Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "epyme.cl"

Santiago, 7 de marzo de 2011

VISTOS:

<u>PRIMERO:</u> Que por oficio Nº 12609 de fecha 17 de agosto de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "epyme.cl".

<u>SEGUNDO</u>: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Raúl Andrés Vinet Huerta, con domicilio en 21 Norte 1164-A, Viña del Mar, quien inscribió el nombre de dominio epyme.cl con fecha 08 de marzo de 2010, a las 17:18:33 GMT, y Universidad del Pacífico, Rep. Alessandri & Cía., en la persona de Alejandra Espinoza, con domicilio en El Regidor 66, piso 10, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio epyme.cl con fecha 31 de marzo de 2010, a las 13:08:43 GMT.

<u>TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 17 de agosto de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "epyme.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 24 de agosto de 2010, a las 9:50 horas.

<u>CUARTO</u>: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 17 de agosto de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 18 de agosto de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el día 24 de agosto de 2010, a las 9:50 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Diego Maldonado Rosas, por la segunda solicitante, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 13 de autos.

<u>SEXTO:</u> Que con fecha 24 de agosto de 2010 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 13, según consta del estampado de fojas 15 de autos.

SEPTIMO: Que con fecha 06 de septiembre de 2010, mediante presentación rolante a fojas 16 de autos, la parte de Raúl Andrés Vinet Huerta, expuso sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que el nombre de dominio "epyme.cl" forma parte de un proyecto que tiene como misión apoyar el desarrollo y buena gestión de las pequeñas y medianas empresas. Que sobre la base de sus estudios de Pregrado: Químico Farmacéutico; Postítulo: Diplomado en Gestión Empresarial, Universidad Adolfo Ibañez; Diplomado en Gestión de Empresas del Area Químico Farmacéutico, Universidad de Valparaíso; Diploma Tutor OnLine, Universidad de Salamanca, España; Diplomado© Desarrollo de nuevos negocios-eClass-Universidad Adolfo Ibáñez; cursos en áreas de gestión y educación Universidad de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, Les Halles; Postgrado: Magister en Ciencias Biológicas con mención en Farmacología, Universidad de Chile; Doctor en Ciencias Biomédicas Universidad de Chile; Post-doctorado en el National Institutes of Health, EEUU. Que su experiencia como académico y actualmente Profesor Titular y ex Director de Investigación y Postgrado (1999-2004) de la Universidad de Valparaíso, la cual le da los méritos suficientes para cumplir dicho objetivo. Que el nombre de dominio disputado, además de orientarse a la misión señalada precedentemente, en la actualidad está vinculado a la dictación del curso "Emprendimiento e Innovación", el cual está siendo cursado por alumnos de pregrado de la facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, cuyo propósito es promover la formación de emprendedores, una de las acciones estratégicas que se requiere difundir en la formación profesional de Chile.

Que el nombre de dominio no está asociado a marca comercial determinada. Que goza del principio "first to come first served", que invoca.

