anterior se ve corroborado por el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero que "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre..." sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante.

RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. indica que la jurisprudencia avala lo anteriormente señalado en la sentencia de asignación de nombre de dominio **todochile.cl**, la cual señala: "una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto".

El Segundo Solicitante señala que en relación al criterio "first come, first served" y la nula argumentación de don ALDO CLODOMIRO VARAS RÍOS sobre sus supuestos intereses en relación con el nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. quien ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio **ccaconcagua.cl.**

En síntesis, el Segundo Solicitante, argumenta que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido al criterio "first come, first served" como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cuál se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó. Ello no ocurre en el caso de autos ya que el mejor derecho de RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. se encuentra debidamente acreditado con la documentación acompañada en la demanda de mejor derecho. A su vez, para el Segundo Solicitante, resulta evidente que es él quien tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, y que la inactividad del Primer Solicitante da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el mismo.

RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. insiste sobre su mejor derecho por ser titular de la expresión "ACONCAGUA" en Chile para distinguir sus reconocidos servicios educacionales, marca que, se encuentra íntegramente contenida en el nombre de dominio disputado. Señala que la única modificación está dada porque el Primer Solicitante procedió a anteponer dos letras "C", lo que en ningún caso puede estimarse como un elemento diferenciador suficiente y adecuado sino que, por el contrario, sólo aumentará el grado de confusión entre los usuarios de Internet y el público consumidor en general, que válidamente creerá que se trata del proyecto educacional del Segundo Solicitante consistente en un Centro de Capacitación "ACONCAGUA", marca comercial registrada válidamente para estos efectos.

RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. reitera que según dicta la lógica, los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio **ccaconcagua.cl**, concluirán que éste le corresponde y que en él se contiene información sobre sus diversos proyectos educacionales, específicamente del nuevo centro de capacitación "ACONCAGUA" o bien que cuenta con su autorización para su uso, toda vez que es virtualmente idéntico, tanto gráfica como fonéticamente, a la marca con la cual se distinguen sus servicios, lo que evidentemente le causará un grave perjuicio. A su vez, **ccaconcagua.cl**, reproduce íntegramente sus marcas y la expresión con la cual se identifican sus servicios, existiendo además publicidad e información sobre los mismos que dan cuenta de su uso efectivo en Internet y el mercado real.

A mayor abundamiento, el Segundo Solicitante señala que, sin perjuicio de los criterios mencionados en su demanda de mejor derecho en virtud de los cuales el nombre de dominio **ccaconcagua.cl** debiera asignarse a RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA., cree importante lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**. En dicho fallo, se concluyó que:

"...no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."

Como se desprende de dicho fallo, según el Segundo Solicitante, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia y parte distintiva de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cual de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo. RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. concluye que a su juicio se encuentra debidamente acreditado que es él quien goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

9. Que con fecha 8 de octubre de 2010, se provee la presentación de fecha 10 de septiembre de 2010 de don EDUARDO LOBOS VAJOVIC en representación del Segundo Solicitante, RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. A su vez, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

- 1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;
- 2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es

- de responsabilidad exclusiva de cada 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;
- 3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;
- 4. Que es un hecho notorio que RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA. constituye uno de los conglomerados educacionales mas importantes de nuestro país, al estar conformado por los PREUNIVERSITARIOS PEDRO DE VALDIVIA, COLEGIOS PEDRO DE VALDIVIA, el WALL STREET INSTITUTE y la UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA;
- 5. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca "ACONCAGUA" registrada bajo el № 752.264 para distinguir "centro de estudios, centro de formación técnica, institutos profesionales, institutos de capacitación, universidades, jardín infantil, colegios con Kinder, enseñanza básica y media, centros de psicopedagogía y otros de educación especial" de la clase 41;
- 6. Que el Segundo Solicitante sostiene que la marca "ACONCAGUA" fue pedida con el objeto de poner en marcha a partir del próximo año el "CENTRO DE CAPACITACIÓN ACONCAGUA", proyecto educacional que se encuentra en evaluación. Por lo anterior, indica que de asignarse este nombre de dominio a un tercero, se estará causando un enorme riesgo de confusión entre los usuarios de Internet, quienes asociarán inmediatamente las letras "CC", a la expresión "CENTRO DE CAPACITACIÓN", además de inducir a error en cuanto al origen de los servicios allí ofrecidos. Al respecto, este sentenciador no considera que los usuarios de Internet, o consumidores en general, vayan a asociar necesariamente la sigla "CC" a la expresión "CENTRO DE CAPACITACIÓN";
- 7. Que, no obstante lo anterior, en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;
- 8. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto, puesto que el Primer Solicitante ha permanecido en rebeldía durante toda la sustanciación de este juicio arbitral;
- 9. Que por el mero hecho de que don ALDO CLODOMIRO VARAS RÍOS haya solicitado primero el nombre de dominio **ccaconcagua.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no

hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

10. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA., así como la falta de ellos por parte de don ALDO CLODOMIRO VARAS RÍOS, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio **ccaconcagua.cl** al Segundo Solicitante, RODRÍGUEZ VILLA EDUCACIONAL LTDA., RUT № 79.558.650-4.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Giovanna Minguzzi Clunes, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 12 de noviembre de 2010.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca BUT 16.007.715-8 Giovanna Minguzzi Clunes RUT 9.833.193-K