MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 5-93-2011
teaschile.cl
Oficio NIC Chile 14555
Tool Equipment and Service E.I.R.L. (Isabella Fabiola Rojas Morales)
v. Santillana del Pacífico S.A. de Ediciones

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dieciséis de abril de dos mil doce.-

V I S T O S:

Con fecha 1° de abril de 2011, doña Isabella Fabiola Rojas Morales, RUT 12.838.269-0, indicando en su solicitud como solicitante a “Tool Equipment and Service E.I.R.L.”, domiciliada en Oficina Petronila 170, Antofagasta, en adelante también denominada «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <teaschile.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Santillana del Pacífico S.A. de Ediciones, RUT 93.183.000-7, domiciliada para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Alfredo Montaner Lewin, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <teaschile.cl>, con fecha 25 de abril de 2012, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 14555, de fecha 11 de julio de 2011, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio [Dominio), en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Con fecha 12 de julio de 2011, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 19 de julio de 2011, a las 18:15 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 19 de julio de 2011 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(1) SANTILLANA DEL PACÍFICO S.A. DE EDICIONES, o simplemente SANTILLANA, es desde 1968 la principal editorial en Chile, pionera en la creación de metodologías innovadoras para una educación de calidad. Forma parte del Grupo Editorial del mismo nombre, fundado en España en 1960, y que busca contribuir a la educación y formación como las vías más eficaces para el desarrollo de las personas y la construcción de sociedades más libres, justas y solidarias. Desde principios de la década de los 70, Santillana ha incorporado a prestigiosas editoriales que han impulsado la creación de obras literarias, textos de divulgación, de referencia y de pensamiento. En Chile, Santillana ha liderado el desarrollo de contenidos, herramientas y servicios de enseñanza y aprendizaje para familias, estudiantes y

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

docentes. Asimismo, ha enfocado sus esfuerzos en plasmar su experiencia en la creación, producción y distribución de textos y material de apoyo para acompañar la enseñanza de los estudiantes, y la capacitación de los padres, madres, apoderados y docentes. Santillana es además proveedor del sector público, para el cual presenta y adjudica propuestas metodológicas orientadas a los establecimientos subvencionados y municipales de nuestro país.

(2) Precisamente en este contexto es que nuestra mandante creó TEAS, o Talleres de Evaluación de Aprendizaje para el SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación), prueba que aplica el Ministerio de Educación a los alumnos que cursan 4° y 8° año de educación básica, y II año de educación media. Se trata de un recurso pedagógico relativamente nuevo, que implementara por primera vez SANTILLANA el año 2011, a través del Proyecto Talleres de Evaluación de Aprendizajes para el SIMCE, TEAS. Este programa busca preparar a los estudiantes para dicha prueba mediante talleres que evalúan la integración de contenidos y habilidades de cuatro áreas: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

(3) Nuestra representada cuenta con una serie de marcas comerciales que corresponden al nombre con que sus productos y servicios se distinguen en el mercado, de manera de proteger su valor, prestigio y reconocimiento entre los consumidores. Entre ellas, encontramos la marca TEAS, signo que se encuentra íntegramente contenido en el dominio en disputa, actuando como elemento funcional y distintivo.

- Registro N° 910.329, TEAS, mixta para distinguir: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, software y programas de computación; publicaciones electrónicas, en clase 9.

- Registro N° 910.327, TEAS, mixta para distinguir: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos);materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, diarios, revistas, impresos, publicaciones periódicas y no periódicas, clase 16.

- Registro 917.567, TEAS, mixta para distinguir servicios públicos y privados de telecomunicaciones, servicio de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional; servicio de correo electrónico; servicios de transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicio de telecomunicaciones de red virtual; servicio integral de telecomunicaciones de red digital; información y servicio de transmisión simultánea, bidireccionales interactiva, de voz, video, datos, texto, fax y multimedios. planificación y ejecución de programas de prensa; servicios de expedición de mensajes; mensajería electrónica; transmisión de mensajes y de imágenes asistida por un ordenador; comunicaciones por terminales de ordenador; servicios de asesorías de prensa, alquiler de aparatos de telecomunicación, de aparatos de fax, de teléfonos, de modem; los servicios antes mencionados proporcionados por medios convencionales (persona a persona) y por todos los medios de comunicación, especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos, de forma oral y/o visual, por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales; clase 38.

