ESCUELALASACACIAS.CL

Santiago, 6 de Agosto de dos mil siete.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 26 de Diciembre de 2006, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF07000, denominada "Arbitraje dominio escuelalasacacias.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 3 de Enero de 2007 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día martes 24 de ab6 de enero del año 2007, a las 11:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: Directora del Establecimiento (SILVIA EDITH ARRIAZA ARANCIBIA), RUT: 06.077.573-7, Email: disort@hotmail.com, Dirección Postal: j.j Nuñez 203 Artificio, La Calera, La Calera, Teléfono: 033-222397, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandada; y CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE CONCEPCION REP. SARGENT & KRAHN, (CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE CONCEPCION), RUT: 81.679.000-K, Email: cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl, sseguel@weekmark.cl; Dirección Postal: AV. PEDRO DE VALDIVIA Nº1945, CON CEPCIÓN, Teléfono: 3683500, representada por doña Carmen Paz Alvarez Enríquez y don Oscar Molina Díaz, ambos domiciliados en Avda. Andrés Bello 2711, piso 19, Comuna de Las Condes, Santiago, mails: pahumada@sargent.cl y sargent@sargent.cl, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 16 de enero del año 2007, siendo las 11:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de la primera solicitante directora del Establecimiento (SILVIA EDITH ARRIAZA ARANCIBIA) y del apoderado del segundo solicitante Corporación Educacional Masónica de Concepción, don Oscar Molina Díaz. Se efectuó el llamado a conciliación, el cual no se produjo. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 18 a fs. 23 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

- **I.4.1.-** <u>Demanda</u>: De fs. 24 a fs. 29 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE CONCEPCION dedujo en contra de directora del Establecimiento (SILVIA EDITH ARRIAZA ARANCIBIA), con el objeto que la asignación del nombre de dominio "escuelalasacacias.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:
- El actor manifiesta que es una corporación sin fines de lucro cuya misión es realizar labores educacionales y culturales en todos sus niveles, creando para ello establecimientos de educación, cursos y actividades que contribuyan a la formación científica, intelectual, moral y física de todo el ciclo vital del hombre. Asimismo, aclara que la Corporación Educacional Masónica de Concepción no obstante tener su domicilio en la ciudad de Concepción, ésta también tiene presencia en otras zonas anexas a dicha ciudad como Chiguayante y San Pedro de la Paz.
- Asimismo, la parte demandante declara que cuenta con cuatro colegios, distribuidos en la Comuna de Concepción, San Pedro de La Paz y Chiguayante, cubriendo los distintos niveles socioeconómicos de la población, siendo el más destacado entre ellos el colegio técnico profesional "Los Acacios".
- El actor señala la historia del colegio Los Acacios tiene su origen en 1994, año en que se inauguró este establecimiento educacional por El Gran Maestro De la Gran Logia de Chile señor Mariano Pizarro Pizarro, pasando desde entonces por sus aulas cientos de alumnos quienes hoy se desempeñan en el mercado Laboral. Acto seguido, y el actor aclara que en cuanto a la elección del nombre que identifica este colegio, cabe mencionar que para la masonería la expresión "La Acacia" posee un alto valor simbólico, siendo "La Acacia" un árbol sagrado, símbolo de incorruptibilidad y sabiduría, valores que se buscan inculcar en todos los alumnos del colegio técnico profesional LOS ACACIOS.

