En Santiago de Chile, a 30 de julio del año dos mil doce, en los autos por asignación de nombre de dominio ccch.cl, suscitado entre CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE CONCEPCION REP. SARGENT & KRAHN, (CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE CONCEPCION), RUT 81.679.000-K, domiciliada Av. Andres Bello 2711, Of. 1701 y JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA representando a CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. (CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A G), RUT 81.458.500-K, domiciliada en SAN PÍO X No 2460 OFICINA 1101, PROVIDENCIA, SANTIAGO:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- Que con fecha 23 de abril de 2012, mediante oficio OF N° 16167, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio ccch.cl, como consta a fojas 1.
- 2. Que por resolución de fecha 02 de mayo de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día miércoles 16 de mayo del año 2012 a las 15:00 horas, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 06.
- Que a fojas 22 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral.
- 4. Que a fojas 23 el segundo solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Declara que la solicitud de su mandante se fundamenta en que el signo contenido en el dominio en disputa es similar gráfica y conceptualmente, al punto de crear un riesgo grave de confusión, con la denominación CCHC, ampliamente registrada como marca comercial, como nombre de dominio y utilizada extensivamente, tanto en publicidad como en el mercado, por su mandante, gozando dicha expresión de identificación, entre el público consumidor, con su representada.

Indica que la eventual asignación del nombre de dominio en disputa a un tercero, en este caso la Corporación Educacional Masónica de Concepción, perjudicaría los derechos de su representada.

Señala que las marcas de su mandante incluyen en uso extensivo de la denominación CCHC, incluyendo servicios educacionales de la clase 41 internacional.

A continuación se refiere en detalle a los registros y solicitudes de marcas comerciales de su mandante que contienen la expresión CCHC. Destaca además que su representada es titular de los dominios beneficioscchc.cl, cchc.cl, cchc.cl, camarachcc.cl, conascchc.cl y 60cchc.cl.

Afirma que la contraria no manifiesta interés alguno en el uso de este nombre de dominio. En este sentido expone que en los más de cuatro meses transcurridos de la solicitud que origina la presente disputa, la contraria no le ha dado uso relevante alguno al dominio de que se trata, lo que según estima se demuestra en virtud de la impresión de la página web alojada en el dominio en disputa, la que se acompaña al escrito.

Hace presente que considera procedente la aplicación de criterio de identidad. Conforme a este se debe preferir aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio litigioso y, si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad,

a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica. En apoyo a este argumento cita el fallo sobre el dominio senco.cl, en tanto dicha sentencia se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el uso legitimo del dominio y su protección a través de marcas y nombres de dominio.

Concluye que su mandante posee un mejor derecho sobre el dominio en disputa en virtud del uso legítimo de la expresión CCHC, a través de registros marcarios y en el desarrollo de su actividad comercial.

Que a fojas 68 el primera solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la segunda solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Señala que su representada surge en 1954, en la ciudad de Concepción, por iniciativa de un grupo de miembros de las Logias Masónicas del Valle de Concepción. Su propósito fue proporcionar a las familias de la ciudad una alternativa de educación laica de excelente calidad, que incorporara los principios y postulados de la Orden Masónica.

Indica que el 1955 se fundó el Colegio Concepción, en 1963 el Colegio Concepción San Pedro y el Colegio Técnico Profesional Los Acacios y en 2004 el Colegio Concepción Chiguayante. Agrega que este año han comenzado las actividades de lo que califica como su último gran desafío educativo, el Colegio Fraternidad.

Hace presente que en la actualidad su mandante cuenta con más de 5.600 alumnos, 266 profesores y 144 funcionarios no docentes.

Respecto del Colegio Concepción de Chiguayante, ubicado en la comuna del mismo nombre en la región del Bío Bío, asevera que este es ampliamente reconocido bajo el signo CCCH, el que correspondería a su abreviación. En virtud de lo anterior sostiene que los usuarios de Internet, al verse enfrentados al dominio disputado en autos lo asociarán con la mencionada institución. Destaca que esta institución por medio de su desempeño sobresaliente ha conseguido prestigio y reconocimiento a lo largo del país.

Subraya que los colegios de su representada, dada la extensión de sus nombres, han sido reconocidos en Internet y en el país por sus abreviaciones. Asevera además que su mandante es titular de los registros marcarios Colegio Concepción de Chiguayante y Colegio Concepción, que, conforme lo acreditarían los documentos acompañados a la presentación, el Colegio Concepción de Chiguayante, se reconoce y distingue en el mercado y en toda la comunidad educativa bajo su abreviación ccch.

