Arbitraje por la asignación de nombre de dominio “**ensayopsu.cl”**

Oficio 06185

Santiago, 15 de junio de 2007

VISTOS:

1. Que por oficio **OF06185** de fecha 7 de junio de 2006, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **“ensayopsu.cl”;**

2. Las partes de dicho conflicto eran **Claudio Roberto Corvalán Aravena** y **Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas**.

3. Que con fecha 8 de junio de 2006 se acepto la designación y se cito a comparendo para el día 27 de junio de 2006;

4. Que dicha resolución fue debidamente notificada a las partes.

5. Que al día de la citación se realizo el comparendo, con la asistencia del primer solicitante y no del segundo, pero al constar en autos la consignación, fojas 10, se fijaron las Bases del Procedimiento, como indicaba la aceptación del arbitraje, de fojas 6.

7. Que según consta a fojas 38, con fecha 14 de julio de 2006 presenta solicitud competitiva el segundo solicitante, junto con una

serie de documentos, y que, según consta a fojas 71, ese mismo día, acompaño solicitud competitiva el primer solicitante, acompañando documentos y haciendo un téngase presente.

8. Que según consta a fojas 99, con fecha 21 de julio de 2006 el primer solicitante presento observaciones al segundo solicitante, acompañando nuevos documentos e hizo una rectificación.

10. Que según consta a fojas 101, con fecha 31 de julio de 2006 se cito a oír sentencia.

11. Que según consta a fojas 105 se ordenaron las siguientes medidas para mejor resolver:

1. Se agregaron copias de dos páginas web.

2. Se oficio al segundo solicitante para aclarar algunos puntos.

12. Que según consta a fojas 116, el oficio fue evacuado con fecha el 29 de agosto de 2006.

13. Que según consta a fojas 120 el primer solicitante pidió que se prescindieran de los documentos acompañados al oficio evacuado y en subsidio, objeto los documentos e hizo dos téngase presente.

14. Que la segunda solicitante expone a fojas 38, lo siguiente:

1. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Network Information Center Chile, para el funcionamiento del Registro de

Dominios.CL, su Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y según lo fijado por las partes en el comparendo de conciliación y fijación del procedimiento de autos, dentro de plazo y en forma legal, vengo en solicitar, en base a los argumentos de hecho y de derecho que expondré, sea asignada a mi representada, el nombre de dominio ENSAYOSPSU.CL.

1.- Antecedentes.-

Don CLAUDIO ROBERTO CORVALAN ARAVENA, solicitó el registro de la expresión ENSAYOSPSU.CL como nombre de dominio de Internet.

Dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, mi mandante solicitó el mismo nombre de dominio ENSAYOSPSU.CL

Posteriormente, luego de no prosperar la mediación contemplada en los artículos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, se procedió a la designación del árbitro respectivo por NIC CHILE.

Por último, y luego de que no llegarse a un acuerdo, se dictaron las normas de procedimiento para el presente arbitraje.

2.- Criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio.

Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de mi mandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

En este sentido, queremos que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar el principio “First Come First Served”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a

los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y mi mandante solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa “first to file” que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

Mi mandante es quien administra la **P**RUEBA DE **S**ELECCIÓN **U**NIVERSITARIA, más conocida como **PSU**. En cumplimiento de dicha función, mi cliente ha registrado como marca comercial y nombres de dominio la expresión **PSU,** en una serie de registros que se acompañan en el primer otrosí. Esta prueba es la que califica a los estudiantes secundarios, entre otros, para calificar y postular a las Instituciones de Educación Superior. De ahí que el estudio y prueba de selección deba ser preparada en base a ensayos. Claramente el uso

que se le dará al dominio requerido por el primer solicitante será relativo a nuestra PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA, lo que contraviene los derechos de propiedad de mi cliente como también va a generar confusión en el público nacional en cuanto al origen de todo servicio o producto que se distribuya por el sitio web asociado al dominio como también de la veracidad o cereza de toda la información que se aloje en dicho sitio web asociado al nombre de dominio.

No solamente mi mandante administra la **PSU**, sino que a mayor abundamiento Es titular de una serie de registros marcarios que consisten o que incluyen la palabra **PSU**. Dichas marcas y nombres de dominio han sido objeto de una ingente inversión publicitaria de que ha permitido que la marca **PSU** se haya convertido en una marca famosa y notoria. Llamo la atención que claramente el dominio será destinado a ofrecer ensayos **PSU**, por lo que violentará a propiedad industrial del mi cliente, particularmente por el registro nº 722.273 para la clase 16 del clasificador internacional de marcas.

El primer solicitante claramente desea usufructuar ilegítimamente del patrimonio de mi cliente en la medida que usará marcas registradas por mi cliente, además de los registros de dominio, pero principalmente una sigla que representa LA PRUEBA de selección

para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior. Lo anterior va a generar una serie de confusiones en el público en cuanto al origen oficial de los ensayos que se ofrezcan o del uso que se le de al nombre de dominio en cuanto a si se relaciona o no a la Prueba de Selección Universitaria.

Esta situación resulta dañina para el mercado y a los estudiantes y jóvenes de Chile que desean postular a las Instituciones Superiores de Educación de nuestro país, atenta derechamente con los derechos adquiridos por mi mandante y deja en evidencia que el primer solicitante no respetó el Art. 14 del reglamento Nic que exige que los solicitantes de los nombres de dominios no atenten contra los derechos válidamente adquiridos

Mi mandante definitivamente es quien ha posicionado en Chile el signo PSU como la prueba de selección universitaria chilena. Es tal el posicionamiento que mi mandante ha realizado sobre el signo PSU, que sin lugar a dudas reviste el carácter de famoso y notorio.

Precisamente por las razones expuestas, mi mandante ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios.

¿Es justa esta situación en que un tercero se aprovecha del prestigio

ganado por otro?

¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra?

En nuestra opinión, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

El concepto PSU se identifica inequívocamente con mi mandante, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante. El artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual 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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso

precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente”.

Por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de mi mandante:

"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

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, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u

otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Asimismo, debemos reiterar el tema de 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 cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no

correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi 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.

Por otra parte mi cliente tiene una serie de nombres de dominio que utilizan la expresión PSU, como se acredita de la lista de marcas y dominios de mi cliente.

Por último, debemos tener presente que 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. Más aún de consideraciones económicas, el uso que se le pueda dar a la

expresión **PSU** puede generar en consecuencias económicas para mi cliente, pero también de confusión para el público y la sociedad chilena en general, lo que no puede admitirse en ningún caso.

6.- Conclusión

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado y sociedad chilena respecto de la procedencia empresarial y oficial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto ENSAYOSPSU.CL, dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante

Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro.

En suma, buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, y orden público, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

En razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio ENSAYOSPSU.CL al CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS que represento, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación.

En consideración a los fundamentos de hecho expuestos, preceptos legales citados y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL,

A UD. PIDO: Resolver que el nombre de dominio en cuestión ENSAYOSPSU.CL, sea asignado a mí representada con expresa condena en costas a la parte demandada.

15. Que la primera solicitante acompaña los siguientes documentos:

1.- Listado de marcas comerciales de titularidad del litigante cliente

2.- Listado de nombres de dominio registrados a nombre del litigante cliente

3.- Documentos que dan cuenta de la personería y de la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

16. Que la primera solicitante expone a fojas 71, lo siguiente:

LOS HECHOS:

Que la adquisición del nombre de dominio en disputa es esencial para un proyecto comercial de don Claudio Corvalán quien, con ayuda de otros jóvenes, y a su vez patrocinados por una institución universitaria que fomenta el emprendimiento, pretende establecer bajo dicho nombre de dominio una página Web completamente funcional, cuyo objetivo será prestar servicios de ensayos o prácticas referenciales para dar la Prueba de Selección y Admisión Universitaria (PSU).