- En otro orden de cosas, el actor expresa que es titular de los nombres de dominio ACACIA.CL y COLEGIOLOSACACIOS.CL, los que se encuentran relacionados con el Nombre de dominio en disputa, agregando que éstos son una evidencia concluyente del mejor derecho del actor sobré esté último, una vez que éstos se estructuran sobre la marca del demandante, la cual forma parte sustancial del nombre de dominio cuya asignación se solicita.
- Por otro lado, el actor manifiesta ser titular de numerosas marcas registradas ante el departamento de propiedad intelectual, con el fin de proteger los nombres que identifican a los colegios bajo su administración, destacando los siguientes: Registro número 737369 LAS ACACIAS, denominativa, para distinguir servicios en clase 41: "servicios de educación, instrucción, enseñanza y capacitación"; Registro número 724993 LOS ACACIOS, denominativa, para distinguir servicios en clase 41: "servicios de educación, instrucción, enseñanza y capacitación".
- Asimismo, el actor agrega que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, concepto que lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, Farmacias Ahumada, Universidad de Chile o Almacenes París, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, y caótico.
- El actor que tal como lo ha señalado, es propietario de una serie de establecimientos educacionales, entre los cuales el Colegio Técnico Profesional Los Acacios ocupa un lugar destacado, preocupándose el demandante de registrar las marcas que identifican dichos establecimientos, por lo que es titular de las marcas LAS ACACIAS y LOS ACACIOS los que ya fueron individualizados, pudiéndose apreciar según el actor, que el nombre de dominio en disputa es idéntico en su elemento distintivo a la marca de éste. Más aún, la adición del vocablo "ESCUELA" no hace sino contribuir a la confusión entre el público de Internet por ser el actor propietario de un establecimiento educacional, es decir, una escuela, que se identifica tanto por el nombre de "LOS ACACIOS" como "LAS ACACIAS", y es titular de la marca comercial "LAS ACACIAS" para distinguir precisamente servicios educacionales. Además, el demandante reitera su rechazo a la solicitud de la demandada respecto al nombre de dominio en disputa, por cuanto el titular de nombres de dominio estrechamente vinculados al nombre en conflicto, como son ACACIA.CL y COLEGIOLOSACACIOS.CL.
- En cuanto al Derecho aplicable en este juicio, el actor expresa que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por cuanto los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal

entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. En razón de lo anterior, a parte demandante manifiesta que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

- En este contexto, continúa la actor, cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.
- Por su parte, el actor agrega que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.
- Los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual es especialmente relevante en este caso, dado que el nombre de dominio en conflicto es engañosamente similar a la marca del actor "LAS ACACIAS" y que no solamente la comprende íntegramente sino que lleva asociado la expresión "ESCUELA", palabra directamente relacionada a los servicios en clase 41 para los cuales se encuentra registrada, agregando el demandante que si se asignara el nombre de dominio a la contraria se estaría produciendo la dilución de la reconocida marca del actor, y podría causar confusión a los usuarios que desean ingresar al nombre de dominio "ESCUELALASACACIAS.CL" pensando que se trata del sitio web el establecimiento educacional del actor, pues, a juicio de este último, es lógico que el usuario piense que en esa dirección web encontrará información a la serie de colegios que mantiene la parte demandante.
- Otro argumento esgrimido por la parte demandante para fundar su mejor derecho sobre el nombre de dominio escuelalasacacias.cl, es que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio.
- Agrega el actor que su mejor derecho también se apoya el principio del "criterio de la identidad" en el sentido de que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

- Por último, el actor concluye que en razón de todo lo expuesto es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, por cuanto es evidente que la asignación del dominio "ESCUELALASACACIAS.CL" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.
- **I.4.2.-** <u>Traslado</u>: A fs. 41 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 42 y a fs. 43 de autos.
- **I.4.3.-** Contestación de la demanda: De fs. 44 a fs. 45 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, don Jorge Héctor Torres Jaña, abogado, en representación de doña SILVIA EDITH ARRIAZA ARANCIBIA, solicita se le otorgue a su representada el nombre de dominio "ESCUELALASACACIAS.CL.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:
- Que el dominio "escuelalasacacias.cl" fue solicitado por la demandada señora Silvia Edith Arriaza Arancibia en su calidad de directora de la escuela Las Acacias, establecimiento educacional municipalizado de la Comuna de La Calera, y para ser utilizado por esta última.
- Que si bien la demandante es titular de nombres de dominio en Internet como "acacia.cl" y "colegiolosacacios.cl", éstos no guardan relación alguna con el dominio solicitado por la parte demandada.
- Que la demandada hace referencia a la existencia de un "Colegio Técnico Profesional los Acacios" e indica que afectaría a tal establecimiento el hecho que el dominio impugnado sea de propiedad un tercero, no viendo la parte demandada en que forma puede afectar a este establecimiento y a la demandante la existencia de un dominio "escuelalasacacias.cl" siendo su titular la Escuela Municipalizada las Acacias. Lo anterior, explica la demandada, en atención a que dicho dominio claramente se refiere a una escuela, no a un colegio técnico y utilizando el término en femenino, no masculino.
- Acto seguido, la demandada expresa que si bien puede considerarse que los dominios indicados de propiedad del actor son semejantes, al tratarse en todos estos casos de la utilización de un mismo sustantivo común en sus formas plural, singular, femenina y masculina, es del caso aseverar que se trata de dominios claramente distinguibles, de manera tal que no es posible confundir un Colegio Técnico los Acacios, ubicado en la Región del Bío Bío, con una Escuela Municipalizada las Acacias, ubicada en la Región de Valparaíso.

