Ref: sentencia conflicto laclaseejecutiva.cl

Partes: Maurizio García Melo
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Santiago, veinticinco de mayo de dos mil nueve,

Vistos y teniendo presente:

1° Que por oficio OF09566, de fecha 06 d octubre de 2008, de fojas 1, Nic Chile comunicó a la suscrita la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio laclaseejecutiva.cl, suscitado entre don Maurizio García Melo, RUT: 15.644.601-7, domiciliado en Puerto Natales 18755, Maipú, Santiago y PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT: 78.061.840-K, representada por SARGENT & KRAHN, en la persona de doña Paula Benavides, domiciliada en Andres Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago.

2° Aceptación, juramento de rigor y citación a audiencia de cociliacion y/o fijaciñon del procedimiento arbitral de fojas 3 y su notificación de fojas 4 y 4 vta.

3ºº Audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral de fojas 16, realizada con la sola comparecencia del rerepsentante del segundo solicitante.

4° Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas 17, en la cual pide que en base a los argumentos de hecho y de derecho que esgrime, se leasigne el nombre de dominio, con expresa condena en costas de la contraria. Sostiene que la Pontifica Universidad Católica de Chile fue fundada en 1888, mediante decreto del Arzobispadod e Santiago, siendo su primer rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarilla. Se trara de una institución privada con aportes económicos del estado, actualmente compuesta por 18 facultades, que distribuidas en 4 campus, acogen a 21363 estdiantes, dentro de los cuales se cuentan 18.172 estudiantes de pre grado y 1813 de magister y 628 de doctorado, además de 744 estudiantes de post título . Su cuerpo docente está formado por 2549 profesionales, dentro de los cuales 115 son reconocidos académicos extranjeros. Agrega que además forman parte de la universidad el club deportivo de la Universidad con más de 20 ramas deportivas, el Hospital Clínico, el canal de televisión de cobertura nacional, el Duoc UC, la Federación de estudiantes de la Universidad Católica y la Fundación Vida Rural. Sostiene al respecto que esta institucion con sus más de 120 años de vida y siendo una de las universidades más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento del país, al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional.

En cuanto a la clase ejecutiva, fue fundada en 1998, justo antes de la masificacion del uso de Internet entre los ejecutivos, con la mision de aprovechar esta tecnología para mejorar la gestión de las empresas latinoamericanas ofreciendo un programa de perfeccionamiento en administración de negocios que combina clases públicadas en prensa escrita, participación a través de Internet y clases presenciales. Con 8 diplomados y 24 cursos, con 4 niveles de profundizacion cada uno, la clase ejecutiva cumple con: i) tener programas de educaciñon continua, ii) que su capacitaciñon incluya el uso de Internet y iii) que el perfeccionamiento de su gente esté intimamente ligado a su quehacer diario. Sostiene que La clase ejecutiva iofrece máxima flexibilidad de horario y lugar de estudios para hacer viable este imperativo de

educacion continua, cuenta con un panel de 26 PhDs, formado por académicos de la Pontificia Universidad Católica, que dedican su vida a la docendia, investigaciñon y aplicaciñon en Chile de las materias que enseñan en la clase. Sus cursos cubren los conceptos más actuales en administración de negocios y muestran como aplicarlos en la práctica, provechando lo mejor de las metodologñias tradicionales de educaciñon ejecutiva y las posiubilidades que ofrece Internet y la prensa escrita. La clase ejecutiva busca desafiar el concepto tradicional "trade off" que "si ganas en algo debes perder en otro ítem". Agrega que el objetivo principal es ofrecer a os alumnos los mejores profesores en gestión de la PUC, la más amplia flexibilidad en términos de lugar y horario donde se realizan los estudios, múltiples opciones de cursos y niveles de profundización, 8 Diplomados en distintas especialidades y valores de matrículoas sustancialemnte menores que las de los cursos y diplomados equivalentes dictados con la metodología tradicional, incluyendo a ejecutivos, profesionales y empresarios, que trabajan en organizaciones, empresas y negocios grandes y pequeños, que estén interesados en conocer y dominar las herramientas de la administraciñon de negocios. Hace presente que durante 2007 se ofrecieron 24 cursos, el 13% de los estudiantes fueron gerentes generales, socios de empresa y directores, mientras el 65% restante fueron gerentes y ejecutivos. La mayor parte de los alumnos fueron hombres de 25 a 55 años y un 25% fueron muejeres. Finalmente, en términos de ubicaciñon geográfica, del totald e chilenos, el 62% vive en la RM y un 38% en Regiones.