Si bien don Claudio Corvalán solicita para sí este dominio, la razón de ello es que no ha podido constituir una sociedad para el proyecto antedicho, por falta del capital social para este. Con este fin, don Claudio Corvalán ha participado en conjunto con otros jóvenes en un programa de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) denominado “capital semilla”. En resumen, y como lo describe la CORFO en su propio sitio Web: “Esta línea de financiamiento busca fomentar el surgimiento de nuevos emprendedores mediante la asignación de recursos a la formulación y ejecución de proyectos de negocios innovadores, en sus etapas de creación, puesta en marcha y despegue” (Cita: http://www.corfo.cl/index.asp?seccion=1&id=1718).

Para poder participar, don Claudio Corvalán ha tenido que postular a través de un patrocinante, el Instituto Internacional para la Innovación Empresarial (3ie) quien patrocina la postulación de Don Claudio Corvalán a dicho programa y esta consciente de la asignación de fondos para la conformación de una sociedad.

Así don Claudio Corvalán, mediante este patrocinio y mediante el financiamiento de la CORFO por medio de este programa, ha iniciado un proyecto llamado “Simagest”. Proyecto que entre sus múltiples aristas, contempla la creación de una sociedad comercial que se dedicará al giro de Programación, Investigación y desarrollo de software y hardware para las diferentes áreas de la economía. Don Claudio Corvalán, tras una exitosa postulación, ha logrado la asignación de los fondos concursables antedichos, sin que haya aun habido entrega por parte de los mismos.

Dentro de los proyectos que dicha futura sociedad desea emprender se encuentra “SPU”, que tiene por objetivo poner a disposición del público un innovativo y novedoso sistema de ensayos para la PSU. Dentro de las características esenciales de este sistema, es la posibilidad de efectuar ensayos “online” que además tendrán la característica de ser gratuitos para el usuario directo, por lo que no se

pretende obtener lucro de los mismos, sino que de la publicidad que se pueda obtener por concepto de avisos publicitarios electrónicos, sea en forma de animaciones laterales al contenido del sitio (conocidos como “banners”) o por ventanas emergentes (conocidos como “pop up”).

Por tanto, don Claudio Corvalán pretende a través del dominio requerido “ensayospsu.cl” dar a conocer este servicio, proporcionado por la sociedad anteriormente nombrada que se encuentra en vía de formación, siendo así este sitio Web no solo parte de la actividad de una sociedad empresarial, sino que además prestará beneficios a la comunidad.

Para realizar su proyecto, don Claudio Corvalán en conjunto con otros jóvenes ha trabajado arduamente en un sitio Web que permita técnicamente sustentar tal proyecto, sitio que como se podrá apreciar a simple vista, ha requerido de larga labor, no solo por la interfaz gráfica y por su complejo código, sino también por la elaboración de un “Modelo de Bases de Datos”, que podríamos definir como la forma gráfica en que se define que clase de datos serán requeridos o ingresables y como se organizarán para ser almacenados y posteriormente consultados, de forma de utilizar adecuadamente la

información contenida en el sistema”. Todas estas labores técnicas implican un arduo y largo trabajo en pos de completar el proyecto antedicho.

Finalmente don Claudio Corvalán visitó y corroboró en el sitio del ente coordinador NIC Chile la posibilidad de inscribir dicho dominio, el cual se encontraba vacante a la fecha de 2 de febrero del año 2006. Al inscribirlo, se convierte por tanto en el primer solicitante del mismo.

EL DERECHO

Don Claudio Corvalán al inscribir el dominio en disputa (“ensayospsu.cl”) como se señala anteriormente y ser por tanto el primer solicitante del mismo se ve amparado por el principio “First Come, First Served”, recogido por el reglamento de NIC Chile en sus artículos 6 a 9, y cuya validez y vigencia ha sido incluso reconocida por este mismo sentenciador anteriormente. (Caso de asignación del nombre de dominio “farias.cl”, http://www.nic.cl/normativa/fallos/farias.html)

A su vez, don Claudio Corvalán, señala tener legítimos intereses sobre el dominio “ensayospsu.cl” en la medida que como se pretende demostrar mediante esta solicitud y los documentos que en ella se anexan, don Claudio Corvalán ha efectuado todos los preparativos que

ha podido realizar un hombre medio para el uso responsable del sitio. Así es como se ha expuesto, don Claudio Corvalán ha gestionado laboriosamente el capital necesario para poder conformar una sociedad, en el ámbito legal y comercial, como también en el ámbito técnico ha creado tanto una página Web como un Modelo de base de datos. Por tanto, su interés legítimo es evidente en poder emplear todo este esfuerzo y tiempo en su proyecto comercial.

Cabe señalar que don Claudio Corvalán realiza una actividad que pese a sus novedosos ribetes tecnológicos, no es nueva, puesto que múltiples instituciones a lo largo del país (preuniversitarios, colegios, universidades y otras muchas instituciones de carácter particular y público) ya la realizan hace tiempo, cual es, la realización de ensayos para la prueba de selección universitaria. Ni don Claudio Corvalán, ni estas instituciones han vulnerado o pretendido vulnerar derechos de terceros, situación que es de público conocimiento, ya que esta actividad se ha venido realizando por años por todas las antedichas instituciones, siendo necesario para la completa realización de la misma hacer alusión o referencia a la Prueba de Selección Universitaria o PSU, no dejando de ser por esto perfectamente legal, dado que están en el ámbito del Derecho Privado, sea Mercantil o Civil

según el caso, la actividad no se encuentra prohibida, y mientras no pretendan identificarse con algún ente público ni privado, no hay violación posible a derechos de terceros. Don Claudio Corvalán en especial, ha tenido la diligencia exigible para señalar que no tiene relación de ningún tipo con el ente encargado de la Prueba de Selección Universitaria, vale decir, el Concejo De Rectores de las Universidades Chilenas.

A su vez, cabe destacar que don Claudio Corvalán no ha contrariado ni intentado contrariar 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, dando así fiel cumplimiento al Art. 14 de la reglamentación de NIC Chile.

Así es como respecto a la materia de abusos de publicidad es que de acuerdo a lo señalado en el Art. 24 de la Ley 19.733, sucesora de la antigua ley de abusos de publicidad, tal como lo señala Don Marcos Morales Andrade en a lo menos 2 representativas sentencias por asignación de nombre de dominio (“exoneradospoliticosdegasco.cl” y “puertomontt.cl”, ambos disponibles de la pagina del ente coordinador, con la posterior búsqueda por nombre de dominio: http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos). La forma más probable de incurrir en

un abuso de publicidad sería cayendo en la tipificación penal allí señalada, relativa a injurias y calumnias, situación en la que claramente don Claudio Corvalán no ha incurrido. Para mayor entendimiento y mejor elocuencia, cito: “Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD (second level domain) se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el Art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo”

Los principios de la competencia leal y de la ética mercantil tampoco han sido vulnerados en la medida que don Claudio Corvalán ingresa, mediante la inscripción de este dominio y la elaboración de su proyecto a un mercado dinámico y ya existente de asesorías de múltiples tipos para enfrentar la PSU. Prueba de ello es que es fácilmente comprobable mediante un buscador simple revisar un sin fin

de sitios Web ofrecen servicios similares. A su vez de una búsqueda simple por dominios que contengan alusión a esta actividad y que se encuentran en actual operación, prestando efectivamente este servicio, nos confirma lo antes dicho, como por ejemplo: “psu.ust.cl”, guiapsu.cl, fullpsu.cl, psuchile.cl, psuonline.cl, psuvirtual.cl y psuweb.cl, entre muchos otros, así es como don Claudio Corvalán no obstaculiza y permite la libre competencia, no incurriendo en las conductas señalas en el Art. 3 del DL. 211 de 1973 sobre protección a la libre competencia.