- Por otra parte, la demandada manifiesta que el actor hace referencia a que el dominio en disputa sería "engañosamente similar" a la marca "las acacias en su" cuyo titular es este último, pero ello es incorrecto ya que si bien contiene los mismos vocablos que constituyen la marca de la demandada, esto es "Las Acacias", el caso de dominio en disputa se agrega un vocablo más que viene en constituir, no un elemento a relacionar con los servicios prestados por la demandante, sino un antecedente distintivo respecto de ella, al hacer referencia a que tal dominio corresponde a una ESCUELA, con lo que se descarta, a juicio de la demandada, que éste corresponda a los COLEGIOS TÉCNICOS de la demandante.
- Por último, como consecuencia de lo expuesto, la parte demandada solicita que se rechace la demanda de autos y se asigne el dominio "escuelalasacacias.cl" a la demandada, en su calidad de Directora de la Escuela Las Acacias de la Comuna de la Calera, a objeto que sea utilizado por tal establecimiento educacional.
- **I.4.4.-** Resolución Por resolución de fecha 10 de abril de 2007 y que rola a fs.47 de autos se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda y acompañados la escritura mandato judicial, con citación. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.48 y a fs.49 de autos.

1.5.- Prueba

- **I.5.1.-** <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 10 de abril de 2007, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "escuelalasacacias.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 48 y a fs. 49 de autos.
- **I.5.2.-** Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda y en su escrito de fecha 25 de abril de 2007, los siguientes documentos no objetados por la contraria: 1) Copia del registro marcario 737369 LAS ACACIAS, denominativa, para distinguir servicios en clase 41: "servicios de educación, instrucción, enseñanza y capacitación", y cuyo titular es el actor; 2) copia del registro marcario 724993 LOS ACACIOS, denominativa, para distinguir servicios en clase 41: "servicios de educación, instrucción, enseñanza y capacitación", y cuyo titular es el actor: 3) copia de folleto informativo en el cual se indica el inicio de clases del establecimiento educacional y en el cual se destaca el nombre del colegio "LAS ACACIAS", 4) copia del logo institucional del COLEGIO LOS ACACIOS en cuyo estreno superior se destaca la expresión "LOS ACACIOS" que identifica a dicho establecimiento educacional: 5) copia de la portada del boletín 40 de la Corporación Educacional Masónica de Concepción por en la cual se del tac a la noticia relativa a la obtención de la Certificación de Calidad de Gestión Escolar por parte del Colegio Técnico Profesional "LOS ACACIOS"; 6) copia de página 25 de uno de los boletines informativos de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, en El cual se entrega información relativa al Colegio Técnico Profesional "LOS ACACIOS"; 7) copia de la portada de la Agenda Escolar 2004 del Colegio Técnico Profesional "LOS ACACIOS" en el cual se

destaca la marca del actor tanto en el logo del colegio presente en la esquina superior izquierda, como en la esquina superior derecha a modo de título; 8) copia de la portada el boletín 2 del Consejo de Rectores de Colegios Laicos Masónicos de Chile, en cuya esquina inferior izquierda se destaca el logo institucional del Colegio Técnico Profesional "LOS ACACIOS"; 9) copia de folleto del Colegio Técnico Profesional "LOS ACACIOS", en el cual se entrega información relativa a este establecimiento educacional; 10) impresión a color de página informativa sobre los distintos establecimientos educacionales administrados por el actor en el cual se destaca el logo institucional del Colegio Técnico Profesional "LOS ACACIOS"; 11) copia del certificado otorgado por el Consejo Nacional de Certificación de Calidad Escolar, en el cual se reconoce que el Colegio Técnico Profesional "LOS ACACIOS" tiene implementado un sistema de gestión escolar de calidad que cumple con las normas y exigencias del estándar aprobado por el Consejo Nacional de Certificación; 12) fotografía del uniforme deportivo del Colegio Técnico Profesional "LOS ACACIOS", en el cual se destaca el logo institucional del colegio; 13) fotografía del podio del Colegio Técnico Profesional "LOS ACACIOS" destacándose en la parte delantera de este el logo institucional del colegio; 14) fotografía del edificio del Colegio Técnico Profesional "LOS ACACIOS" en cuya esquina superior izquierda se destaca el cartel que reza "COLEGIO LOS ACACIOS", que identifica a dicho establecimiento educacional; y 15) copia de cartas de la Directora de Colegio "LAS ACACIAS" fechadas en 1994.