En atención a lo expuesto, considera especialmente relevante dar protección a esta expresión por ser reconocida y famosa en todo Chile y que identifica un programa de capacitación de su representada, que se ha desarrollado a nivel nacional.

En cuanto a los registros marcarios de la clase ejecutiva, sostiene que amparan a esta expresión los siguientes registros marcarios: a) Reg. Nº 579751, La clase ejecutiva, denominativa, servicios, clse 38; b) 690.961, La clase ejecutiva, mixta, servicios clase 35; c) Nº 579.752, La clase ejecutiva, denominativa, servicios, clase 41; d) Nº 660.257, La clase ejecutiva, produtcos, clase 9.

Sostiene que refuerza los derechos que emanan de la propiedad marcaria, el que DICTUC S.A. organismo perteneciente a la escuela de ingeniería de a Pontificia Universidad Católica de Chile es titular del nombre de dominio: claseejecutiva.cl

Hace presente al respecto que existe una alta similitud entre sus marcas y el nombre de dominio en disputa, y que su asigmación a la contraria sentarñia un mal precedente, ya que bastaría con solicitar e registro de programas de television famosos y sin realizarle ninguna modificación, para aprovecharse de la reputación el programa de capacitación de su mandante.
En cuanto al Derecho, sostiene que el explosivo desarrollo y masificación de Internet ha dado lugar a una serie de conflictos jurídicos, uno de los cuales dice relación con los denominados nombres de dominio que se utilizan en dicha red. Agrega que en palabras sencillas el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como págias web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.,
Sostiene que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de identificar a cada usuario de Internet de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo Nokia, Ripley, Avon, efectivamente corresponda a dicha entidad, organizaciñon o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.
Señala que en esta caso particular su representada es la creadora de un conocido programa de capacitaciñon denominado "la clase ejecutiva" se usa efectivamente

para distinguir uno de los programas de television de los reportajes más famosos, resulta evidente que requiere reflejarse además en Internet.
En cuanto a los criterios a aplicar en la resolución del conflicto invoca el de identidad del signo pedido con una marca del solicitante, que se basa en que tanto las marcas como los nombres de dominio compartes un sin número de aspectos, características y propósitos de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominio, además de la funciñon técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vñia Internet. En definitiva, reitera que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distincion por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. Sostiene que este es el criterio que se refleja en la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de esta naturaleza desarrollada por ICANN, que entró en vigor el 01 de enero de 2000 y en el Informe Final de la OMPI, así como las Opniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con la UDRP en materia de revocaiñon de nombres de dominio. Enfatiza que asimismo es el criterio adoptado en el reglamento de Nic Chile en materia de revocaciones.
Agrega además al respecto que la eventual asignación del nombre de dominio a la contraria inducirñia a confusión a los usuarios.
Invoca además el criterio del uso efectivo de la expresión la clase ejecutiva, en el sentido que ya los usuarios identifican este término con su mandante, lo cual se comprueba al arealizar búsquedas bajo esta expresión en google, a lo que se agrega que el dominio claseesjecitiova se encuentra activo y en funcionamiento.
Invica además el Convenio de París. Promulgado en Chile por Decreto 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembred e 1991, especialmente su artículo 6 bis, en cuanto las marcas famosas y notorias como es el caso de "la clase ejecutiva" han de protegerse especialmente por los países miembros de la unión, toda vez que su explotación no autorizada deriva en una diluciñon del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creaciñon de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Agrega que por lo demás, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el público asociarñia dicho nombre a su representada, o deducirñia lógicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en errores y confusiones.
Otro criterio que invoca es el de la creación intelectual del signo pedido, en el sentido que la marca y nombre de dominio de su representada es completamente idéntica al nombre de dominio solicitado. Asimismo invoca el uso empresarial legitimo del signo, en el sentido que su mandante efectivamente ofrece servicios bajo el término la clase ejecutiva, la que además le identifica, lo que acredita que su solicitud se funda en su derecho y en la buena fe.