En virtud de los argumentos expuestos califica su interés sobre el dominio en disputa como legítimo, y estima que su solicitud en nada perjudica al segundo solicitante.

Más adelante agrega que su mandante cuenta con registros y solicitudes de nombres de dominios que tienen por objeto proteger el nombre de sus colegios a través de internet. A propósito de lo anterior se refiere a los dominios ccchiguayante.cl, ccpv.cl, ccsp.cl, cconcepcionchiguayante.cl, cconcepcionsanpedro.cl, cconcepcion.cl, ccsanpedro.cl y colegioconcepciónchiguayante.cl.

Manifiesta que dos de los dominios aludidos se constituyen en base a la misma lógica del dominio en disputa, en cuanto corresponden a abreviaciones derivadas de los nombres de sus instituciones educativas. Los dominios referidos son ccpv.cl y ccsp.cl.

A continuación indica que tanto el nombre del Colegio Concepción Chiguayante, como la expresión CCCH, cuentan con una real, efectiva y profusa presencia en internet y en el mercado real.

Estima que la oposición del segundo solicitante de autos no tiene fundamentos, en tanto su representada ostentaría intereses legítimos sobre el dominio en disputa y su accionar no apuntaría a crear confusión con la oponente.

Considera que cualquier usuario de internet enfrentado al dominio en disputa, esperará encontrar información sobre los servicios educacionales que ofrece su representada a través del Colegio Concepción de Chiguayante.

Expone que los nombres de dominio son direcciones electrónicas a través de las cuáles los usuarios de internet se identifican dentro de la red.

Argumenta que en el derecho comparado y en la jurisprudencia nacional se ha efectuado una inmediata relación entre marcas comerciales y nombres de dominio, en tanto ambos compartirían un sinnúmero de características. Advierte sin embargo que este no es el único criterio relevante en la materia, y considera que en el caso de autos no correspondería su aplicación, por cuanto su mandante, aun cuando no detenta derechos marcarios sobre la expresión CCCH, tendría un interés legítimo en el dominio en disputa y su uso se vincularía a un rubro específico.

Asegura que, de acuerdo a los criterios de la notoriedad del signo pedido y la creación intelectual del mismo, correspondería, con base en los argumentos ya expuestos, la asignación del dominio en disputa a su mandante.

Con respecto al criterio referido al uso empresarial legitimo, observa que su representada ha creado y posicionado el signo CCCH, expresión que habría utilizado profusamente, invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en ella. Opina que la contraria en nada se relaciona con el signo en cuestión, ni con el rubro en el que se desempeña su representada.

En referencia al criterio de identidad expone que su mandante es quién ha creado y utilizado el signo contenido en el dominio en disputa, expresión por la que sería profusamente reconocida, en virtud de ello estima que el dominio debiera serle asignado. En apoyo a este argumento cita el fallo sobre el dominio viñasdelmaipo.cl, en tanto este apunta que el nombre de dominio debe ser asignado a quién tenga más estrecha relación con el mismo.

Cita el artículo 10 bis del Convenio de París, norma que se refiere a la competencia desleal.

Advierte que, de otorgarse el dominio a un tercero, resultaría evidente que se produciría confusión.

En apoyo a sus argumentos, alude a la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet.

Finalmente solicita la condenación en costas de la segunda solicitante.

6. Que a fojas 130 la segunda solicitante evacúa traslado conferido respecto de la presentación de fojas 68. En el escrito indica que las denominaciones Colegio Concepción Chiguayante y Colegio Concepción, en caso alguno podrían considerarse asociadas con el dominio en disputa. Por el contrario asegura que su mandante demostró que cuenta con un registro extenso para la denominación CCHC, sigla de la Cámara Chilena de la Construcción, por lo que infiere que el argumento de registro marcario como fundamento para el otorgamiento de un nombre de dominio operaría en su favor.

Hace presente que los nombres de dominio de titularidad de la contraria en caso alguno pueden ser asociados al objeto de este litigio. Expresa que, en virtud de dichos nombres de dominio, resulta manifiesto que el primer solicitante identifica el servicio que presta con el nombre completo del establecimiento educacional, no con una sigla.

Respecto al criterio de la notoriedad del signo pedido, estima que su mandante ostentaría un uso empresarial legítimo por la vía de la publicidad, Internet y marcas comerciales.