Finalmente, Don Claudio Corvalán no ha vulnerado, ni pretendido vulnerar derechos adquiridos por terceros, puesto que “ensayospsu” no parece dañar a ninguna marca similar ya que ni por su conformación gramatical ni por su sentido, llama a la confusión sobre derechos que terceros pudieren tener. Así es como no es idéntica ni similar a ninguna marca que haya podido resultar de una búsqueda simple en el índice electrónico que mantiene en línea el departamento de propiedad industrial (www.dpi.cl), ya que buscando el termino “ensayos psu” o “ensayo psu” o “ensayospsu” o”ensayopsu”, no resultan coincidencias de ningún tipo. Más aun, no hay posibilidades de confusión toda vez que el mismo sitio inmediatamente hace en su

página inicial la advertencia que esta es una actividad que no tiene relaciones ni directas ni indirectas con ningún tipo de institución particular ni privada.

Cabe mencionar de acuerdo a los parámetros que señala el Art. 22 de la reglamentación de NIC Chile, los que podemos hacer aplicables a este respecto, por existir una misma intención, don Claudio Corvalán cabe perfectamente en el supuesto “a)” del inciso que comienza señalando “Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:”, a saber y citando: “Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,”

Por tanto, es de fuerza concluir que don Claudio Corvalán solicita que se le sea asignado este nombre de dominio, bajo el derecho que le confiere ser el primer solicitante del mismo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios lícitos bajo ese nombre de dominio, y actuando de Buena Fe, según señala el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, emitido por

Nic Chile en su calidad de ente coordinador delegado de IANA, basado en las normas contenidas en su acápite **“De las inscripciones”** en sus artículos 6 a 9 y cumpliendo con los requisitos que allí se señalan.

En mérito de lo expuesto, y de las disposiciones citadas tener por interpuesta la solicitud competitiva por el nombre de dominio “ensayospsu.cl”, acogerla a tramitación, y en definitiva:

1.- Conceder a don Claudio Roberto Corvalán Aravena el nombre de dominio “ensayospsu.cl”

2.- Eximirle de costas en este procedimiento en virtud de ser el primer solicitante estando este de Buena Fe, de acuerdo al inciso final del Articulo 8 del anexo del reglamento del ente coordinador NIC Chile para la asignación de nombres de dominio, en su anexo 1 “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”

17. Que la primera solicitante acompaña los siguientes documentos:

1. Carta de apoyo de don René Villegas A. Gerente de Incubadora 3IE de Empresas Tecnológicas.

2. Copia simple de la solicitud de financiamiento de Capital semilla presentada y en poder de CORFO y de “3ie”

3. Copia simple de un ejemplar de contrato de “convenio línea de financiamiento 1 capital semilla, del fondo de desarrollo e innovación-fdi-de innova chile” celebrado entre don Claudio Corvalán y la institución patrocinante.

4. Copia simple de borrador de escritura social para la antedicha sociedad en formación, con el nombre tentativo de “Etnia Ltda.”

4. Diagrama del Modelo de Bases de Datos usado en el sitio Web del proyecto referido.

5. Cuatro imágenes del sitio Web perteneciente al proyecto SPU, la primera referida a la pagina inicial del sitio, la segunda con la sección referente a los hipervínculos y direcciones oficiales, y tanto la tercera como la cuarta imagen son referidas al funcionamiento del sistema de ensayos PSU.

6. Copia simple de adjudicación de un perfil de financiamiento, otorgado por la pertinente sección de CORFO.

18. Que la primera solicitante solicita inspección del siguiente sitio

web: **http://www.marketing.usm.cl/spu**

19. Que la primera solicitante a fojas 99, formula las siguientes observaciones a la presentación del segundo solicitante:

Que en el presente acto, vengo en presentar las siguientes observaciones a la solicitud presentada por don Rodrigo León Urrutia, en representación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Estas observaciones se dirigen en cuanto que dicha solicitud debe ser desestimada totalmente, pues no esta ajustada al Derecho ni a la equidad.

I.- En cuanto al principio "First Come, First Served"

Es común y casi habitual, que en los múltiples pleitos por nombres de dominio el segundo solicitante ataque inmediatamente el principio "First Come, First Served", aludiendo que es una solución "simplista" o "miope", o que como señala nuestra contraparte, ha generado fallos que "analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos".

Lo cierto es que estas criticas en general involucran un profundo desconocimiento técnico de cómo opera en la actualidad la Internet, y más en concreto, como opera el sistema de asignación de nombres de

dominio. La realidad de la Internet es única y nueva, por lo que deben aplicarse a su vez reglas de funcionamiento que se condigan con sus características propias y nuevas. Este principio es ejemplo del surgimiento de una nueva rama del Derecho, el Derecho Informático, y deja de ser una mera regla de operación técnica, sino un principio jurídico que es de plena aplicación y sustento en la Internet y ha de usarse en este sistema por las características técnicas que esta tiene. Así es como lo ha señalado este mismo sentenciador en el fallo por el nombre de dominio **"farias.cl",** el cual en su considerando "a)" señala: *"Se sustenta en el hecho de que omite cualquier censura sobre el contenido o derechos al registrar un nombre de dominio, lo que es de evidente lógica, debido a la inmediatez de Internet. Ésta última característica, hace imposible para la entidad registradora, en este caso Nic Chile, el saber si existe alguien en alguna parte del mundo con mejor derecho que el requirente. En la medida que un sistema de registros de nombre de dominio no pueda acceder a todos los sistemas regístrales del mundo, es imposible el control previo a la inscripción… Lo anterior hace del principio aludido sostén de todo el sistema de nombres de dominio más que un mero reconocimiento de la celeridad del primer solicitante."*

II.- En cuanto a la marca comercial como derecho invocable en general y en este caso particular.

Se ha dicho por nuestra contraparte que el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas ha registrado PSU “como marca comercial y como nombre de dominio” exponiendo una serie de registros marcarios que no hemos de discutir sobre la expresión PSU. A nuestro juicio, estos registros, por validos que sean, no tienen una atingencia directa en este caso y distan de ser un argumento de valor para la asignación del dominio “ensayospsu.cl”

Creemos que es de esencial importancia distinguir claramente entre una marca comercial y un nombre de dominio, dado que ambas corresponden a distintas figuras jurídicas y merece un análisis su diferenciación. A nuestro juicio algunas de las diferencias más relevantes son las siguientes:

1.- ***Su función principal***. Mientras la marca tiene el rol de ser un signo visible, novedoso y característico que sirve para distinguir productos o servicios, el nombre de dominio tiene como función principal la de ser un recurso técnico alfanumérico que sirve como localizador, superpuesto a una dirección IP, para hallar un ordenador en la Internet.

2.- ***Composición***. La composición de los nombres de dominio es restringida, limitándose a números, caracteres alfabéticos (en su totalidad del sistema ingles y recientemente algunos de otros idiomas pero no todos), puntos y guión medio. Una marca puede componerse por cualquier signo representable.

3.- ***Limitación como signo.*** Las marcas responden en su cantidad a la capacidad de la imaginación humana, lo que implica que pueden existir tantas marcas como el intelecto humano sea capaz de idear. Los nombres de dominio, al menos en el actual estado de la técnica, y debido a las limitaciones en su composición, son un recurso limitado y escaso.