- **I.5.3.-** <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.
- **I.6.-** Observaciones a la prueba: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 26 de julio de 2007, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 71 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 72, fs. 73 y a fs. 74 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "escuelalasacacias.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, Directora del Establecimiento (SILVIA EDITH ARRIAZA ARANCIBIA) ha tenido el carácter de parte demandada y la sociedad CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE CONCEPCION REP. SARGENT & KRAHN ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: 1º Que es una corporación sin fines de lucro cuya misión es realizar labores educacionales y culturales en todos sus niveles, creando para ello establecimientos de educación, cursos y actividades que contribuyan a la formación científica, intelectual, moral y física de todo el ciclo vital del hombre. Asimismo, aclara que la Corporación Educacional Masónica de Concepción no obstante tener su domicilio en la ciudad de Concepción, ésta también tiene presencia en otras zonas anexas a dicha ciudad como Chiquayante y San Pedro de la Paz; 2º Que cuenta con cuatro colegios, distribuidos en la Comuna de Concepción, San Pedro de La Paz y Chiquayante, cubriendo los distintos niveles socioeconómicos de la población, siendo el más destacado entre ellos el colegio técnico profesional "Los Acacios"; 3º Que la historia del colegio Los Acacios tiene su origen en 1994, año en que se inauguró este establecimiento educacional por El Gran Maestro de la Gran Logia de Chile señor Mariano Pizarro, pasando desde entonces por sus aulas cientos de alumnos quienes hoy se desempeñan en el mercado Laboral. Acto seguido, el actor aclara que en cuanto a la elección del nombre que identifica este colegio, cabe mencionar que para la masonería la expresión "La Acacia" posee un alto valor simbólico, siendo "La Acacia" un árbol sagrado, símbolo de incorruptibilidad y sabiduría, valores que se buscan inculcar en todos los alumnos del colegio técnico profesional LOS ACACIOS; 4º Que actor es titular de los nombres de dominio ACACIA.CL COLEGIOLOSACACIOS.CL, los que se encuentran relacionados con el Nombre de dominio en disputa, agregando que éstos son una evidencia concluyente del mejor derecho del actor sobré esté último, una vez que éstos se estructuran sobre la marca del demandante, la cual forma parte sustancial del nombre de dominio cuya asignación se solicita; 5º Que el actor es titular de numerosas marcas registradas ante el departamento de propiedad intelectual, con el fin de proteger los nombres que identifican a los colegios bajo su administración, destacando los siguientes: Registro número 737369 LAS ACACIAS, denominativa, para distinguir servicios en clase 41: "servicios de educación, instrucción, enseñanza y capacitación"; Registro número 724993 LOS ACACIOS, denominativa, para distinguir servicios en clase 41: "servicios de educación, instrucción, enseñanza y capacitación"; 6º Que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, concepto que lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, Farmacias Ahumada, Universidad de Chile o Almacenes París, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, y caótico; 7º Que tal como lo ha señalado, el actor es propietario de una serie de establecimientos

educacionales, entre los cuales el Colegio Técnico Profesional Los Acacios ocupa un lugar destacado, preocupándose el demandante de registrar las marcas que identifican dichos establecimientos, por lo que es titular de las marcas LAS ACACIAS y LOS ACACIOS los que ya fueron individualizados, pudiéndose apreciar según el actor, que el nombre de dominio en disputa es idéntico en su elemento distintivo a la marca de éste. Más aún, la adición del vocablo "ESCUELA" no hace sino contribuir a la confusión entre el público de Internet por ser el actor propietario de un establecimiento educacional, es decir, una escuela, que se identifica tanto por el nombre de "LOS ACACIOS" como "LAS ACACIAS", y es titular de la marca comercial "LAS ACACIAS" para distinguir precisamente servicios educacionales. Además, el demandante reitera su rechazo a la solicitud de la demandada respecto al nombre de dominio en disputa, por cuanto el titular de nombres de dominio estrechamente vinculados al nombre en conflicto, como son ACACIA.CL y COLEGIOLOSACACIOS.CL; 8º Que en cuanto al Derecho aplicable en este juicio, el actor expresa que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por cuanto los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. En razón de lo anterior, a parte demandante manifiesta que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio; 9º Que cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión; 10º Que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe; 11º Que los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual es especialmente relevante en este caso, dado que el nombre de dominio en conflicto es engañosamente similar a la marca del actor "LAS ACACIAS" y que no solamente la comprende íntegramente sino que lleva asociado la expresión "ESCUELA", palabra directamente relacionada a los servicios en clase 41 para los cuales se encuentra registrada, agregando el demandante que si se asignara el nombre de dominio a la contraria se estaría produciendo la dilución de la reconocida marca del actor, y podría causar confusión a los usuarios que desean ingresar al nombre de dominio "ESCUELALASACACIAS.CL" pensando que se trata del sitio web el establecimiento educacional del actor, pues, a juicio de este último, es lógico que el usuario piense que en esa dirección web encontrará información a la serie de colegios que mantiene la

