# GONZALO SANCHEZ SERRANO

## TRIBUNAL ARBITRAL Fax: 334 7338

# e-mail:

<u>arbitrajes-gonzalo@sanchez.cl</u> gonzalosanchezarbitrajes@gmail.com

#### RESOLUCION

#### ARBITRAJE: **EDUCAPCHILE.CL**

En Santiago a 04 de julio del año 2008, Gonzalo Sánchez Serrano, juez árbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio educapchile.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos Armin Renán Alvarado Foitzick, primer solicitante, con domicilio en Saturnino Barril #1325, Osorno; y por la otra Universidad del Pacífico, segundo solicitante, representada por Alessandri & Cia Ltda., para estos efectos ambos domiciliados en El Regidor Nº 66, piso 10, Las Condes, Santiago.

### VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

- 1. Con fecha 18 de octubre del 2007, se recibió en mi casilla de correo Oficio Nº 08172 materia solicita Arbitraje dominio educapchile.cl en el cual se me propuso como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.
- 2. Con fecha 19 de Octubre del 2007, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación consignación de fondos y/o fijación de normas de procedimiento para el día 05 de Noviembre del 2007 a las 19:00 horas, lo cuál consta en autos.
- 3. Que con fecha 05 de Noviembre del 2007, se llevo a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de Cristian Ceballos Argo, en representación del segundo solicitante y con la ausencia del primer solicitante. En el mismo acto del comparendo se fijó un término de 3 días hábiles, para que el primer solicitante presentara por escrito sus argumentos e intereses sobre el nombre de dominio en disputa.
- 4. Que con fecha 12 de noviembre del 2007, Armin Alvarado Foitzick, presenta escrito: *Expone argumentos e intereses sobre nombre de dominio en disputa*, vía email y vía fax.
- 5. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer solicitante, son los siguientes:
  - i. Que el suscrito tiene la calidad de primer solicitante del dominio educapchile.cl, a lo cual se ha hecho con arreglo a lo dispuesto en la letra "b" del número 7 de la "REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO CL". Lo cual constituye, de acuerdo al tenor y espíritu del reglamento mencionado, condiciones de primacía para el suscrito.
  - ii. Que la referida inscripción de dominio no contraría las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por la contraparte. Prueba de ello es que la contraparte no aparece solicitando la revocación o impidiendo la inscripción del dominio, sino que comparece en calidad de solicitante de segundo orden. Todo ello puede verificarse, además, si se examina la información disponible que provee el organismo

- competente del registro de marcas comerciales e industriales, donde se puede constatar la falta de inscripción del nombre de dominio como marca en alguna de las clases disponibles de dicho registro.
- iii. Que en efecto, no es posible aceptar de parte del segundo solicitante, la pretensión de derechos adquiridos sobre el nombre de dominio en disputa; lo cual sí es aceptable para el primer solicitante, por cuanto es dueño de una empresa, del rubro de la educación y capacitación, que utiliza la sigla "Educap Ltda." Esta empresa figura inscrita a fojas 107 número 83 del Registro de Comercio del año 1997 del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Valdivia.
- iv. Que, dicha empresa cuenta con un nombre de dominio inscrito "educapquality.cl", referido al rubro de capacitación que explota la empresa. En tanto que el dominio "educapchile.cl" solicitado por el suscrito, dueño del noventa por ciento de la empresa, una vez asignado será traspasado a ésta, para ser usado en el rubro de educación. Estas solicitudes se han hecho, dado que el dominio "educap.cl" ya figura inscrito y con derechos de marca comercial registrada.
- 6. Que con fecha 12 de Noviembre se resuelve: Se tienen por presentados los argumentos e intereses sobre el nombre de dominio en disputa por parte del primer solicitante y en merito del estado de la causa, se fijan las siguientes Reglas del Procedimiento.
- 7. Que con fecha 03 de Diciembre, Cristian Ceballos Argo, presenta escrito: *Demanda arbitral por asignación de nombre de dominio*.
- 8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por el segundo solicitante son:
  - i. El señor ALVARADO FOITZICK solicitó el nombre de dominio **"educapchile.cl"**, siendo este dominio posteriormente solicitado por mi mandante UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO.
  - ii. Esta parte presentó su solicitud competitiva, basada en que es titular del nombre de dominio "chileduca.com, vinculada a su famosa y reconocida Universidad del Pacífico, la que gráfica y sonoramente es muy semejante ya que el nombre de dominio solamente pone en orden inverso las palabras "CHILE" y "EDUCA" de los que se compone el nombre de dominio de mi mandante, a lo que agrega la letra "P" sin que ello logre mayor novedad a dicha estructura, de esta similitud se desprende el hecho que muchos de quienes ingresen al sitio Web, si este es otorgado al primer solicitante, lo harán inducidos en el error, ya que lo harán pensando que ingresan a la página Web de la marca de mi mandante, buscando posiblemente información acerca de la mencionada casa de estudios, puesto que de la semejanza o casi igualdad que existe, es fácil prever la confusión en que caerán los consumidores.
  - chileduca.com de propiedad de mi mandante, se encuentra registrado, y se vincula e identifica con la casa de estudios ya individualizada, por lo que no podrá coexistir pacíficamente con el nombre de dominio educapchile.cl en el hipotético caso de ser asignada al primer solicitante.
  - iv. Cabe señalar que el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente, un usuario de internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página. Es así como si una persona ingresa a internet, interesados en saber más acerca de los productos y servicios abarcados por las marcas de mi mandante, ingresará a la página educapchile.el (virtualmente idéntica a la página chileduca.com de mi mandante) pretendiendo encontrar información acerca de los productos y servicios ofrecidos por mi mandante.
  - v. Hay que tener presente que si bien en materia de dominio se aplica el principio de "first come first served", existen casos, como el actual, en que si sólo se tomara ese criterio para decir finalmente a quien se asigna el