5º Que esta oarte, en apoyo de sus argumentaciones rindió prueba documental consistente en Impresión de consulta a la Base de datos del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía (actual INAPI), respecto de los siguientes registros: a) Nº 579751, de 20 de octubre de 2000, marca la clase ejecutiva, clase 38, de fojas 22; b) Nº 690961 de 19 de abril de 2004, marca "la claserejcutiva", clase 35, de fojas 23; c) Nº 579752, de 20 de octubre de 2000, clase 41, de fojas 24; Nº 660257, de 17 de marzo de 2003, marca "la clase ejecutiva", clase 9, de fojas 25. Además acompañó impresión de la consulta al registro de nombres de dominio .cl, de fojas 26, respecto del nombre de dominio claseejecutiva.cl e impresión de página web de fojas 27 y 28; y consulta en el buscador google.cl relativa a la expresión "la clase ejecutiva".

6º Que a fojas 33 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores que facilitan el uso eficiente de la red Internet tanto para quienes desean difundir servicios o informaciones, como para quienes utilizan este medio para acceder al conocimiento cuasi infinito que circula en las llamadas autopistas de la información. En este escenario el contar con nombres de dominio que identifiquen adecuadamente a sus titulares es un activo importante, que por lo demás cumple una función o rol social rekevcante, cual es permitir bajar las barreras de opacidad del medio, permitiendo que los usuarios puedan formarse una idea de quien o quienes están detrás de una determinada página de información y/o de servicios.

SEGUNDO: Que los nombres de dominio han cobrado relevancia además en tanto que permiten la identifiación de productos y servicios que se prestan en el mundo analógico , para su versiñon on line, de lo cual se desprende la necesidad de la correspondiencia entre unos y otros. En el caso de autos, la segunda solicitante ha acreditado que se identifica con la frase la clase ejecutiva para la prestación de asevricios educacionales en modalidad mixta (presencial, on line y prensa) y que ha realizado esfuerzos conducentes a la protección de esta esopresión por la vía marcaria. Asimismo ha acreditado la titularudad marcaria que invoca a través de documental inobjetada de contrario.

TERCERO: Que de su parte el primer solicitante no se ha apersonado en autos y al visitar la página web que ha desarrollado sólo aparece una fotografía estática y datos de contacto, de lo cual no res posible a esta árbitro aventurar juicios respecto de los usos que en definitiva dará al nombre de dominio.

CUARTO: Que en materia de nombres de dominio rigen diversos principios que constituyen una adecuación al entorno virtual de los principios generales del derecho, uno de los principales es el principio de buena fe y la consecuente no afectación de derechos de terceros con el registro de nombres de dominio. Es en este sentido que debe interpretarse el principio first come first served, en tanto que en la medida que las partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos deberá primar el derecho de quien primero haya registrado el nombre de dominio. En el caso de autos, de los antecedentes que obran en autos se desprende que las partes no se encuentran en igualdad de condiciones pues los derechos que esgrime y acredita el segundo solicitante son de una entidad tal que esta árbitro considera que tiene un mejor derecho al nombre de dominio, debiendo en consecuencia acogerse su demanda.

QUINTO: Que en todo caso, la asignación del nombre de dominio al segundo solicitante no deja en indefensión al primer solicitante por cuanto el reglamento prevé que en cualquier momento pueda interponerse una revocación, frente al uso abusivo del respectivo registro de nombres de dominio.

SEXTO: Que en todo caso no se ha acreditado en autos que la primera solicitante haya actuado de mala fe, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y Visto lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del registro de Nombres de Dominio .cl, se RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio laclaseejecutiva.cl al segundo solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, ya individuaizada en autos.
Cada parte pagará sus costas

Notifíquese a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico. Hecho ejecútese por Nic Chile esta resolución.

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Firman como testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia

7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar

16.386.315-4

Cc. fallos@legal.nic.cl; ldonoso@uchile.cl; cadmin@weekmark.cl; ctecnico@weekmark.cl; dominios@sargent.cl; mauriziogarciamelo@gmail.com; ffernandez@sargent.cl