En Santiago de Chile, a 19 de marzo de 2014, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por conflicto en la inscripción del nombre de dominio **escuelapadrehurtado.cl**, suscitado entre **Escuela Padre Hurtado (SANDRA PATRICIA GALLEGOS DIAZ)**, RUT 09.697.742-5, domiciliada en Eusebio Lillo 2472, santiago, santiago y **FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO**, RUT 81.496.800-6, domiciliado en Av. Isidora Goyenechea 2800, Of.4201, piso 42, Las Condes, Santiago, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 26 de noviembre de 2013, mediante oficio OF N° 18980, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **escuelapadrehurtado.cl**, como consta a fojas 1.

2. Que por resolución de fecha 28 de noviembre de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día 11 de diciembre del año 2013 a las 11:15 horas, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 11 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en razón de la inasistencia del primer solicitante, se fijó el procedimiento arbitral.

4. Que mediante presentación de fojas 12 y siguientes el segundo solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

   Se refiere al origen e historia de su mandante, y afirma que el Padre Hurtado es el creador de la Fundación. Hace presente que su mandante es titular en Chile de diversas marcas que contienen la expresión PADRE HURTADO para distinguir múltiples productos y servicios. Destaca que la titularidad del registro marcario sobre dicha expresión fue concedida por primera vez en 1991 bajo el número de registro 363.987. Hace presente además su titularidad sobre diversos dominios que contienen la expresión PADRE HURTADO, entre los que se cuentan padrehurtado2014.cl y padrehurtado.cl.

   En apoyo a su posición en la presente disputa cita el artículo 19 bis D de la Ley 19.039 sobre propiedad industrial. En razón de lo señalado en dicha norma observa que su mandante ostenta un derecho exclusivo y excluyente y por tanto preferente para promocionar y publicitar sus productos y servicios bajo la expresión "escuelapadrehurtado".

   Manifiesta que la expresión "escuela", contenida en el dominio en disputa, no logra dotar al dominio solicitado de distintividad respecto de su representada. Al respecto indica que dicha palabra es utilizada para designar instituciones de carácter primario y secundario, careciendo de distintividad a fines de diferenciar servicios educacionales.

   Sostiene que la palabra "escuela" corresponde a una denominación asociada a servicios que protege la cobertura de la marca PADRE HURTADO. Al respecto destaca que su registro marcario N° 912.131 para la misma expresión incluye la clase 41, la que contempla "establecimientos educacionales, de enseñanza pre-escolar, básica, media; universitaria o técnica y de capacitación para trabajadores especializados".

   Más adelante indica que la doctrina y la jurisprudencia han considerado la estrecha relación entre marcas comerciales y nombres de dominio a la hora de resolver este tipo de conflictos. Al respecto se refiere a la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, a la Reglamentación para el funcionamiento de Registro de Nombres del Dominio CL y a los fallos sobre los dominios saldefruta.cl y bb2.cl

5. Que el primer solicitante no asistió a la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, no presentó argumentación de mejor derecho, ni allegó antecedentes en orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.

6. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 19 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

7. Que a fojas 35 se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

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

SEGUNDO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

TERCERO: Que el principio "First come first served" rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones, esto es, que ambas tengan derechos o intereses legítimos respecto al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En consecuencia, este principio sólo podrá ser aplicado si ninguna de los solicitantes demuestra tener un mejor derecho que otro.

CUARTO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el árbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos. Es en cumplimiento de esa obligación, y en razón de la naturaleza misma del conflicto que debe dirimirse, que este tribunal ha revisado no solo los antecedentes proporcionados por las partes, sino todos aquellos que ha estimado necesario conocer para establecer los hechos y así dirimir fundadamente el conflicto de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le dicten.

QUINTO: Que, aun cuando sólo la segunda solicitante ha allegado pruebas y antecedentes en autos, sin que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado, la inacción del primer solicitante no obsta a la obligación de este tribunal de fallar conforme a lo que la prudencia y equidad le dicten.

