FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO INACAPCHILLAN.CL

Santiago, 10 de junio de 2014.

VISTOS:

1. El correo electrónico de fecha 3 de enero de 2014, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio INACAPCHILLAN.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrónico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 3 de enero de 2014, en el que se adjunta oficio N°19317.

3. El oficio OF19317 fecha 3 de enero de 2014, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como árbitro del conflicto entre Sede Chillán (Universidad Tecnológica de Chile Inacap), como primer solicitante y Instituto Nacional de Capacitación Profesional Inacap como segundo solicitante representado por Sargent & Krahn, que rola a fojas 3 del expediente.

4. La individualización de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolución de fojas 6 de fecha 15 de enero de 2014, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos en los cuales consta que la notificación del número 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 15 de enero de 2014, por correo certificado.

7. Correo electrónico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 20 de enero de 2014, de la aceptación del suscrito como árbitro del presente caso.

8. Resolución de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 4 de marzo de 2014, en la que constan las firmas de don Leonardo Gerbaud Kern en representación de Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP, como segundo solicitante; y la del árbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrónico, tal como consta a fojas 12 del expediente.

9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 4 de marzo de 2014, por doña María Luisa Valdés Steeves, abogado en representación de Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP, como segundo solicitante, con el que asume patrocinio y poder, delega poder, acompaña documentos y téngase presente.

10. Escrito que rola a fojas 26 y siguientes, presentado con fecha 18 de marzo de 2014 por doña María Luisa Valdés Steeves, en representación de Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP, como segundo solicitante, con el que presenta demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio INACAPCHILLAN.CL, acompaña documentos con citación y delega poder a doña María José Mora Arias.

Y TENIENDO PRESENTE:

I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del día 4 de marzo de 2014 a las 16:00 hrs., fijada en la resolución que rola a fojas 6 para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, sólo asistió don Leonardo Gerbaud Kern en representación de Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP, como segundo solicitante.

III- Que doña Maria Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación de Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP, argumenta en su escrito que su mandante es una institución de educación superior fundada el 21 de octubre del año 1966, con el fin de entregar educación técnica y capacitación. Que en el año 2004 INACAP fue acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNAP) del Ministerio de Educación, entregándole un sello de calidad por 6 años, en el año 2008 volvió a ser acreditado por un período de dos años más, dando cuenta de la calidad de enseñanza y capacitación que este ofrece; en el 2009, INACAP firmó un acuerdo de asesoría y cooperación para las áreas de innovación y posgrado con la State University of New York, lo que la cataloga como un centro de formación técnica y profesional que goza de reconocimiento en el extranjero. Que en diciembre del año 2010, el Instituto Profesional INACAP fue acreditado por seis años en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio, y, en enero del año 2012 el Centro de Formación Técnica INACAP fue acreditado por seis años en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Que su mandante cuenta actualmente con alrededor de 115.000 alumnos de pregrado en todo el territorio Chileno, y es considerada la institución de educación más grande en Chile dada su presencia en todas las regiones del país, con 26 sedes a lo largo de todo el territorio nacional.

IV. Que el abogado representante de Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP, menciona que su cliente cuenta con una familia de marcas comerciales que corresponden precisamente a la expresión "INACAP", que se reproduce íntegramente en el nombre de dominio en disputa, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"): Registro N° 996.964, "INACAP", denominativa, para distinguir: "establecimiento educacional profesional, técnico y de capacitación; servicios de imprenta", en las clases 41 y 42; Registro N° 727.967, "INACAP", denominativa, para distinguir productos, en clase 16; Registro N° 961.584, "INSTITUTO TECNOLOGICO INACAP", denominativa, para distinguir: "servicios de educación, formación, instrucción, enseñanza y capacitación en niveles básicos, medios, técnico, técnico-profesional, profesional, laboral, académico, universitarios y de post-grado, en clase 41; Registro N° 733.493, "INACAP, HACIENDO APRENDES MEJOR, HACIENDO CRECES SIN LIMITE", lema, para distinguir servicios en clase 41; Registro N° 879.659, "INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL-INACAP", denominativa, para distinguir servicios en clase 42; Registro N° 785.410, "ESCUELA DE TALENTOS INACAP", denominativa, para distinguir servicios en clase 41; Registro N° 736.386, "EXPOCARRERAS INACAP", denominativa, para distinguir productos en clase 16; Registro N° 1.068.555, "MUNDO INACAP", denominativa, para distinguir productos en clase 16, cuyas copias de registros rolan a fojas 38 a la 47 de autos. Que estos registros son una poderosa muestra del mejor derecho que asiste a su representada respecto del nombre de dominio en disputa "INACAPCHILLAN.CL", pues su marca comercial, nombre y signo distintivo se ha reproducido en dicho dominio, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador suficiente. Que resulta claro que los usuarios y consumidores relacionarán este dominio con su mandante y no con la demandada, pues al enfrentarse al mismo lógicamente pensarán que se trata de un sitio Web con información relativa a los reconocidos establecimientos educacionales de capacitación y formación técnica de su mandante. Que la expresión "CHILLAN" agregada al final del dominio en disputa, no confiere distintividad alguna. Que "INACAP" es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

