JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA **Fojas 163**

RS CHILE S.A. v. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Causa Rol No. 55-2012

Santiago, 23 de noviembre de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**aauc.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **RS CHILE S.A.,** con domicilio en Román Díaz N° 667, comuna de Providencia, Santiago y como segundo solicitante, **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE**, con domicilio en Avenida Andrés Bello, N° 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación, compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado, por don Carlo Benussi Díaz. No

se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente:

- La PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA o también conocida como UC, fue fundada en junio de 1888. Es una institución financiada, en parte, con aportes económicos del Estado, y se compone actualmente de 18 facultades distribuidas en cuatro Campus, que acogen a más de 21.000 estudiantes.
- Forma parte de dicha institución, el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC), el Hospital Clínico UC, el canal de televisión "Canal 13", el DUOC UC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Fundación Vida Rural.
- Con todo lo anterior, su representada, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de nuestro país al educar y formar profesionales de alto nivel académico, lo que es reconocido tanto a nivel nacional como internacional.
- Que su representada cuenta con una familia de marcas comerciales, que corresponden, o bien se estructuran, en la expresión **"UC",** como parte de su estrategia para proteger la denominación con la que se distingue en nuestro país, según lo detalla ampliamente en su presentación, todos destinadas a distinguir e identificar "una reconocida universidad en Chile y diversos servicios asociados a la misma", de modo que el público usuario y consumidor la asocie fácilmente.
- Que conforme a los documentos que acompaña a su demanda, su mandante, la **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE**, y sus

actividades, se reconocen y distinguen en el mercado por medio de la expresión **UC**, signo idéntico al elemento distintivo y funcional del nombre de dominio en disputa **AAUC.CL.**

- Con lo anterior, asevera el segundo solicitante, los usuarios y público en general relacionará el nombre de dominio con la prestigiosa universidad de su mandante, pues al enfrentarse al mismo, pensarán que se refiere a un sitio de la reconocida Universidad Católica de Chile o UC.
- Que es reconocida la actitud de los usuarios de internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares, en este caso, un usuario asociará el dominio en disputa "aauc.cl" a un sitio de Internet con información relativa a los servicios que **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE** ofrece y distingue con el signo UC, no pudiendo ser consideradas las letras AA, elementos diferenciadores suficientes para el signo UC, con el que se distingue su mandante en el mercado. Para fortalecer lo mencionado, su mandante es titular de variados dominios, que se configuran de forma similar, destacando el dominio **AUC.CL.**
- Que el dominio solicitado, AAUC.CL, es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales señalados en su presentación, y que son de propiedad de **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.**
- Que la expresión UC, es asociada a la Universidad Católica a través de sus nombres de dominio y sus marcas, las que se utilizan profusamente en Internet y en el mercado real, gozando de fama y notoriedad, por lo que de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante, no se estará identificando ni individualizando debidamente a **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE** en Internet.
- Que por los motivos antes señalados, corresponde rechazar la solicitud del primer solicitante, respecto del dominio AAUC.CL, a fin de evitar la confusión en la que pueden incurrir los usuarios y consumidores y del perjuicio que afectaría a su mandante.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de los registros marcarios individualizados en su presentación.
2. Impresiones del sitio Web www.nic.cl, que dan cuenta de os nombres de dominio de los que es titular su mandante, y que señaló en su presentación.
3. Impresiones de la página Web www.uc.cl
4. Impresiones de la página Web www.wikipedia.com, donde aprece una reseña histórica del segundo solicitante.
5. Impresión sitio Web www.facebook.cl.
6. Impresión sitio Web www.diario.elmercurio.com.
7. Impresión sitio Web www.emol.com
8. Copia de fallo arbitral sobre el dominio promain.cl
9. Copia de fallo arbitral recaído sobre el dominio viñasdelmaipo.cl
10. Poder otorgado por **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE,** a Sargent & Krahn.
11. Copia de delegación de poder a la abogado, doña María Luisa Valdés Steeves.
12. Fotocopia de patente profesional de doña María Luisa Valdés Steeves.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, el primer solicitante, no evacuó el traslado conferido.