4.- ***Regulación.*** Mientras las marcas son reguladas generalmente por cuerpos legislativos de los distintos estados, los nombres de dominio son regulados por la ICANN (“Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”) y sus delegadas en las distintas naciones, siendo en nuestro caso concreto la “Network Information Center (NIC) Chile”

5.- ***Posibilidad de coexistencia***. Una marca puede coexistir con otra en la medida que estas sean asignadas a distintas clases. Un nombre de dominio es único e irrepetible en el mismo nivel de dominios.

Así es como se ve que son altamente distintas y distinguibles estas dos figuras jurídicas. Por lo tanto, no puede pretenderse que por el solo hecho de tener una marca, se tenga inmediatamente derecho único y excluyente a un nombre de dominio, ni viceversa. Afirmar esto sería extender el ámbito protectivo de una marca más allá del radio de protección a la que se circunscribe. Resolver solo basado en este antecedente sería no solo caer en la confusión antedicha, sino también resolver “ex ante” o en abstracto, ignorando la realidad, lo que contribuye al entrabamiento y censura de la Internet como a la vez en la proliferación de conductas predatorias y de mala fe.

Sin embargo, existe un punto en común entre estas dos figuras, cual es la “capacidad distintiva” que ellas otorgan en el aspecto comercial. Así en efecto, siendo la función primordial en las marcas y una consecuencia accidental en los nombres de dominio, estas dos figuras comparten esta característica. Sin embargo, creemos que por la características cuarta (Limitación en su cantidad) y quinta (Imposibilidad de coexistencia de dos nombres de dominio idénticos) antes señaladas, es de suma importancia las diferencias que pueden darse entre un nombre de dominio y otro, de modo que el titular de una marca no puede pretender, a pretexto de defender su marca,

coartar todo otro tipo de dominio que pueda parecer similar, en la medida que estos no llamen a la confusión, y que a juzgar por los contenidos del sitio Web al que llevan, no hagan suponer que ha sido la intención de sus registrantes llamar a la misma.

El nombre de dominio “ensayospsu.cl”, a juicio de nuestra parte, es distinto, reconocible y disociable de la marca PSU, ya que en virtud de lo dicho anteriormente, el único nombre de dominio que podría crear entera confusión al respecto sería “psu.cl” o bien, algún nombre de dominio que hiciere alguna alusión a la prueba en sí (como por ejemplo: “pruebapsu.cl”). Además, creemos que semánticamente, como unidad de conceptos, el nombre de dominio en disputa es distinto y reconocible, puesto que es distinto hablar de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que hablar de un sitio Web de ensayos para preparar dicha prueba.

Además hay que tener en cuenta que entre PSU y “ensayospsu.cl” existe una gran diferencia gramatical y ortográfica, fácilmente perceptible para el usuario. Lo que no es menor, puesto que el público usuario de Internet (en especial el de segmentos más jóvenes, que tienden a estar más relacionados con la tecnologías de la Información) tiene gran conciencia de lo importante de la precisión de una dirección

Web. Así, escribir “ensayospsu.cl” requiere claramente una predisposición distinta que escribir PSU.

Más aun, la confusión es imposible al encontrarse el usuario con un aviso o “advertencia” si se quiere, donde el sitio Web se identifica como independiente y no relacionado con las páginas ofíciales del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile ni con ningún otro sitio. A mayor abundamiento, es imposible de identificar este sitio con la marca PSU si posteriormente se invita al usuario, mediante una sección especializada, a dirigirse a sitios oficiales, dentro de los que se encuentra el de nuestra contraparte.

Además cabe considerar que nuestra contraparte ha alegado que el nombre de dominio en diputa habría de infringir un registro marcario de la clase 16 en el clasificador internacional. Si nos atenemos a la nota explicativa que el mismo clasificador internacional de marcas hace respecto de la clase 16, esta señala “La clase 16 comprende esencialmente el papel, los productos de papel y los artículos de oficina”, realidad que parece estar muy alejada de un sitio Web que justamente se distingue por su inmaterialidad, variabilidad e interactividad.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta las notorias diferencias entre una marca y un nombre de dominio, con especial atención a que estos últimos son limitados, y en concreto, con las notorias distinciones que se logran apreciar entre la marca aludida por nuestra contraparte y el nombre de dominio en disputa, esta conducta sería predatoria y entrabaría la libre competencia y el ejercicio de legítimos registrantes que desean hacer valer un proyecto en la Internet. En efecto, doctrinariamente a esta conducta se le ha llamado “Reverse domain name hijacking” (en castellano ha sido funcionalmente traducida como “hostigamiento al buen uso de un nombre de dominio”) conducta reconocida por la doctrina como de mala fe, que consiste “en que el titular de una marca registrada, desea privar ilegítimamente de un nombre de dominio a quien lo ha registrado de buena fe”. Esta conducta a primera vista puede parecer la legítima protección de una marca comercial, pero la diferencia radica en que su actuar sea “*desproporcionado e indiscriminado, el que se traducirá en la oposición del registro de cualquier nombre de dominio que directa o indirectamente podría relacionarse con su marca, llegando a poner en riesgo la generación de nuevos negocios por parte de quien tiene pleno derecho a realizarlos*”. (Ambas citas de “Nombres de Dominio y

Su Problemática Jurídica, memoria de licenciatura. Paulina González Quiroga, Universidad Adolfo Ibáñez, la que a su vez se sostiene en Fernando Carbajo Cascón “Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet” Ed. Aranzadi, primera edición año 1999).

En el caso de don Claudio Corvalán, este posee toda una preparación tanto técnica como comercial y empresarial que es propia de quien, de buena fe y en uso de la legítima libertad de empresa de nuestra constitución (Artículo 19 nº 21 inciso primero), se dispone a emprender una nueva actividad de tipo empresarial, situación que se ve entorpecida por la solicitud de nuestra contraparte, quien ha registrado el dominio en disputa bajo el argumento “**para proteger los derechos marcarios del solicitante”** situación que llama fuertemente la atención puesto que ninguno de los nombre de dominio señalados por nuestra contraparte tiene algún contenido o lleva a algún sitio Web.

Esto a nuestro juicio es sencillamente una práctica predatoria y atentatoria a la libre competencia, toda vez que nuestra contraparte no esta actualmente desarrollando ninguna actividad con los dominios que ha señalado, llevando a la confusión a los usuarios de Internet. También consideramos que es desproporcionada, por las diferencias

notorias y claras entre su marca y el dominio en disputa, de modo que parece ser que nos encontramos frente a la figura doctrinal antes señalada, impidiendo al primer legítimo solicitante usar de su nombre de dominio.

¿Responde entonces a la realidad que todo un proyecto que ha sido responsablemente fundado y concienzudamente planeado, que ha requerido un esfuerzo notorio, se torne inútil en pos de un registro que no parece tener más destino que un aviso de “nombre de dominio protegido”?

A nuestro juicio, es necesario, como principio general del Derecho y como principio que da forma a esta nueva rama del derecho (el Derecho Informático) que las decisiones en este ámbito atiendan a la realidad y no a una entelequia abstracta y perniciosa a largo plazo.

En este punto, la jurisprudencia chilena no se ha quedado atrás, y es así que los árbitros llamados a resolver estas controversias han comenzado a atender primeramente a la realidad y a los principios propios de esta área del derecho. Es el caso de una sentencia recientemente dictada por don Patricio de la Barra Gili, quien en su calidad de árbitro, ha resuelto en este sentido. Así en la disputa por el nombre de dominio “123informaciones.cl” la compañía ENTEL. S.A.

arguye tener derecho preferente sobre este nombre de dominio por haber registrado la marca “123”, a lo que antedicho sentenciador señala en su considerando 7. “Que dicho mejor derecho **necesariamente debe basarse en cuestiones tangibles**, esto es, uso, dominio, posesión **o en un proyecto concreto asociado al dominio en disputa**” y continua en el considerando número 10 “Que, tal como consta en el expediente, ENTEL jamás ha hecho uso o registrado como marca comercial la expresión 123informaciones.cl Por lo que no goza de derechos prioritarios respecto de este conjunto” (fallo disponible en http://www.nic.cl/normativa/fallos/123informaciones.pdf).

