Gabriela Paiva Hantke

TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia

E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

invoduc.cl

En Santiago a 13 de Diciembre de 2011, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio invoduc.cl vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son partes en autos Yanadeth Fuentes Salazar (CENTRO DE ASISTENCIA EDUCATIVA E INVESTIGATIVA YANADETH MARISOL FUENTE) Primer Solicitante, domiciliado en Av. 11 de Septiembre N° 1881 OF 1609, Providencia, Santiago; y por la otra PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE REP. SARGENT & KRAHN, (PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE), Segundo Solicitante, representado por la abogado María Luisa Valdés y Jose Ignacio Juárez Hermosilla, para estos efectos ambos con domicilio en Av. Andrés Bello N° 2711, Piso 19 Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

- 1. Con fecha 6 de Octubre de 2011, se recibió en mi oficina Oficio Nº 15020 materia solicita arbitraje dominio invoduc.cl en el cual se me propuso como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.
- 2. Que con fecha 13 de Octubre de 2011 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 21 de Octubre de 2011, a las 13:30 horas, lo cuál consta en autos.
- 3. Que con fecha 21 de Octubre de 2011, se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de Yanadeth Fuentes Salazar (CENTRO DE ASISTENCIA EDUCATIVA E INVESTIGATIVA YANADETH MARISOL FUENTE), Primer Solicitante; y con la asistencia del Segundo Solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE REP. SARGENT & KRAHN, (PONTIFICIA

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE). Al ser llamadas las partes a conciliación esta no se produjo, por lo que se procedió a fijar las normas del procedimiento.

- **4.** Que dentro de plazo se recibieron argumentos de mejor derecho de parte del Primer y del Segundo Solicitante.
- **5.** Según lo estipulado en el punto número tres, de las normas de procedimiento fijadas, se dio inicio a un plazo de 10 días hábiles para realizar observaciones a los escritos y pruebas presentados. En este plazo, cada tuvo derecho a presentar escrito con observaciones y nuevas pruebas si lo estimare pertinente.
- **6.** Que con fecha 28 de Noviembre de 2011, dentro de plazo se recibió observaciones por parte del Segundo Solicitante y que no se recibieron observaciones por parte del Primer Solicitante.
- 7. En virtud de lo establecido en el punto número 4 de las normas del procedimiento fijadas, con fecha 30 de Noviembre se citó a las partes oír sentencia.
- **8.** Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:
 - I. Invoduc es un centro de estudios y asistencia educativa que se sustenta en la innovación pedagógica, investigación y capital humano calificado.
 - II. Los servicios que provee se orientan al mejoramiento significativo de la calidad en la educación, a través de una metodología eficaz y efectiva de mediación, no transgresora de la identidad escolar de las instituciones a intervenir.
 - III. Los objetivos que se tienen son desarrollar estrategias metodologías para obtener logros significativos en el ámbito educacional así como también proporcionar soporte académico contextualizado en base a distintas perspectivas de investigación.
 - IV. "INVODUC" se forma al unir los vocablos "INNOVAR Y EDUCAR" para así dar seguimiento a un nuevo termino lingüístico denominado acronismo. La simple coincidencia en la constitución de los fonemas "UC" dentro del morfema invoduc, no es más que una parte de la abreviatura de "educar".
 - **V.** Que se sirva tener por acompañados los siguientes documentos:
 - 1) Extracto de fecha 11 de Mayo de 2011 de Escritura Publica de Constitución de Empresa de Responsabilidad Limitada. Razón social "CENTRO DE ASISTENCIA EDUCATIVA E INVESTIGATIVA YANADETH MARISOL FUENTES SALAZAR E.I.R.L", nombre de fantasía "INVODUC".