- Registro N° 910.330, TEAS, mixta para distinguir servicios de educación, instrucción, enseñanza y capacitación de niveles pre básico, básico y medio, técnico profesional y universitario; servicios de evaluación, diagnóstico, estimulación y desarrollo de destrezas educacionales y comprensión de lectura; servicios de entretenimiento, educación, instrucción y capacitación, por medio de una plataforma web o relacionados con internet u otros medios electrónicos. servicio de entretenimiento, incluyendo entretenimiento interactivo por medios y/o soportes digitales y alquiler de materiales educativos y de instrucción; servicios de publicación, de exhibición, de organización, de producción y de representación de espectáculos, competencias, concursos, juegos, conciertos y eventos culturales y deportivos, tales como recepciones, bailes, representaciones teatrales,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

organizaciones de exposiciones con fines culturales o educativos. servicios de suministro de información relacionada con fines de educación, entretenimiento cultural o recreacional; servicios de educación, entretenimiento cultural y/o esparcimiento proporcionados vía internet; servicios relacionados con libros, a saber, préstamo de libros, publicación de libros y publicación electrónica de libros en línea, revistas, cuentos y lecciones de estos vía internet; clase 41.

(4) En relación con el carácter genérico de expresiones que forman parte de nombres de dominio, creemos importante señalar que la jurisprudencia expresamente ha reconocido que la expresión "CHILE" no aporta distintividad en un nombre de dominio .CL, toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo de Chile. En resumen, "TEAS" es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por nuestra mandante a nivel nacional (Chile), por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

(5) Como se aprecia fácilmente, la solicitante del nombre de dominio en disputa TEASCHILE.CL se limitó a tomar en forma exacta la marca y signo distintivo de nuestra mandante, agregando a esta la expresión CHILE, que como hemos señalado antes, no puede ser considerada un elemento diferenciador. De esta manera, resulta que el dominio solicitado es simplemente idéntico a la marca TEAS de nuestra mandante, pues tal como ha sido reconocido por la jurisprudencia en la materia, la palabra CHILE no confiere distintividad en un dominio en .CL. Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio TEASCHILE.CL" podrían pensar con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los productos y servicios que ya se encuentran en el mercado y que mi mandante denomina y distingue con el signo TEAS, para ser ofrecidos precisamente en CHILE (TEASCHILE.CL).

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó copias simples de certificados de registros marcarios individualizados en su demanda, así como impresiones de los sitios web www.santillana.cl, www.librossandiego.cl, www.antartica.cl y www.facebook.com.

Se confirió traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria, quien no lo evacuó ni tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL que «*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

5.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, debe entenderse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado*.

6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.teaschile.cl>.

7.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que el Segundo Solicitante es titular de derechos adquiridos sobre la marca TEAS, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de dicha marca, bajo los números 910.329, 910.327, 917.567 y 910.330, para distinguir respectivamente productos de las 9 y 16, y servicios de las clases 38 y clase 41 todos los cuales son precedentes a la fecha de la Primera Solicitud. Además, de los mismos documentos consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca TEAS asociada a principalmente a textos de estudio.

8.-) Que las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa en el mismo o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. Cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es “complejo” —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en el nombre de dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

9.-) Que, en la especie, la marca TEAS del Segundo Solicitante está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado, situación que —conforme a lo antes razonado— exige analizar las expresiones adicionales agregadas en el SLD para determinar si éstas mantienen, aumentan, evitan o rompen el potencial riesgo de confusión o asociación.

10.-) Que el agregado «Chile», lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca TEAS, por el contrario, mantiene y ratifica la referida asociación y riesgo de confusión, ya que nadie desconoce que dicha expresión es la denominación o topónimo de nuestro país y Estado, que es precisamente el ámbito territorial para el cual está protegida la marca comercial del Segundo Solicitante y en donde ésta es usada comercialmente, conforme al mérito de autos.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

11.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial TEAS, en particular el derecho de exclusividad sobre dicha marca del cual goza únicamente el Segundo Solicitante.

12.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

13.-) Que si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio *web* —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situación se mantendrá necesariamente en el futuro, sea por dicha parte o bien por un tercero cesionario.

14.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <teaschile.cl> presentada por el Primer Solicitante contraría los derechos válidamente adquiridos por Santillana del Pacífico S.A. de Ediciones sobre su marca comercial «TEAS», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RNCL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

15.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio*

rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie, no existen antecedentes concluyentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Santillana del Pacífico S.A. de Ediciones y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <teaschile.cl> presentada por doña Isabella Fabiola Rojas Morales, RUT 12.838.269-0, quien indica en su solicitud como solicitante a “Tool Equipment and Service E.I.R.L.”, y ordenar la eliminación de dicha solicitud.

II.- Asignar el nombre de dominio <teaschile.cl> a Santillana del Pacífico S.A. de Ediciones, RUT 93.183.000 7.

III.- No condenar en costas al Primer Solicitante.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 5-93-2011.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.