Para cerrar este punto, creemos que es de esencia saber en que estado se encuentra PSU como marca en la realidad tanto nacional como virtual.

Primeramente nuestra contraparte insiste en que el reconocimiento de la marca PSU se debe a su *“ingente inversión publicitaria*”. Sin embargo, siendo la única vía para ingresar a una universidad tradicional, la publicidad, antes que de nuestra contraparte, proviene esencialmente de preuniversitarios y colegios, quienes expresamente han centrado su actividad en lograr que su alumnado ingrese a una

universidad. También en esta labor de reconocimiento ha actuado el Estado de Chile por vía del ministerio de Educación, que como es públicamente sabido por los sucesos de hace solo algunos meses atrás, también ha realizado enormes esfuerzos por masificar la PSU como la Prueba de Selección Universitaria y vía de ingreso a la Universidad, por lo que atribuir la notoriedad de la marca a esfuerzos publicitarios de nuestra contraparte es una **afirmación que omite en gran parte una realidad publicitaria fácilmente perceptible.**

Nuestra contraparte también afirma en su escrito que "*El concepto PSU se identifica inequívocamente con mi mandante"*, lo cual es ciertamente cuestionable. Primeramente porque la "PSU" se relaciona **con el organismo que tiene encargado efectivamente este instrumento de medición, que es el DEMRE** o Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, y no como la contraparte afirma cuando señala "Mi mandante es quien administra la Prueba de Selección Universitaria.". Más aun, cuando el DEMRE se define como "organismo técnico de la Universidad de Chile…encargado de la administración del sistema de selección a la educación superior." Y que a su vez se señala "…dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile…" y que no tiene relación

explicita o identificable con el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, nuestra contraparte. (Información verificable en el sitio oficial del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional: http://www.demre.cl/Templates/demre1.htm).

Un segundo motivo para cuestionar la “identificación inequívoca” del concepto PSU con el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas es por la vía del uso de motores de búsqueda. Así es como, a semejanza de cómo este mismo sentenciador lo hizo en su fallo sobre el dominio “farias.cl”, hemos incluido un registro de búsqueda del programa “Copernic Agent” lo que ha dado como resultado sitios que no se relacionan en lo más mínimo con nuestra contraparte. Asimismo, una simple búsqueda en el buscador más popular hoy en día (“www.google.cl”) nos permite ver que no se reproduce la pagina del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, sin antes asociar el concepto PSU con cientos de sitios que no tienen relación alguna con el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Por lo que **el supuesto posicionamiento comercial que los haría eventualmente “inequívocamente identificables”, no se produce**.

Finalmente, con el mismo programa Copernic Agent, se efectuó una búsqueda por “ensayos psu”, lo que tampoco arrojó ningún resultado

asimilable a nuestra contraparte, probando que sus aprehensiones por el dominio en disputa parecen ser infundadas.

En definitiva, y por todo lo expuesto, creemos que la alegación del registro marcario del que hace gala nuestra parte, no constituye por sí mismo un mejor derecho, por todos los argumentos antedichos. Primando en definitiva nuestro interés legítimo en virtud de la aplicación del principio “First Come, First Served”

III.- De los “daños al mercado”, de la referencia al “capital comercial”, “identidad comercial” y al término “empresa”.

Se ha dicho por nuestra contraparte que la asignación del nombre de dominio en disputa a mi representado, constituiría una *“situación dañina para el mercado”* (página 4 de la solicitud contraria), que generaría un debilitamiento de su *“capital comercial”*, un atentado a su *“identidad comercial”* lo que a su vez es reconocido como *“uno de los activos más importantes de una empresa*” (páginas 6 y 7 de la solicitud contraria).

Sin desmentir estas afirmaciones, las cuales sin duda pueden merecer un reparo debido a la realidad ya expuesta, quisiéramos hacer hincapié en un punto al parecer olvidado por nuestra contraparte, cual es el hecho de que **el Consejo de Rectores de las Universidades**

Chilenas, es una Persona de Derecho Público, y que se relaciona directamente con el Estado a través del Ministerio de Educación.

Nuestra contraparte hace referencia a los conceptos antedichos, que en general queremos resumir en actividad comercial y en actividad empresarial, vale señalar que ambas actividades, si bien distintas, comparten un punto en común, cual es el **fin de lucro**.

Siguiendo al diccionario de la Real Academia Española: Comercio es "1**.** m. Negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías. Y Empresa es: "2**.** f. Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos."

La ley no define empresa, por lo que es necesario recurrir a una definición, más técnica. Don Carlos de Carlo Stolze, Profesor de la escuela de Ingeniería comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Doctor en Derecho económico en la Universidad de Barcelona y Doctor en administración de empresas en la Universidad de Navarra y escritor del libro "Administración y Dirección para el desarrollo empresarial y Social" (Ed. Universitarias de Valparaíso, año 1990), señala lo siguiente: "La empresa es una entidad con realidad mayor y diferente de la de sus partes. Esta formada por un conjunto

coherente de elementos humanos… e instrumentales… ordenados al cumplimiento de ciertas finalidades… ***agregar valor económico suficiente con sus procesos para satisfacer a todos los elementos humanos comprometidos en su actividad***…”

Sin entrar en una definición de comercio, podemos decir que la actividad comercial en general se encuentra comprendida en nuestro código de comercio, en su artículo 3º, donde se enlistan los actos de comercio. Es de importancia señalar que esta lista tiene una inspiración en su creación, cual es en que cada uno de los actos jurídicos allí señalados, ***es un acto lucrativo en sí, o un acto preparatorio para otro acto, también de tipo lucrativo***. Por lo que queda claro que el comercio, envuelve la idea de una actividad con fin de lucro.

Queda claro entonces que existe <u>la necesidad en estas actividades de un lucro.</u> Este fin, a nuestro parecer no es compatible con la actividad de nuestra contraparte, toda vez que, de acuerdo a su estatuto orgánico, contenido en el DFL 2 del Ministerio de Educación Publica en el año 1986, en su artículo 1º, el consejo de rectores es una persona jurídica de derecho público. A su vez, tiene como representante legal y presidente al Ministro de Educación, (Art. 4º) lo

que lo liga indefectiblemente con dicho órgano y lo hace ser, en un sentido estricto, una Institución de Derecho Público y en uno más amplio, parte de la Administración del Estado.

Si bien ya es discutible la compatibilidad del fin de lucro con este tipo de instituciones, sí podemos afirmar que estas instituciones, en virtud de los **artículos 6 y 7 de nuestra Constitución, no tienen permitido actuar sino dentro del rango que la ley les encomienda**. Más aun en actividades empresariales, donde la constitución en su **Art. 21 inciso segundo** ha sido clara: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza".

En la especie, dentro de las atribuciones del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, señaladas en los artículos 11, 12, 13 y 14, no se le dan atribuciones algunas para ejercer actividades de lucro, ni de comercio, ni empresariales, en los términos que nuestra contraparte ha señalado.