- 2) Certificado de Inscripción de Extracto. Registro de Comercio de Santiago, con fecha 19 de Mayo de 2011.
- **3)** Declaración bajo Certificación de Publicación Diario Oficial de la Republica de Chile N° 39.964, de fecha 19 de Mayo de 2011.
- **4)** Protocolización de extracto de fecha de 23 de Mayo de 2011 Extracto Constitución Empresa Individual de Responsabilidad Limitada "CENTRO DE ASISTENCIA EDUCATIVA E INVESTIGATIVA YANADETH MARISOL FUENTES SALAZAR E.I.R.L.", nombre de fantasía "INVODUC".
- **5)** Página Web, donde el dominio principal es invoduc.cl, con fecha de 7 de Junio de 2011. Misma fecha en la que el dominio es activado por hostmaster@nic.cl.
- 6) Por otra parte también se acredita que con fecha de 8 de Junio procede el envío de Factura Electrónica de dominio invoduc.cl por <u>facturación@nic.cl</u>. No deriva la confirmación del dominio de <u>info@nic.cl</u>, con fecha de 7 de Julio de 2011, no obstante la asignación de dos dominios más adquiridos con las mismas datas; saberingles.cl y ayudatesis.cl. A modo de conclusión de los argumentos se presentan los correos electrónicos emitidos por NIC Chile.
- **9.** Que los argumentos esgrimidos por el Segundo Solicitante para acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa son los siguientes:
 - La Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada con fecha 21 de Junio de 1888 mediante un decreto del arzobispado de Santiago.
 - II. Es una institución privada que se financia v, en parte, con aportes económicos del Estado, actualmente esta compuesta por 18 Facultades que distribuidas acogen a mas de 21.000 estudiantes. Forman parte de la Pontificia universidad católica, además, él club deportivo d la universidad católica, con mas de 20 ramas deportivas, el hospital clínico, el canal de televisión de cobertura nacional, canal 13, Duoc- UC, la federación de estudiantes de la universidad católica y la fundación vida rural.
 - **III.** La Universidad ya es titular de varios nombres de similares características, que se estructuran en base a su marca (y sigla) UC, la que se encuentra integramente incluida en el dominio disputado, y funciona en el como elemento identificador. Dichos dominios tienen por objeto distinguir y promover en la web los reconocidos servios del mandante, Entre otros:
 - UC.cl
 - CITUC.CL
 - PUC.CL
 - UCTV.CL

- IV. Estos Nombre de dominio son solo una muestra del vinculo y mejor derecho de la representada sobre el dominio en disputa, toda vez que evidencian la utilización del signo UC lo que se asocia a Universidad Católica de Chile.
- V. Los dominios citados demuestra el interés de mi mandante por proteger su prestigiosa marca e identificar correctamente en Internet sus actividades, así como los servicios educacionales que presta, que son reconocidos por los consumidores y usuarios de Internet, internacionalmente a través de la expresión "UC".
- VI. Sumado a lo anterior, el mandante es titular de marcas comerciales la para expresión definitiva del dominio disputado <u>UC</u>. Dichas marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial(INAPI), entre ellas podemos destacar:
 - Registro N° 823.493, <u>"UC"</u>, denominativa, para distinguir productos en las clases 3. 5.16.18.21.25 y 28.
 - Registro N° 823.494, <u>"UC"</u>, denominativa, para distinguir "servicios prestados por personas u organizaciones en la ayuda en la exploración o dirección de una empresa comercial o la ayuda en la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial; servicios de publicidad por todos los medios de difusión en relación con toda clase de mercancías o de servicios: servicios estimaciones de impuesto y evaluación en los negocios; servicios de contabilidad, cobranzas, servicios de estudios de mercado servicios de importación y exportación de todo clase de productor y artículos.

Servicios de educación y de enseñanza; academias de educación, servicios de enseñanza por correspondencia; servicios de publicación de libros; servicios de entretenimiento, diversión y recreo de los individuos; servicios de artistas de espectáculos y representaciones teatrales, organización de espectáculos de variedades; estudios de cine y producción de filmes cinematográficos; montajes de programas de radio y televisión y diversión radiofónicas y televisadas, servicios de orquestas, parques de atracciones y zoológicos, servicios de educación física (gimnasia), servicios de doma de animales, servicios de alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos y decorados de espectáculos y alquiler de grabaciones sonoras", en las clases 35 y 41.