 Que a fojas 133 la primera solicitante evacúa traslado conferido respecto de la presentación de fojas 23. Pone de relieve el carácter de primera solicitante de su representada y a raíz de ello alude al principio first come, first served,

Expone que su representada ha solicitado el dominio en disputa con el interés real de montar un sitio web en apoyo a su proyecto Colegio Concepción Chiguayante.

Manifiesta que la segunda solicitante no tiene derechos sobre la expresión constitutiva del dominio pedido, ni menos en relación a los servicios educacionales que su mandante pretendería promover a través de su sitio web.

A continuación insta a la contraria a acreditar de qué forma la solicitud de dominio podría estar causándole daño.

Indica que las marcas CCHC de la contraria protegen actividades sumamente alejadas de las que su mandante pretende relacionar con el dominio solicitado.

Hace presente que la jurisprudencia en materia de nombres de dominio ha reconocido la aplicabilidad a este tipo de conflictos del principio de la especialidad de las marcas.

8. Que a fojas 136 la segunda solicitante presenta escrito de observaciones a la prueba rendida en autos. Expone que los criterios fundamentales a analizar en este caso corresponden, por una parte al criterio de identidad, por cuanto su mandante sería quien podría ser asociada con la expresión contenida en el dominio en disputa y, por otro lado, al uso legítimo que su representada ostenta de esta denominación, lo que necesariamente habría producido una identificación empresarial.

Agrega que cuenta con dos registros de marcas que demostrarían que su representada extendería el uso comercial de la denominación que lo identifica, a servicios educacionales. Considera que las marcas y dominios de la primera solicitante no demuestran conexión entre esta y el dominio solicitado. Agrega que la fecha más antigua de registro de los dominios de la contraria es diciembre del año 2011, lo que no permitiría hablar se identificación por parte del público usuario de internet entre el primer solicitante y el dominio ccch.cl. En referencia a este punto agrega que los dominios y marcas de su mandante similares al dominio en disputa se remontan a fechas anteriores a la referida.

- Que la primera solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 78 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.
- 10. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 38 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.
- 11. Que a fojas 139 se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio ccch.cl, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a

lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

TERCERO: Que el principio *first come first served* rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En consecuencia, este principio sólo podrá ser aplicado si ninguna de los solicitantes demuestre tener un mejor derecho que otro.

CUARTO: Que en el caso de autos la primera solicitante ha alegado que el Colegio Concepción de Chiguayante, de su propiedad, es ampliamente reconocido bajo el signo CCCH, el que correspondería a su abreviación. En virtud de lo anterior sostiene que los usuarios de Internet, al verse enfrentados al dominio disputado en autos lo asociarán con la mencionada institución. Subraya que los colegios de su representada, dada la extensión de sus nombres, han sido reconocidos en Internet y en el país por sus abreviaciones. Estima que su solicitud en nada perjudica al segundo solicitante. Manifiesta que los dominios ccpv.cl y ccsp.cl, relacionados con su mandante, se constituyen en base a la misma lógica del dominio en disputa, en tanto corresponden a abreviaciones derivadas de los nombres de sus instituciones educativas. Con respecto al criterio referido al uso empresarial legitimo, observa que su representada ha creado y posicionado el signo CCCH, expresión que habría utilizado profusamente, invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en ella. Opina que la contraria no se relaciona con el rubro en el que se desempeña su representada. Manifiesta que la segunda solicitante no tiene derechos sobre la expresión constitutiva del dominio pedido.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la solicitud de su mandante se fundamenta en que el signo contenido en el dominio en disputa es similar gráfica y conceptualmente, al punto de crear un riesgo grave de confusión, con la denominación CCHC, ampliamente registrada como marca comercial y nombre de dominio por su representada, y utilizada extensivamente por ésta, de modo que el público consumidor la identifica con su mandante. Señala que las marcas de su mandante incluyen un uso extensivo de la denominación CCHC, incluyendo servicios educacionales de la clase 41 internacional. Destaca además que su representada es titular de los dominios beneficioscoholol, coholol, coholol, camaracholol, conascchc.cl y 60cchc.cl. Afirma que la contraria no manifiesta interés en el uso de este nombre de dominio, puesto que transcurridos más de cuatro meses desde la solicitud, no le ha dado uso relevante alguno. Indica que las marcas y dominios Colegio Concepción Chiguayante y Colegio Concepción, no podrían considerarse asociadas con el dominio en disputa. Expresa que, en virtud de dichos nombres de dominio, resulta manifiesto que el primer solicitante identifica el servicio que presta con el nombre completo del establecimiento educacional, no con una sigla. Agrega que la fecha más antigua de registro de los dominios de la contraria es diciembre del año 2011, lo que no permitiría hablar se identificación por parte del público usuario de internet entre el primer solicitante y el dominio ccch.cl. En referencia a este punto agrega que los dominios y marcas de su mandante similares al dominio en disputa se remontan a fechas anteriores a la referida.