- dominio, se producirá una gran injusticia, por cuanto el primer solicitante del dominio, tendría para sí, un dominio que aprovecharía la fama y prestigio del nombre de dominio de mi mandante, asociado éste a su aún más famosa familia de marcas de la institución UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, creando gran confusión y errores en los consumidores, y perjudicando directamente a mi representada.
- vi. En definitiva, de acuerdo a los antecedentes expuestos, el dominio "educapchile.cl" se asociará claramente con los productos y servicios ofrecidos por mi mandante UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, dados sus años en el mercado y considerando su registro previo del nombre de dominio chileduca.com el cual está asociado a diversos programas educacionales de esta famosa casa de estudios, se puede apreciar que nuestra representada es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos, siendo famosa a nivel nacional sus productos y servicios y la calidad de los mismos.
- 9. Que al efecto de probar sus dichos acompañó los siguientes documentos:
  - i. Documento que describe el programa académico POSTITULO EN PSICOMOTRICIDAD EN EL CONTEXTO EDUCATIVO PREVENTIVO, asociado a la Universidad y a su sitio Web chileduca.com.
  - ii. Documento que describe el programa académico POST-TÍTULO EN EDUCACIÓN MUSICAL PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y ESCOLAR, asociado a la Universidad y a su sitio Web chileduca.com.
  - iii. Documento que describe el programa académico DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA VISIÓN HUMANISTA TRANSPERSONAL, asociado a la Universidad y a su sitio Web chileduca.com.
  - iv. Documento que describe el programa el programa académico POSTÍTULO EN EDUCACIÓN TECNOLÓGIA 1ª VERSIÓN, asociado a la Universidad y a su sitio Web chileduca.com.
  - v. Documento que describe el programa académico POSTÍTULO EN PSICOPEDAGOGÍA DE AULA 1ª VERSIÓN, asociado a la Universidad y a su sitio Web chileduca.com.
  - vi. Documento que describe el programa académico DIPLOMADO "DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOSTURISTICOS SUSTENTABLES", asociado a la Universidad y a su sitio Web chileduca.com.
- 10. Que con fecha 06 de Diciembre del 2007, Armin Alvarado Foitzick, reenvía e-mail con presentación escrito: *Expone argumentos e intereses sobre dominio en disputa*.
- 11. Que con fecha 08 de Enero del 2008, se resuelve: Al escrito: *Demanda Arbitral por asignación del nombre de dominio*, se resuelve: A lo principal, se tiene por presentada demanda arbitral por asignación de nombre de dominio; al Otrosi: Por acompañados los documentos bajo apercibimiento del 346 N° 3 del C. P. C. Se tienen por pagada la segunda cuota de los honorarios arbitrales. Al escrito *Expone argumentos e Interese sobre nombre de dominio en disputa*, se resuelve: Se tiene por presentados los argumentos e interese sobre nombre de dominio en disputa. Según número 3 de las normas de procedimiento; se da inicio a un plazo de 10 días hábiles, para observaciones y comentarios a los escritos y pruebas, Contados desde el día hábil siguiente a la recepción de esta resolución.
- 12. Que con fecha 14 de Enero del 2008, Armin Alvarado Foitzick, envía e-mail, solicitando se coloque a su disposición la reclamación y los documentos expuestos por la contraparte.
- 13. Que con fecha 15 de Enero del 2008, se resuelve: A lugar a lo solicitado, reenvíese vía e-mail, correo con el adjunto enviado a la casilla del juez arbitro con el escrito en formato electrónico de fecha 03 de Diciembre por parte del Sr. Cristian Ceballos; en cuanto a los documentos probatorios, consígnese para efectos de fotocopias de los mismo y envió por correo la suma de \$30.000.- a costa del solicitante; los que deben ser depositados en la Cta. CTE. Nº 00-00402324-02, titular Gonzalo Sánchez Serrano, Del banco de Edwards y enviar comprobante de deposito al arbitro, por e-mail.

- 14. Que con fecha 28 de enero del 2008, se resuelve: Cítese a las partes a oír sentencia. <u>CONCIDERANDO:</u>
  - i. Las disposiciones de la Reglamentación NIC Chile que en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.
  - ii. Que en opinión de este sentenciador las expresiones EDUCAPCHILE y CHILEDUCA guardan diferencias suficientes para evitar inducciones a error. Lo anterior debido a la morfología de ambas expresiones y en atención a que ambos términos corresponden a expresiones construidas en base a términos muy genéricos y de uso común debido a lo cual pequeñas variaciones bastan para dotarlos de distintividad suficiente.
  - iii. Que este Juez Arbitro no considera pertinente al caso la cita que la segunda solicitante hace a la categoría de marcas renombradas o "famosísimas" como las designa ya que dichas nomenclaturas están estrictamente acotadas a casos de muy distinta naturaleza al que se analiza en este caso.
  - iv. Que la primera solicitante ha actuado de buena fe.

#### SE RESUELVE:

# <u>Se asigna el dominio EDUCAPCHILE.CL al primer solicitante Sr. Armin Renán Alvarado Foitzick.</u>

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Carolina Jara Castro RUT: 13.715.557-5 y doña Rosa Gemita Tramol Vásquez, RUT: 14.180.375- 1, ambas de mi mismo domicilio.

Gonzalo Sánchez Serrano Juez Árbitro Arbitrador

Carolina Jara Castro 13.715.557-5 Rosa Gemita Tramol Vásquez 14.180.375-1