parte demandante; **12º** Que su mejor derecho también se apoya el principio del "criterio de la identidad" en el sentido de que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo; y **13º** Que en razón de todo lo expuesto el actor es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, por cuanto es evidente que la asignación del dominio "ESCUELALASACACIAS.CL" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

CUARTO: Que la demandada ha esgrimido en su contestación, como fundamentos esenciales de la misma: 1º Que el dominio "escuelalasacacias.cl" fue solicitado por la demandada señora Silvia Edith Arriaza Arancibia en su calidad de directora de la escuela Las Acacias, establecimiento educacional municipalizado de la Comuna de La Calera, y para ser utilizado por esta última; 2º Que si bien la demandante es titular de nombres de dominio en Internet como "acacia.cl" y "colegiolosacacios.cl", éstos no guardan relación alguna con el dominio solicitado por la parte demandada; 3º Que la demandada hace referencia a la existencia de un "Colegio Técnico Profesional los Acacios" e indica que afectaría a tal establecimiento el hecho que el dominio impugnado sea de propiedad un tercero, no viendo la parte demandada en que forma puede afectar a este establecimiento y a la demandante la existencia de un dominio "escuelalasacacias.cl" siendo su titular la Escuela Municipalizada las Acacias. Lo anterior, explica la demandada, en atención a que dicho dominio claramente se refiere a una escuela, no a un colegio técnico y utilizando el término en femenino, no masculino; 4º Que si bien puede considerarse que los dominios indicados de propiedad del actor son semejantes, al tratarse en todos estos casos de la utilización de un mismo sustantivo común en sus formas plural, singular, femenina y masculina, es del caso aseverar que se trata de dominios claramente distinguibles, de manera tal que no es posible confundir un Colegio Técnico los Acacios, ubicado en la Región del Bío Bío, con una Escuela Municipalizada las Acacias, ubicada en la Región de Valparaíso; y 5º Que el actor hace referencia a que el dominio en disputa sería "engañosamente similar" a la marca "las acacias en su" cuyo titular es este último, pero ello es incorrecto ya que si bien contiene los mismos vocablos que constituyen la marca de la demandada, esto es "Las Acacias", el caso de dominio en disputa se agrega un vocablo más que viene en constituir, no un elemento a relacionar con los servicios prestados por la demandante, sino un antecedente distintivo respecto de ella, al hacer referencia a que tal dominio corresponde a una ESCUELA, con lo que se descarta, a juicio de la demandada, que éste corresponda a los COLEGIOS TÉCNICOS de la demandante.

QUINTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este Sentenciador: i) que el actor es titular de los nombres de dominio "acacia.cl" y "colegiolosacacios.cl", similares al nombre de dominio en disputa; ii) que el actor detenta un interés legítimo al llevar a cabo una labor educativa por medio de diversos establecimientos educacionales en Chile, dentro de los que destacan el Colegio

Técnico Profesional Los Acacios y Colegio Las Acacias; y iii) Que el actor es titular de las marcas comerciales Registro número 737369 LAS ACACIAS, y Registro número 724993 LOS ACACIOS, ambas denominativas, para distinguir servicios en clase 41: "servicios de educación, instrucción, enseñanza y capacitación", y que sin ser idénticos presentan un muy cercana relación con el nombre de dominio en disputa.

SEXTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no obstante haber contestado la demanda, no acompañó ni rindió prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio o inactividad del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, en especial cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad probatoria de la primera solicitante en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEPTIMO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros."

OCTAVO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la inactividad probatoria de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE CONCEPCION REP. SARGENT & KRAHN tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "escuelalasacacias.cl".

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

- 1.- Asígnese el nombre de dominio "escuelalasacacias.cl" a la compañía CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE CONCEPCION REP. SARGENT & KRAHN, (CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE CONCEPCION), RUT: 81.679.000-K;
- 2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y
- 3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal

María José Arancibia Obrador