- Registro N° 883.964, "**UC**", denominativa, para distinguir productos en las clase, 27.
- Registro N° 910.662, <u>"UC"</u>, denominativa, para distinguir productos en las clases 29, 30 y 32.
- VII. En síntesis nuestra representada es titular de marcas comerciales para la expresión "UC", la que tiene por objeto distinguirla e identificarla en el mercado, de modo que el público usuario y consumidor las asocie fácilmente con los diversos servicios educacionales ofrecidos precisamente por la <u>UC.</u>

- VIII. Se considera que en manos de un tercero será fuente de todo tipo de errores y confusiones entre los usuarios de la Web. Sobre este punto se estima importante hacer mención al fallo que se pronuncio sobre la asignación del nombre de dominio "SANTACRUZMTB.CL", en cuanto señalo que :
 - 15- Que es efectivo que dada la naturaleza del sistema de nombre de dominio, la practica ha determinado la posibilidad de coexistencia de nombres de dominio a diferentes personas, con la solo diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;
 - 16- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, esta practica en ningún caso autoriza la posibilidad de <u>incluir como parte de un nombre de dominio un signo que corresponde a una expresión de fantasía, creada por otro y quien además tiene derechos adquiridos sobre ella y la publicita en el mercado como de su propiedad.</u>
- IX. A mayor abundamiento, estimamos que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyo que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a:
- "...la parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."
 - X. Pues bien, el mandante cuenta con una familia de registros marcarios y una serie de nombres de dominio que reestructuran en base a la denominación "UC", marca que goza fama y notoriedad, y que utiliza profusamente en el mercado de Internet.
 - **XI.** Se viene a acompañar con citación los siguientes documentos:
 - 1. Copias de documentos de <u>www.nic.cl</u>, en que se da cuenta de la titularidad de mi mandante de los nombres de dominio individualizados en el N° 2 de esta presentación.
 - 2. copia de los certificados de registro Macario individualizados en el N° 3 de esta presentación.
 - Impresión del sitio Web <u>www.uc.cl</u>, en donde aparece abundante información acerca de los servicios de mi mandante, acreditándose además el uso efectivo de la sigla <u>UC</u> para distinguirse en el mercado.
 - **4.** Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece una extensa reseña histórica de mi mandante, dando cuenta de su trayectoria y reconocimiento entre los usuarios de Internet.
 - **5.** Copia de la búsqueda en Internet de la <u>UC</u> en el famoso buscador de Internet Google, en la que se puede apreciar que todos los resultados aluden a mi mandante.
 - **6.** Impresión del sitio Web www.facebook.com, en el que se puede apreciar la existencia de una serie de paginas que corresponden o aluden a mi mandante bajo el signo UC.

- copia del sitio Web <u>www.anip.cl</u>, en el que se informa acerca de una serie de beneficios que ofrece a sus alumnos la "<u>UC</u>", dando cuenta del reconocimiento que posee bajo este signo mi mandante.
- **8.** Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio Santacruzmtb.cl, de fecha 4 de abril de 2011.
- **9.** Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de Julio de 2009.
- **10.**Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de mayo de 2006.

VISTOS:

Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

- Que, en consecuencia en virtud de la citada disposición, en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado invoduc.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.
- 2. Que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca UC, una marca registrada en Chile bajo numerosos registros, que asimismo ha acreditado ser el titular de diversos nombres de dominio que contienen la marca UC.
- 3. Que es un hecho público y notorio la trayectoria educacional que avala al Segundo Solicitante Pontificia Universidad Católica, la cual por lo demás también se encuentra descrita en autos, y que dicha trayectoria en el ámbito de la educación es amplia y notoriamente asociada con las siglas y marca UC de su titularidad.
- 4. Que en virtud de la fama y notoriedad de la marca UC y de la prestigiada trayectoria de su titular la Pontificia Universidad Católica no resulta posible sin que se produzcan errores y confusiones de los usuarios de Internet, el que pueda existir un nombre de dominio como invoduc a nombre de un tercero precisamente para servicios en el ámbito de la educación, puesto que dicho nombre al contener la sigla y marca UC será necesariamente asociado a quien es conocido por estas siglas, en este caso el Segundo Solicitante en autos, y a los servicios educacionales que dicho solicitante presta.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio invoduc.cl a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE REP. SARGENT & KRAHN, (PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE), Segundo Solicitante en autos.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile. Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Maria Aliaga Ortiz, Rut: 14.163.702-9 y doña Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilió.

> GABRIELA PAIVA HANTKE Juez Arbitro Arbitrador

fululaki

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ

Hour Oliopo V.

RUT: 14.163.702-9

CINTHIA NEIRA LEDESMA.

RUT: 17.251.225-9