Más aun, el DFL No. 1 de 1980 del Ministerio de Educación Pública señala en su Articulo 15: "Podrán crearse universidades -expresa ese precepto- las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Estas universidades se regirán por

las disposiciones de la presente ley y de sus respectivos estatutos; supletoriamente, les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, en lo que no sean incompatibles con aquellas". Este articulo, que posibilita la creación de Universidades privadas, con mayor razón inspira el principio de las Universidades que componen el Consejo de Rectores, por tanto, **malamente podría dicha institución tener actividades lucrativas, siendo que sus componentes no la tienen ni la pueden tener.**

Entonces, dicho todo lo anterior, es imposible o impropio al menos, usar los términos: "capital comercial", "identidad comercial" y "empresa" en el caso de nuestra contraparte, que por todo lo expuesto, **no tiene ni puede aspirar a tener fines lucrativos**, y por ende no es una "empresa" en el sentido antes expuesto, no tiene "capital comercial" ni tampoco una "identidad comercial". *Y por tanto es imposible que la inscripción del dominio en disputa dañe en forma alguna estos elementos de nuestra contraparte.*

Sin embargo, es casi evidente que **don Claudio Corvalán efectivamente esta emprendiendo una actividad particular empresarial**, y que como se ha explicado en autos, obtendrá un lucro de su actividad. La privación de este dominio efectivamente puede

traerle un desmedro en los términos anteriormente empleados, a saber: **dañará su capital comercial, no le permitirá generar una adecuada identidad comercial ni podrá conformarse adecuadamente como empresa.** Todo esto contrario a la regulación y a los principios de Derecho económico y a la equidad.

IV.- De la Mala Fe de las actuaciones de mi representado, a la luz del Art. 22 del Reglamento de NIC Chile.

No es la intención de este escrito discutir la validez de la aplicación analógica del Artículo 22 del reglamento de NIC Chile respecto de las causas de asignación de dominio. Pero si creemos necesario hacer algunas observaciones al ser intención de nuestra contraparte tachar nuestra conducta de Maliciosa o de Mala Fe, situación que esta a nuestro juicio lejos de la realidad.

Así en una aproximación al punto, creemos que las tres condiciones que señala el artículo 22 del Reglamento NIC para considerar una inscripción abusiva están lejos de cumplirse, toda vez que creemos que ha quedado clara la diferencia entre el nombre de dominio en disputa y la marca que podría estar siendo infringida (nos remitimos al ítem II de nuestra argumentación, en este mismo escrito). También se ha dicho y creemos que esta demostrado que **don Claudio Corvalán**

tiene intereses legítimos y reales en el nombre de dominio que ha solicitado, toda vez la referencia a sus múltiples preparativos para la utilización de ellos.

Así mismo cabe refutar las causales que nuestra contraparte señala que hacen incurrir a don Claudio Corvalán en actividades de Mala Fe, señalando argumentos respecto de los puntos b, c y d, del acápite respectivo del artículo 22 que nuestra contraparte nos imputa:

b) No es posible decir que se impide al titular de la marca PSU reflejar su marca en el nombre de dominio, **toda vez que "ensayospsu.cl", como ha sido explicado anteriormente difiere totalmente de PSU** y no es tampoco ni la intención más remota de don Claudio Corvalán tener este tipo de conductas, toda vez que se ha propuesto no confundirse, ni con el Consejo de Rectores ni con la marca antedicha, ni con ningún tipo de sitio oficial al respecto, señalándolo expresamente en el contenido de su sitio Web.

c) Mal se podrían afectar los negocios de la competencia, puesto que como se ha dicho, la contraparte no puede emprender negocios lucrativos y a más abundamiento, **sus dominios registrados se encuentran vacíos**. Más aun, creemos que la conducta que nuestra contraparte ha adoptado es un atentado a un mercado ya existente y

funcional, al que claramente lograría dañar de establecer esta pauta de conducta predatoria como permitida.

d) Creemos, por los argumentos hasta ahora dados, que no existe posible confusión por parte de los usuarios de la Internet entre el sitio de mi cliente, ni su nombre de dominio con su marca. Nos referimos a los argumentos señalados en el ítem II de este escrito. Cabe señalar además que hay una contradicción lógica en imputarnos esta causal, toda vez que para poder hacer uso de un nombre de dominio este tiene que haber sido previamente asignado, situación que no acontece, siendo esta causal a nuestro juicio y debido a su redacción y naturaleza solo aplicable a los juicios de revocación y no a las asignaciones de los nombres de dominios.

V.- Del supuesto daño a los estudiantes secundarios, al Orden Público, en especial al orden público económico.

Si bien creemos que no hay mala intención en nuestra contraparte, señalar que nuestra inscripción provocará como consecuencia un daño a los estudiantes secundarios, o al Orden publico en general, es a nuestro juicio completamente errado. Más aun, creemos que la conducta que nuestra contraparte esta tomando, no solo es contraria a

los fines que persigue, sino también provocará efectos perniciosos en los estudiantes y en el Orden Público.

Así es que nuestro sitio, contiene una ALTERNATIVA REAL, benéfica y gratuita a cientos de estudiantes quienes, mediante un acceso a Internet, y usando este sitio, podrán tener acceso a una preparación de calidad.

De acuerdo a la información que nuestra contraparte entregó, ninguno de los nombres de dominio que posee tiene una asignación a un sitio Web que entregue servicios de este tipo. **De hecho, ninguno de los nombres de dominio que ha entregado contiene información alguna que pueda ser de provecho a un estudiante secundario que pudiere estar desorientado.** Creemos que la falta de interés por los dominios Internet para este fin por parte del Consejo de Rectores es evidente. Existe una enorme cantidad de sitios Web y nombres de dominios inactivos que contienen información de la PSU o el nombre PSU o alusiones directas a PSU. De hecho, el sitio que de cajón deberían haber tenido para cumplir una correcta labor en Internet **(www.psu.cl) no es de su propiedad**, debiendo haber iniciado un proceso de revocación por ese nombre de dominio, situación que no se ha dado en lo absoluto, perteneciendo a un particular que no lo esta

empleando. Más aun, el nombre de dominio “ensayopsu.cl”, similar al que esta en disputa, tampoco ha sido reclamado, estando también bajo el control de otro particular distinto.

¿Es acaso esta la actitud que beneficia a los estudiantes secundarios y que les permitirá llegar a obtener fácil acceso a la información que buscan? ¿Es posible que aquellos dominios vacíos, sin más que un mensaje de “dominio protegido” velen por el interés de la comunidad, o por el Orden Publico? Francamente, lo dudamos.

Creemos y tenemos la convicción que nuestro sitio Web. lejos de confundir, será una excelente ayuda a los jóvenes, no solo por sus servicios intrínsecos, sino también por que canalizará de forma efectiva a los jóvenes que lleguen a este sitio, a la fuentes oficiales de información en la red, a través de la sección de enlaces oficiales. En otras palabras, *no solo no estamos impidiendo la tarea de nuestra contraparte, sino que ayudamos a su completa y efectiva ejecución.*

Finalmente, respecto del Orden Publico Económico, hay que señalar que este es un concepto sin duda esquivo en doctrina, y que su manejo es de cuidado. Un gran concepto es el que nos brinda don José Luis Cea Egaña, quien señaló que orden publico económico es “Un conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la

economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formuladas en la constitución” (cita: “El orden público económico en la nueva constitución”, en U. de Concepción 1982, p.59). Sin duda, un principio que inspira esta concepción en Chile, es la libre competencia. Su protección es evidente, toda vez que está contenido su espíritu en el Art. 19 nº 21 anteriormente citado, existen cuerpos legales que lo protegen como el Decreto Ley N° 211 que constituye el marco jurídico de este sistema, el que fue recientemente refundido y coordinado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del año 2005 del Ministerio de Economía que sistematizó el texto de la ley, en adelante, Ley de Defensa de la Libre Competencia. También instituciones que velan por la misma demuestran lo antedicho. (Fiscalía Nacional Económica, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, etc.).