SEXTO: Que, al revisar el dominio disputado este tribunal pudo apreciar que dicho dominio se encuentra activo, que en sus contenidos efectivamente se utiliza la expresión contenida en el dominio disputado y que este se vincula a un establecimiento educacional denominado Padre Hurtado. Lo anterior parece configurar la existencia de un interés sobre el dominio disputado por parte del primer solicitante que se fundaría en el uso de la expresión PADRE HURTADO vinculado a un establecimiento educacional. Cabe sin embargo cuestionarse si dicho interés es legítimo.

SEPTIMO: Que, por otra parte, la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios sobre la expresión PADRE HURTADO, expresión que como es de público conocimiento corresponde al nombre con el que es conocido el fundador de la segunda solicitante. Al respecto destaca que es titular del registro N° 912.131 sobre dicha expresión, el que incluye la clase 41 que tiene cobertura sobre establecimientos educacionales. Este tribunal pudo verificar la existencia del registro marcario referido, su vigencia y las clases sobre las que tiene cobertura a través de la base disponible en el sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, pudiendo corroborar que la información proporcionada por la segunda solicitante es correcta.

OCTAVO: Que, al revisar las bases de datos disponibles en el sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, este tribunal pudo observar que el registro marcario N° 912.131 de

titularidad de la segunda solicitante, sobre la expresión PADRE HURTADO y con cobertura en la clase 41, relacionada con establecimientos educacionales, tiene su origen en el registro N° 363.987 del año 1990, el que posteriormente fue renovado de manera sucesiva por los registros N° 590.975 y 912.131.

NOVENO: Que, al visitar el sitio web **hogardecristo.cl**, mencionado por el segundo solicitante en su presentación y que de acuerdo a la base de datos disponible en nic.cl es de su titularidad, esta arbitro pudo observar que en dicho dominio efectivamente se utiliza la expresión PADRE HURTADO, identificándoselo como el fundador del Hogar de Cristo, y que la Fundación referida cuenta con establecimientos de educación pre-escolar, esto es salas cunas y jardines infantiles. En razón de lo señalado este tribunal estima que la segunda solicitante efectivamente desarrolla actividades vinculadas a la educación y posee establecimientos educacionales y que, por tanto, el uso de la expresión ESCUELA, vinculada a la expresión Padre Hurtado, no otorga distintividad al dominio disputado respecto de las actividades desarrolladas por la segunda solicitante.

DECIMO: Que, sólo la segunda solicitante ha allegado pruebas y antecedentes en autos, sin que el primer solicitante haya realizado presentación alguna u objetado o contra argumentado.

DECIMO PRIMERO: Que, sin perjuicio que este tribunal observa que ambas solicitantes poseen interés sobre el dominio disputado, la situación descrita en el considerando anterior ha motivado que esta árbitro no pueda apreciar con exactitud dónde radica el derecho del primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa. Al respecto, cabe destacar que de acuerdo a la revisión que este tribunal realizó de las base de datos disponibles en el sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl no se encontraron registros marcarios que contuvieran la expresión PADRE HURTADO a nombre de la primera solicitante.

DECIMO SEGUNDO: Que, en el caso de la segunda solicitante, además de existir una vinculación con la expresión Padre HURTADO y el desarrollo de actividades vinculadas a establecimientos educacionales, existe un registro marcario desde hace más de dos décadas con cobertura en ese ámbito para dicha expresión.

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

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

SE RESUELVE:
Asígnese el nombre de dominio "**escuelapadrehurtado.cl**" al segundo solicitante, **FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRIS TO**, ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

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

Alejandra Moya Bruzzone
ÁRBITRO ARBITRADOR

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

Loreto Quiroz Rojas
C.I. 14.382.316-4

Marcela Alejandra López Barros
CI. 16.114.939-K