OCTAVO: Que con fecha 07 de septiembre de 2010, mediante presentación rolante a fojas 28 de autos, la parte de Universidad del Pacífico expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "epyme.cl" en los términos siguientes: que Universidad del Pacífico es una destacada institución de educación superior acreditada en Chile. Que con base en la comuna de Las Condes, Santiago, y sedes en Providencia, Santiago y Melipilla, Universidad del Pacífico constribuye al desarrollo de Chile a través de la entrega de educación superior y profesional en diversas áreas del conocimiento. Que Universidad del Pacífico es una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro, cuya reunión constitutiva se verificó el 22 de enero del año 1990, de acuerdo a las disposiciones del DFL 1 de Educación del año 1980. Que el Ministerio de Educación, con fecha 5 de marzo del año 1990, dejó constancia del cumplimiento de los requisitos para su creación y la aprobación de sus estatutos. Que, de acuerdo a lo anterior, se encuentra inscrita en el Folio C-Nº 51 del Registro de Universidades del Ministerio de Educación. Que inició su funcionamiento impartiendo la carrera de Ingeniería Comercial, conducente al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas y al título de Ingeniero Comercial, actuando como entidad examinadora la Universidad Católica del Norte, según Certificado Nº 06/0209 de la Subsecretaría de Educación Pública del Ministerio de Educación, de fecha 6 de marzo de 1990. Que el año 2002, el Ministerio de Educación declaró plena autonomía académica administrativa y económica de la Universidad a través del Decreto Exento Nº 13.543 de fecha 13 de noviembre del 2002. Que la parte ha instalado dentro de sus programas educacionales, en sus diversas carreras, el desarrollo de habilidades y técnicas de emprendimiento e innovación, con el objeto de que los futuros egresados de su casa de estudios posean buenas herramientas para ser gestores de sus propios negocios. Que los emprendimientos surgidos de los programas educacionales de Universidad del Pacífico generalmente se enmarcan dentro de estructuras empresariales de Pequeñas y medianas empresas (PYMES), y es precisamente uno de los objetivos de la Universidad el contribuir con programas de educación dirigidos a este segmento productivo, educación para las PYMES. Que bajo el contexto anterior, Universidad del Pacífico es titular de los registros de nombre de dominio e-pyme.cl, pymeonline.cl y educapyme.cl, asignados desde hace ya varios años, los cuales se pretende dar a conocer en un futuro cercano las diversas iniciativas de emprendimiento e innovación desarrollados por estudiantes y profesores bajo el alero y respaldo de Universidad del Pacífico. Que para distinguir lo anterior, la parte también posee la titularidad, en el registro nacional de marcas comerciales, sobre el signo distintivo № 702.395, "LAS PYMES DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO", el cual identifica en el mercado nacional servicios en la clase 41. Que con fecha 8 de marzo de 2010, don Raúl Andrés Vinet Huerta solicitó la asignación del nombre de dominio epyme.cl, siendo presentada con fecha 31 de marzo de 2010 la segunda solicitud respecto de tal nombre por parte de Universidad del Pacífico, quien es titular de los nombres de dominio nacionales e-pyme.cl, pymeonline.cl y educapyme.cl, entre otros. Que la presentación de la solicitud de asignación del nombre de dominio se funda en que la petición del primer solicitante, don Raúl Andrés Vinet Huerta, afecta gravemente los derechos de propiedad de Universidad del Pacífico. Que antes que todo, los nombres de dominio consisten en una dirección electrónica, o bien una denominación por la cual un usuario de internet es conocido y se identifica dentro de ella, para de esa forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas. Que la parte posee actualmente bajo su titularidad un nombre de dominio que es en extremo similar al que pretende obtener el primer solicitante, lo que se puede demostrar con su simple cotejo. Que el nombre de dominio epyme.cl, pedido por el primer solicitante, posee tal grado de identidad con el dominio e-pyme.cl de la parte, que tan sólo se difieren en la ausencia de un "guión" que divide las letras "e" y "p", lo cual no es en absoluto suficiente para poder otorgar una mínima distintividad que evite a los cibernautas de uno u otro dominio caer en insalvables confusiones

al momento de intentar ingresar a una u otra página web, puesto que además entre ambos signos se guarda una completa identidad conceptual. Que el concepto de "nombre de dominio" lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario de internet, de forma tal que quien se identifique con un nombre, efectivamente corresponda a dicha identidad. Que de lo contrario, el concepto de internet no tendría sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico, y de escaso valor comercial, por su falta de practicidad. Que la eventual asignación del nombre de dominio epyme.cl a don Raúl Andrés Vinet Huerta atentaría severamente contra las normas que regulan esta materia. Así, el Reglamento de asignación de nombres de dominio .CL de Nic Chile, en su número 9, al tratarse el dominio que pretende el primer solicitante de la reproducción de un nombre ya existente al cual únicamente se le ha quitado un guión. Que de aceptarse a registro esta solicitud, se estaría fomentando una nociva práctica de solicitar nombres de dominio idénticos a otros ya registrados, cuya única novedad sería, según el caso, quitar o introducir entre sus letras un guión. Que la solicitud de asignación del nombre de dominio epyme.cl, por don Raúl Andrés Vinet Huerta debe ser rechazada puesto que se encuentra circunscrita dentro de las causales de revocación de nombres de dominio contenidas en el artículo 22 del Reglamento de Asiganción de Nombres de dominio .cl. Que el solicitante Raúl Andrés Vinet Huerta ha incurrido en las conductas antes mencionadas por cuanto, en el año 2002, el solicitante tuvo asignado el nombre de dominio e-pyme.cl, el cual abandonó al no haberlo renovado oportunamente en las instancias correspondientes. Que luego de ello, el nombre e-pyme.cl fue asignado a la parte, persistiendo este acto hasta el día de hoy. Que en definitiva, por poseer asignado el nombre de dominio e-pyme, así como por su absoluta identidad con el nombre de dominio solicitado en autos, a lo que se añade la existencia de actuales proyectos de desarrollo de empresas e innovación a ser difundidos y comunicados a través del nombre de dominio e-pyme.cl, la parte cuenta con un mejor derecho a que le sea asignado el dominio, lo que solicita.

<u>NOVENO:</u> Que por resolución de fecha 10 de septiembre de 2010, rolante a fojas 39, y de fecha 28 de septiembre de 2010, rolante a fojas 42, se confirió traslado de las presentaciones de ambas partes.

