En Santiago de Chile, a 6 de mayo de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO17512 de fecha 14 de enero de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "sansebastianenfermeria.cl", designación que acepté con fecha 15 de enero de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Jorge Pablo Bueno Aguilera, Rut. 15.566.881-4, con domicilio en esta ciudad, Brisas del Maipo 04539 de la comuna de Puente Alto, correo electrónico servicedesk@publiguias.cl; 2) Universidad San Sebastián , Rut. 71.631.900-8, representado por Silva & Cía. y en autos por el abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, con domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correo electrónico nic@silva.cl y gsanchez@silva.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "sansebastianenfermeria.cl.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 13 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral, con la inasistencia de don Jorge Pablo Bueno Aguilera, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 14 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Jorge Pablo Bueno Aguilera.

Don Jorge Pablo Bueno Aguilera no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de la Universidad San Sebastián representada por Silva & Cía.

Consta a fojas 92 y siguientes que don Gonzalo Sánchez Serrano en representación de la Universidad San Sebastián presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que la Universidad San Sebastián empezó sus funciones en el año 1989, cuenta con Facultades de Medicina, Arquitectura, Derecho, Ingeniería, Enfermería entre otras. Señala que su representada tiene registrada la marca San Sebastián y la marca SS Centro Médico Universidad San Sebastián, que además corresponde a su razón social. Agrega que el elemento principal de las marcas es San Sebastián, lo que coincide con el nombre de dominio de autos sansebastianenfermeria.cl, y agrega que la Universidad San Sebastián imparte la carrera de enfermería no sólo en Santiago sino que también en Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, siendo una carrera posicionada dentro de Chile con alumnos y profesionales destacados. Al existir un nombre de dominio el cual se identifica plenamente con su representada, por cuanto lleva una marca registrada San Sebastián, y Enfermería, carrera justamente impartida por la misma casa de Estudios no es algo menor, dado que cualquier persona que busque en Google dichos términos pensará que puede ser una página relacionada con la Universidad San Sebastián, sea asociándolo como una centro médico, información de la carrera, una página de ex alumnos etc., todo ello girando en torno a la fama y notoriedad de dicha universidad. Por otra parte señala que el nombre de dominio sansebastianenfermeria.cl se

identifica inequívocamente con su mandante y sus marcas comerciales, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante. Cita el artículo 14 y 22 del reglamento Nic Chile. También se refiere a la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Por último, hace presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña los siguientes documentos: Copia de certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de registros de la marca “San Sebastián” y “SS Centro Médico Universidad San Sebastián”; Informe de las marcas de su representada que incluyen la expresión San Sebastián; Informe de los nombres de dominio de su representada que incluyen la expresión San Sebastián; Brochure sobre la carrera de enfermería y medicina; Impresión de la página web de su representada; Impresión de noticia en la página web Universia “Universidad San Sebastián proyecta su nueva facultad de Enfermería; Impresión de noticia en la página web Universia “Directora de Enfermería de la Universidad San Sebastián colabora en manual del Minsal”; Impresión de noticia en la página web Universia “Futuros

enfermeros de la Universidad San Sebastián se invisten en el Campus Pilauco"; Impresión de la página web universite.cl; Impresión de la página guiaeducacionsuperior.cl "carreras universitarias y profesionales en Chile. Guía de carreras de educación superior"; Impresión de la página webtec.cl "universidad San Sebastián Enfermería Osorno".

I.6.- Respuestas.

I.6.1 Respuesta de don Jorge Pablo Bueno Aguilera.

Don Jorge Pablo Bueno Aguilera no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por la Universidad San Sebastián ni objetó los documentos acompañados por la contra parte.

1.6.2 Respuesta de la Universidad San Sebastián representada por Silva & Cía.

La Universidad San Sebastián no evacuó respuesta, ya que, don Jorge Pablo Bueno Aguilera no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 95 de autos, con fecha 22 de abril de 2013 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Jorge Pablo Bueno Aguilera con fecha 14 de septiembre de 2012 solicitó el nombre de dominio "sansebastianenfermeria.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Universidad San Sebastián representada por Silva & Cía., lo solicitó con fecha 5 de octubre de 2012.-

II.2 Que don Jorge Pablo Bueno Aguilera no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por la Universidad San Sebastián.

II.3 Que la Universidad San Sebastián representada por Silva & Cía. fundamentó su mejor derecho en que empezó sus funciones en el año 1989, cuenta entre otras con Facultad de Enfermería, y tiene registradas las marcas San Sebastián y SS Centro Médico Universidad San Sebastián, que además corresponde a su razón social. Agrega que el elemento principal de las marcas es San Sebastián, lo que coincide con el nombre de dominio de autos y agrega que la Universidad San Sebastián imparte la carrera de enfermería en varias ciudades del país, razón por la que el nombre de dominio se identifica plenamente con la Universidad San Sebastián. También se refiere a la dilución de la imagen comercial o marcaria, situación que además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por la Universidad San Sebastián consta que tiene registrada en Chile, fojas 77 y siguientes, entre otras, la marca "San Sebastián". Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "sansebastianenfermeria.cl", sí debe considerarse que es engañosamente similar. Lo anterior, atendido que la denominación "San Sebastián" identifica plenamente a la Universidad San Sebastián, ya que es el elemento único y principal de su razón social, más aún si va unido a la denominación "enfermería" que es precisamente una de las carreras que imparte la Universidad. En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio solicitado "sansebastianenfermeria.cl" es engañosamente similar a las marcas registradas por la Universidad San Sebastián "San Sebastián".

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, se trata de marcas notorias y famosas, fojas 28 y siguientes, de manera que de otorgársele el nombre de dominio "sansebastianenfermeria.cl.", engañosamente similar a la marca "San Sebastián", a quien no es titular de dicha marca, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que la Universidad San Sebastián acreditó que es titular de los nombres de dominio "enfermeriassansebastian.cl", "sansebastial.cl", entre otros, engañosamente similares al nombre de dominio solicitado, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa "sansebastianenfermeria.cl", al primer solicitante, con mayor razón se producirá una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa "sansebastianenfermeria.cl" corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido el segundo solicitante Universidad San Sebastián.

II.8 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "sansebastianenfermeria.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por la Universidad San Sebastián.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “sansebastianenfermeria.cl” a Universidad San Sebastián representada por Silva & Cía.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.