Cuando se analiza el rubro al que mi representado pretende dedicarse, este no es nuevo, ni extraño, ni mucho menos restringido. Es un rubro amplio, que podríamos decir derechamente que **es un mercado**, donde múltiples sitios virtuales como organizaciones comerciales ofrecen sus servicios de preparación propedéutica, a distintos precios y generan competencia, respondiendo a lo menos a la

definición que se obtiene de la Real Academia Española, la que define mercado como “5**.** m. Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes.” O bien “8**.** m. Estado y evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado.”

Dicha generación de mercado se ve refrendada en la tremenda cantidad de dominios nacionales e internacionales que llevan o hacen alusión a la Prueba de Selección Universitaria. Esta actividad, lejos de diluir la identificabilidad del signo, la refuerza, toda vez que ninguno de estos sitios ha pretendido lograr confusión con PSU como prueba de selección, ni con otros organismos asociados.

Dicho lo anterior, **una conducta atentatoria contra el Orden Publico Económico sería el prohibir a los distintos actores ofrecer sus servicios y productos, so pretexto de una marca comercial, cuya protección se intenta sobredimensionar, ampliándola a áreas que no son de su competencia.** Creemos que en la solicitud contraria se encuentra en general implícita esa posibilidad, de modo que impedir a don Claudio Corvalán registrar el nombre de dominio significa atentar contra la libre competencia y simplemente no respetar el articulo 14 de la reglamentación del NIC Chile y todas las disposiciones antes citadas de rango legal, reglamentario y constitucional, que justifican la

posibilidad legitima que tiene mi representado de utilizar dicho nombre de dominio.

20. Que la primera solicitante acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia Simple del DFL 2/86 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del estatuto orgánico del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas.

2.- Listado que señala los nombres de dominio que no se encuentran asignados al Consejo de Rectores y que hacen alguna alusión a “PSU”, distinguiendo entre activos, inactivos y caídos (su sitio Web no se encuentra en actual funcionamiento).

3.- Resultado de la búsqueda mediante el programa “Copernic Agent”, en su versión 6.12 en Internet del término PSU, y de la frase “ensayos psu”.

4.- Resultado de Búsqueda en “google.cl” con filtro de páginas solo chilenas, sobre PSU.

23. Que la primera solicitante hace la siguiente solicitud en la misma presentación:

Ruego a S.S. tener presente, que debido a problemas técnicos, hemos debido cambiar el hosting del sitio Web que don Claudio Corvalán tiene preparado para llevar a cabo el proyecto. Su nueva dirección es:

http://www.chilepro.cl/spu

A fin de revisar su funcionalidad nuevamente, si así S.S. lo estima pertinente.

24. Que el oficio acompañado por la segunda solicitante sostiene lo siguiente:

Que ha solicitado se indique la relación entre DEMRE y nuestra parte en lo referente a la PSU.

Como queda claramente indicado en la página web de DEMRE, que se acompaña en el otrosí, ESTE usa una marca PSU que pertenece al Consejo de Rectores al usar la sigla PSU y éste reconoce dominio ajeno sobre la marca al indicar que PSU es una marca registrada - ® - en su página web, siendo que nuestro cliente es la única titular de las marcas PSU en Chile, principalmente para la clase 16.

Se acompañan además una copia de entrevista al Vicerrector de la Universidad de Chile en que clarifica que PSU es del Consejo de rectores, quién señala expresamente que la **PSU es del Consejo de Rectores.**

El DEMRE es parte de la Institución dirigida por la persona que hace dicha declaración en el Diario la Segunda con fecha 21 de Julio de 2006.

25. Que la segundo solicitante acompaña los siguientes documentos a su solicitud:

Copia página web de DEMRE

Copia de entrevista al Vicerrector de la Universidad de Chile

Memo del Consejo de Rectores en que se explica el nacimiento de la Prueba de Selección Universitaria.

Lista de marcas comerciales de mi parte relevantes para la asignación del dominio de autos

26. Que la primera solicitante señalo lo siguiente con relación al oficio.

PRIMER OTROSÍ: Rogamos a V.S. tener presente que, pese a lo que su representante pudo decir en una entrevista a un periódico, la Universidad de Chile y todas sus instituciones (incluyendo el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional o DEMRE) son instituciones independientes del Consejo de Rectores. Así, el D.F.L. N° 2.- Santiago, 4 de Junio de 1985, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del ESTATUTO ORGANICO DEL CONSEJO DE RECTORES, señala claramente en su Art. 13, que cito: *"El ejercicio de las atribuciones del Consejo de Rectores no podrá, en caso alguno, menoscabar o supeditar la* ***autonomía e independencia de las entidades que lo integran****, ni las funciones o*

derechos que, en conformidad con la tradición y la legislación vigente, corresponden a las entidades de educación superior del Estado y a las reconocidas por éste.

En consecuencia, los acuerdos que el Consejo de Rectores adopte en conformidad al artículo 2°, tendrán sólo el carácter de recomendación y no obligarán a las entidades a las cuales vayan dirigidos, ***las que conservarán su plena autonomía*** *para resolver acerca de ellos."*

Por tanto, no puede desatenderse el tenor claro de la ley, la que señala claramente la independencia de ambas instituciones. Sin perjuicio de la posesión de la marca antedicha, es indiscutible que por los argumentos anteriormente dichos en la solicitud competitiva como en la observación a la solicitud contraria, como el hecho que el "mejor derecho" **necesariamente debe basarse en cuestiones tangibles,** como el hecho que la marca alegada y el nombre de dominio son disímiles tanto gramatical, ortográfica y semánticamente, esta circunstancia no es suficiente argumento para argumentar un mejor derecho.

Rogamos a V.S. tener presente que en la entrevista que nuestra contraparte presenta, si bien, no es un documento oficial ni técnico jurídico, se desmiente un hecho que nuestra parte señala

fehacientemente en su solicitud competitiva (específicamente pagina 3) que es el hecho que la PSU no es administrada por el Consejo de Rectores, sino que su administración corresponde a la Universidad de Chile, sin perjuicio del dominio que puedan tener sobre la marca, y cito: “la PSU es del Consejo de Rectores y si bien **nosotros la administramos**, no somos dueños de la PSU. Sin embargo, la **autoría intelectual de la fabricación de las preguntas es de la Universidad de Chile**…”

Hay que tener en cuenta que mi representado jamás ha pretendido adjudicarse para sí el crédito por la PSU, sea su autoría o administración (prueba de eso es el mensaje visible desde la pagina Web, donde claramente se desliga de las instituciones oficiales). Lo que sí no es admisible, es que por el hecho de tener una marca que se pretende similar, se vede la posibilidad de cualquier persona a realizar una actividad que ya es reconocida a nivel nacional como actividad de mercado, so pretexto de perjudicar a los usuarios, quienes en último termino, son aquellos más beneficiados, o de perjudicar la imagen empresarial-comercial de un órgano que como persona de derecho publico, no debe tener fines de lucro, salvo explicita especificación en la ley que la crea, no siendo este el caso.