<u>DECIMO</u>: Que por escrito de fecha 14 de septiembre de 2010, rolante a fojas 40, la oponente, Universidad del Pacífico, evacuó el traslado que le fue conferido manifestando que de la documentación acompañada por el primer solicitante no fluían los proyectos por él aducidos de apoyo al desarrollo y buena gestión de las pequeñas y medianas empresas, no quedando otro argumento que el de su destacada trayectoria académica, que no es título de asignación de los nombres de dominio. Reitera la titularidad del dominio e-pyme.cl y de la marca "Las Pymes de la Universidad del Pacífico". Cuestiona el principio first come first served alegado por la contraria y hace notar la confusión que se produce entre ambos dominios en circunstancias de que los documentos acompañados ilustran el contenido del nombre de dominio epyme.cl bajo el título Campus Virtual en E-pyme. Que lo anterior hace manifiesto que si el propio primer solicitante se confunde, con mayor razón lo harán los consumidores, con lo que se demuestra que a través de la asignación del nombre de dominio epyme existe el ánimo preponderante de turbar o afectar los negocios de la Universidad del pacífico.

<u>UNDECIMO</u>: Que por resolución de fecha 2 de noviembre de 2010, rolante a fojas 43, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "epyme". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "epyme".

<u>DUODECIMO</u>: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Raúl Andrés Vinet Huerta, la documental consistente en: 1) Certificados de títulos y grados de la parte (fs. 17 a 25); 2) Impreso de campus virtual de epyme.cl (fs. 26 a 27).

La parte de Universidad del Pacífico, la documental consistente en: 1) Impresiones de página de Nic Chile (fs. 31 a fs. 33); 2) Impresiones de la página web de Universidad del Pacífico (fs. 34

a fs.37); 3) Impresión de página web de INAPI (fs. 38); 4) Impresión copia programa académico: Diplomado en Administración de Empresas Pymes (fs. 45 a 51).

<u>DECIMO TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 21 de diciembre de 2010, rolante a fojas 55, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

<u>PRIMERO:</u> Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando undécimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

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

<u>TERCERO</u>: Que el primer solicitante, la parte de Raúl Andrés Vinet Huerta, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, además de dicha presunción, alegó que el nombre de dominio "epyme.cl" forma parte de un proyecto que tiene como misión apoyar el desarrollo y buena gestión de las pequeñas y medianas empresas, lo que comprobó con los impresos de página web <u>www.epyme.cl</u> acompañados a fojas 26 y 27. Argumentó también que el nombre de dominio no está asociado a marca comercial determinada, lo que resultó comprobado con las pruebas acompañadas a autos.

<u>CUARTO:</u> Que la oponente, la parte de Universidad del Pacífico, invocó su reconocida presencia y trayectoria en la Educación Superior chilena. Invocó y comprobó con los documentos rolantes de fojas 34 a 38 y 45 a 51 tener en desarrollo programas de publicidad autoadministrable y de administración de empresas Pymes. Probó, también, la titularidad de los dominios e-pyme, pymeonline y educapyme (fs. 31, 32 y 33) y de la marca comercial "las Pymes de la Universidad del Pacífico" desde el año 2004 (fs. 38).

QUINTO. Que, puesto el Arbitro a sopesar los derechos e intereses de las partes, establecerá primeramente que la palabra Pymes es el acrónimo de "pequeñas y medianas empresas", y que la letra que la antecede –e- de entre sus varios significados posibles, fluye del contexto de la litis que corresponde a "correo electrónico" o "correo-e" (Wikipedia, consulta para los términos e, e- y e-mail de 7 de marzo de 2011). Bajo tales consideraciones, tanto "e" como pymes son conceptos genéricos.

<u>SEXTO</u>: Que la oponente ha manifestado y comprobado ser titular del dominio "e-pyme", que es gramaticalmente similar y fonética y conceptualmente idéntico al dominio en controversia. Que, no obstante lo anterior, no demostró utilizar el mismo, sino servirse para sus actividades sobre "pymes" del dominio "upacifico" y derivados (fs. 34 a 37 y 45 a 51).

<u>SEPTIMO</u>: Que la sola titularidad de un nombre de dominio similar no es de por sí, a juicio de este árbitro, título suficiente para pretender la asignación de un nombre de dominio, en tanto se contengan en el expresiones genéricas, no se identifique inequívocamente a la parte, y se haga de él un uso legítimo, no lesivo a los derechos e intereses de la oponente. Que, en este sentido, estima el Arbitro que la utilización del nombre del dominio por el primer solicitante es coherente con su significado, y no se ha demostrado abusiva ni lesiva de los derechos de la oponente.

OCTAVO: Que, si a lo antes considerado, se agrega que sólo la parte demandada y primera solicitante concurrió a los dos punto de prueba del auto de fojas 43, corresponderá rechazar la demanda deducida en su contra, lo que se llevará a efecto en la parte resolutiva de esta sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento

de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Universidad del Pacífico en contra de Raúl Andrés Vinet Huerta, y se asigna el nombre de dominio epyme.cl a favor de Raúl Andrés Vinet Huerta, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita Juez Arbitro

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