V. Que doña María Luisa Valdés, menciona en su escrito que es reconocida y lógica la conducta de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. Que en este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "INACAPCHILLAN.CL" a un sitio de Internet con información relativa al prestigioso y reconocido establecimiento educacional y centro de formación técnica de su mandante INACAP y a su sede ubicada en la ciudad de CHILLÁN. Que la asociación en Internet de la expresión "INACAP" con su mandante, cuenta con varios nombres de dominio que se conforman en base a dicha expresión: INACAP.CL; ESTUDIANTES-INACAP.CL; INACAPVIRTUAL.CL; INACAPCAPACITACION.CL; TODOINACAP.CL; INACAPINO.CL y RADIOINACAP.CL, copias de dichos registros obtenidos de la página Web de Nic Chile rolan a fojas 48 a la 54 del expediente. Que estos nombres de dominio son sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a su representada respecto del dominio en conflicto, toda vez que incorporan el signo INACAP, idéntico al del dominio en disputa, al nombre del reconocido centro de formación técnica de su mandante, y a sus marcas registradas, que le otorgan derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad y distinguirse con dicho nombre. Que el dominio solicitado INACAPCHILLAN.CL, es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales ya señaladas de propiedad de su mandante. Que la demandada procedió a solicitar como nombre de

dominio la marca "INACAP", incorporando simplemente la expresión CHILLAN al final, cuestión que no otorga distintividad alguna al dominio en conflicto respecto de los nombres de dominio de su representada, de sus marcas comerciales y del nombre de su reconocido centro de capacitación y formación técnica INACAP. Que es muy factible que induzca a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que con toda razón podrían llegar a creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca su cliente y particularmente de su sede ubicada en la ciudad de Chillan. Que corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre del dominio INACAPCHILLAN.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero registre como dominio y haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y que es reconocida a nivel nacional por los usuarios de Internet y público en general, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos, además del perjuicio para su mandante. Que al entrar al buscador más famoso del mundo, GOOGLE, e ingresar como patrón de búsqueda la expresión "INACAP CHILLAN", se puede observar que los primeros resultados aluden en su totalidad a su mandante, por lo que la asociación entre la el dominio en disputa y su representada es inmediata.

VI. Que la resolución de primera audiencia que fijó las normas de procedimiento, efectuada con fecha 4 de marzo de 2014, señala en la parte final de su punto 1°, que "*si el primer solicitante no hace su presentación dentro del plazo indicado, esto es dentro de 10 días, se entiende que renuncia a su petición a favor del segundo solicitante*" y como el primer solicitante Sede Chillán (Universidad Tecnológica de Chile Inacap), no hizo presentación alguna ni tampoco asistió a la audiencia en estos autos, y luego de transcurrido el tiempo establecido, corresponde declarar que ha renunciado en su petición a favor del segundo solicitante.

VII. Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este árbitro arbitrador, los representantes de Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP, han demostrado su mejor derecho sobre el nombre de dominio INACAPCHILLAN.CL.

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio INACAPCHILLAN.CL, pedida por Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio INACAPCHILLAN.CL, pedida por Sede Chillán (Universidad Tecnológica de Chile Inacap).

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico.

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Carolina Moya Núñez y don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna de las Condes.

Carolina Moya Núñez
Rut. 12.287.118-5

Hernán Soriano Arancibia
Rut. 6.925.757-7