CONSIDERANDO:

25. Que los argumentos expuestos por las partes son los siguientes:

a. Segundo solicitante: 1) Cuestiona el principio “first come first served” en pos del criterio de mejor derecho; 2) Su mandante administra la PSU; Que tiene la marca comercial y nombres de dominio con la expresión PSU; 3) que el primer solicitante se aprovecharía de su marca famosa; 4) Cita el artículo 14 del reglamento NIC; 5) Cita el artículo 22 del reglamento de Nic Chile; 6) Cita problemas de confusión y económicos.

b. Primer solicitante: 1) Que esta estableciendo una página web para ensayos de Prueba de Selección Universitaria; 2) Que para estos efectos postulo a un crédito Corfo con un proyecto llamado “Simagest”; 3) Dentro de este proyecto, esta un sistema de ensayos de psu “on-line”; 4) No se ha contrariado la normativa de abusos de publicidad ni el artículo 14 del reglamento NIC; 5) Señala que tampoco ha vulnerado la ética comercial ni mercantil; 6) Que hay un sinnúmero de webs que ofrecen este servicio; 7) Que buscado el termino ensayopsu, bajo distintas variantes, dentro del buscador del registro de propiedad industrial, no se topa con ninguna marca comercial; 8) Señala que esta de buena fe, siguiendo el artículo 22 letra del Reglamento de Nic

Chile, en el sentido de que demuestra estar utilizando o haciendo preparaciones para utilizarlo;

c. El primer solicitante, al formular observaciones a la demanda de la contraria, señala lo siguiente: 1) Analiza el alcance del first come first served; 2) Analiza el alcance de las marcas y el termino ensayo psu, las marcas y los nombres de dominio; la institución llámale Demre; 3) El daño al mercado; 4) El alcance de la mala fe; 5) Algunos supuestos daños el orden público y el orden económico.

26. El oficio evacuado por el segundo solicitante señala lo siguiente: 1) Que Demre utiliza la marca Psu de propiedad de su representada y que reconoce que es una marca registrada; 2) Acompaña una entrevista de prensa en la que el Vicerrector de la Universidad de Chile, reconoce que la Psu es del Consejo de Rectores; 3) Acompaña algunos documentos, que se tuvieron por objetados y por resolver en definitiva.

27. 1) El primer solicitante solicita tener por no acompañados los documentos en subsidio los objeta; 2) Señala que el Consejo de Rectores es independiente del Demre y que así lo señala la ley, cita el texto respectivo; 4) Señala que su parte jamás ha pretendido atribuirse crédito por la PSU y que eso no realizar licita y reconocida por el

mercado.

28. Análisis de los argumentos expuestos.

a. El primer argumento expuesto por el primer solicitante es que la página web estaría vinculada a aun proyecto Corfo, llamado Simagest. Analizando este argumento, se detecta que en los documentos fundantes de dicho proyecto, que rolan a fojas 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 55, 66 y 67, el proyecto Simagest es un sistema de Automatización de estacionamientos (fojas 65), para su desarrollo se firmo un convenio de financiamiento con Edi (fojas 55) en cuyo ordinal tercero, (fojas 54) se establece que la línea de financiamiento es para financiar Simagest **y recalca que los fondos sólo están destinados a ese financiamiento y nada más**, (Fojas 54). No se vislumbra la relación entre Simagest y ensayopsu, el primero es un sistema de administración de estacionamientos con financiamiento exclusivo y el segundo es una página web para promover ensayos de la prueba de selección universitaria, por lo que se rechaza este argumento, ya que las pruebas aportadas con concuerdan con lo expuesto.

b. El segundo argumento a tener en cuenta es “First come first served”, y cita al efecto un arbitraje de este propio sentenciador, farias.cl, en el que se reconoció dicho principio. Al respecto cabe

señalar lo siguiente. *First Come First Served* implica que “El que primero que pide un nombre de dominio, se lo lleva” (fallo perfumanía.cl). Por otro lado en farias.cl se estableció lo siguiente:

Con relación al proyecto en ejecución, el sitio ***www.cardenas.cl*** *existe y esta en plena ejecución, la pregunta a responder es si al construirlo, el primer solicitante violento o no derechos de terceros: Como ya se dijo este sentenciador descarta la mala fe del primer solicitante, basados en que el proyecto en cuestión no tiene relación alguna con los productos del segundo solicitante, sumado al hecho de que cuando, el primer solicitante requiere el registro marcario Farias para telecomunicaciones, el segundo solicitante no lo objeta*

Se infiere de lo anterior que efectivamente en dicho fallo se reconoció el principio “first come first served”, pero siempre que los productos del primer solicitante no tengan puntos de contacto con los del segundo, en este caso, ambos litigantes están ofertando o pretendiendo ofertar servicios vinculados a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), por lo que es determinante analizar más allá del “first como first served”, quien esta mejor posicionado frente al ordenamiento jurídico.

c. Que tiene una página web alusiva: Al respecto cabe precisar que lo que hay es un proyecto de página web, el que no esta funcionando a público, se reafirma que este proyecto no tiene relación alguna con el proyecto Simagest al que alude en la letra a) del presente ordinal, sino

que sería un nuevo proyecto, al que no se aludió en la demanda principal (fojas 104), pero ponderándolo en forma independiente cabe la siguiente reflexión, es relevante que haya un proyecto de página web funcionando, lo que de alguna manera disputa con las marcas del segundo solicitante, salvo que la marca este específicamente para Internet, como se estableció en el mismo fallo farias.cl ya que con invariación este arbitro ha sostenido que en este último caso, el nombre de dominio pertenece al solicitante que haya solicitado la marca protegida en el mundo virtual.

d. Múltiples empresas están en PSU, este no es un argumento tendiente directamente la cuestión debatida, debe ser ponderado en su justa medida, efectivamente hay varias empresas que utilizan en sus dominios el concepto Psu, como cita el primer solicitante a fojas 69. Esto indica que el no sería el único que ha utilizado el concepto Psu, lo que es efectivo, pero no es menos cierto que eso no acredita mejor derecho, sino que más bien un antecedente, pero en ningún caso para inclinar la controversia a favor de alguno de los litigantes.

e. Ahora, para resolver este conflicto, lo distintivo es el concepto Psu, ya que de ahí que el segundo solicitante reclama la interferencia con su marca comercial, al respecto a fojas 28, consta que la marca psu

fue solicitada para la clase 38, esto es Internet, y como ya se dijo, este arbitro ha mantenido una jurisprudencia inalterable, que se estableció a partir, precisamente del fallo farias.cl citado por el primer solicitante, esto es, si un solicitante tiene la marca comercial, para Internet, indica una proyección de su marca comercial al ámbito virtual y una anticipación a cualquier perturbación en la red, más aún si los productos a ofertar son los mismos, por lo que de acuerdo a la reiterada doctrina de este sentenciador, le corresponde el nombre de dominio al segundo solicitante, ya que el nombre de dominio ensayopsu, contiene el concepto psu, que es marca registrada para clase 38 por el segundo solicitante.

Cabe agregar que la discusión relativa al vínculo del Consejo de Rectores, Universidad de Chile, Demre, es irrelevante, ya que la marca psu es de propiedad del segundo solicitante, para Internet, según consta a fojas 28, lo que no fue objetado por el segundo solicitante y esta incluida integra en el nombre de dominio del primer solicitante, sumado a que el control que hace el Conservador de Marcas, control preventivo más publicidad de las solicitud, da razonable certeza de que la marca comercial paso por filtros adecuados.

En cuanto a la buena fe, este sentenciador estima que ambos lo están, no se vislumbra un animo de negociar ni nada por el estilo, por lo que se descarta violaciones a la libre competencia y normas de publicidad.

Y TENIENDO PRESENTE:

lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

Con relación a la objeción de documentos de fojas 129, no ha lugar ya que las causales de objeción no son legales.

Asignase el nombre de dominio "**ensayopsu.cl"** a la parte **Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas**.

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC Chile.

Resolvió el Juez Árbitro Pablo Cánovas Silva.

Firman como testigos Mónica Guzmán Dodis y Marlene Tapia.

_____

Juez Árbitro.