SEXTO: Que, efectivamente la expresión contenida en el dominio disputado en autos, esto es CCCH, es similar a la expresión contenida en los registros marcarios y dominios de la segunda solicitante, CCHC.

SEPTIMO: Que, dicha similitud no acredita por sí sola la posibilidad de confusión en el público respecto del origen de los productos o servicios ofrecidos bajo esas denominaciones. En consecuencia dicha posibilidad de confusión debe ser probada.

OCTAVO: Que, la parte que alega dicha confusión, esto es la segunda solicitante, no aporta ningún antecedente en orden a acreditar sus dichos en este sentido.

NOVENO: Que, introducido el signo contenido en el dominio en disputa, esto es CCCH, en el buscador google.cl, los primeros dos resultados se asocian a la primera solicitante, en cuanto a los subsiguientes, aparecen de manera alternada resultados vinculados a ésta y a terceros. Revisados los primeros 30 resultados ninguno se vincula a la segunda solicitante.

DECIMO: Que, de acuerdo a las argumentaciones y antecedentes acompañados por la primera solicitante, documentos no objetados por la contraria, esta desarrolla actividades relacionadas con la educación. Por otra parte, la segunda solicitante arguye que detentaría registros marcarios para el signo CCHC CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN para la clase 41, la que incluye servicios relacionados con la educación. Sin embargo los registros aludidos, según los antecedentes acompañados, sólo constituirían expectativas y no derechos adquiridos, en tanto son solicitudes de registros, las que corresponderían a los números de solicitud 956003 y 956013. La segunda solicitante no hace ninguna otra alegación, ni reporta antecedentes que permitan concluir que se desarrolla actividades vinculadas a la educación.

DECIMO PRIMERO: Que, en virtud de lo expuesto, este tribunal estima que no se encuentra acreditada la posibilidad de confusión en el público respecto del origen de los productos o servicios ofrecidos bajo esas denominaciones.

DECIMO SEGUNDO: Que, en virtud de lo expuesto no se aprecia como la segunda solicitante podría verse perjudicada por la solicitud de la contraria. Despejado este punto resulta pertinente establecer cuál de los solicitantes tiene una relación más estrecha con el signo contenido en el domínio en disputa.

DECIMO TERCERO: Que, respecto a este punto la primera solicitante señala que la expresión CCCH corresponde a la sigla de Colegio Concepción Chiguayante, institución vinculada a ella.

DECIMO CUARTO: Que, efectivamente el signo CCCH, corresponde a la sigla de Colegio Concepción Chiguayante, y, dado los resultados del buscador google.cl para dicho signo, resulta claro que dicha sigla es efectivamente utilizada para referirse al colegio individualizado. En virtud de lo anterior se estima relevante al momento de determinar el interés de la segunda solicitante sobre el dominio en disputa, la vinculación de esta al Colegio Concepción Chiguayante.

DECIMO QUINTO: Que, la segunda solicitante señala que su interés en el dominio en disputa radica en la similitud, y consiguiente posibilidad de confusión, de este con la sigla CCHC, sobre la que detenta registros marcarios y en específicamente en su titularidad de registros marcarios sobre la expresión CCHC CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN para servicios vinculados a la educación. Ambos argumentos ya fueron desestimados.

DECIMO SEXTO: Que estas consideraciones inducen a esta árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del primer solicitante al nombre de dominio en disputa **ccch.cl**, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

DECIMO SEPTIMO: Que, al entender de este sentenciador, no se han aportado antecedentes de hecho suficientes para dar por comprobada la falta de interés legítimo y la mala fe del segundo solicitante, por lo que no se condenará en costas.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "ccch.cl" al primer solicitante, CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE CONCEPCION REP. SARGENT & KRAHN, (CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE CONCEPCION), ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifiquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Afejandra Moya Bruzzone ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Marianela del Carmen Olivares Soto

C.I. 15.800.846-7

Marcela Alejandra López Barros. Cl. 16 114.939-K