OCTAVO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante, dentro del plazo de la citación para oír sentencia, pidió se tuviera presente para la evaluación de este árbitro, los sitios web www.aauc.com.ar y www.autosaunclick.com.ar.

NOVENO: Que en atención a que este sentenciador es llamado a resolver las contiendas que son puestas bajo su jurisdicción, lo que le permite escuchar a las

partes durante toda la instancia, y a lo establecido por el artículo 637 del Código de Procedimiento, no existiendo en las bases de procedimiento norma en contrario, se ha tenido presente la solicitud del primer solicitante.

DÉCIMO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal al buscador "**Google**" y al sitio Web **www.aauc.cl.**

CONSIDERANDO,

UNDECIMO: Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante, presentados en tiempo y forma, no han sido objetados, razón por la cual se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los antecedentes acompañados y argumentos expresados, puede inferirse con suficiencia que ambos solicitantes han actuado de buena fe y motivados por un interés legítimo.

DÉCIMO TERCERO: Que, el nombre de dominio en disputa "**aauc.cl**", se compone con la expresión "**UC**", la que el segundo solicitante ha acreditado tener como marca registrada a su nombre, como asimismo ha probado que referido elemento forma parte de variados nombres de dominio que registra a su haber, destacándose entre ellos el dominio "**auc.cl**" y por los cuales, ha solicitado protección.

DÉCIMO CUARTO: Que**,** a mayor abundamiento, el segundo solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante podría resultar en la afectación de sus derechos marcarios y demás signos sobre los que tiene titularidad, los que contienen, de conformidad a la documental

aportada, el signo **UC**, expresión con la que se compone el dominio disputado en autos.

DÉCIMO QUINTO: Que, el primer solicitante sólo ha hecho una presentación en autos, solicitando se tengan presentes los DNS www.aauc.com.ar y www.autosaunclick.com.ar, al momento de fallar, sin acreditar que sea titular de los mismos.

DÉCIMO SEXTO: Que, sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, y en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google, ingresando en el campo de búsqueda el término **AAUC** y el nombre del primer solicitante, **RS CHILE S.A.,** inspeccionándose también las páginas web señaladas por el primer solicitante en su presentación, y el sitio Web **www.aauc.cl**.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de la búsquedas efectuadas para las expresiones antes mencionados, se ha podido constatar que dentro de los diez primeros resultados para la búsqueda del signo "**AAUC**" no existe información relacionada a ninguna de las partes de este juicio. Asimismo, ingresando en el buscador antes referido el término "**RS CHILE S.A**.", se ha podido constatar que dicha entidad presta servicios relacionados a actividades editoriales de la revista Automóvil y Transporte. Por su parte, revisado el dominio www.aauc.cl, este árbitro pudo comprobar que referido sitio Web, se encuentra sin contenido.

DECIMO OCTAVO: Que, revisados los sitios Web aportados por el primer solicitante, esto es las páginas www.aauc.com.ar y www.autosaunclick.com.ar, ha podido constatarse por este árbitro, que ambos sitios de Internet tiene el mismo contenido, y se refieren a un sitio de venta "*online"* de automóviles en Argentina.

DÉCIMO NOVENO: Que, este sentenciador ha señalado en su jurisprudencia que la relación entre los nombres de dominio y el elemento marcario no es estrecha,

pues puede existir convivencia entre las marcas y los nombres dominio cuando, coincidiendo estas, las actividades o productos que se encuentran dentro de la esfera de su protección corresponden a distintas clases de productos o servicios.

VIGESIMO: Que, en relación a lo señalado precedentemente y en especial atención a que el primer solicitante no ha acreditado en autos ser titular de los dominios **www.aauc.com.ar** o **www.autosaunclick.com.ar**, mientras que el segundo solicitante si lo ha hecho respecto del dominio **auc.cl**, evidentemente similar al dominio en disputa, por lo que se concluye que es de esperarse que los usuarios de internet incurrirán en errores y confusiones al buscar información del segundo solicitante, este árbitro estima que a fin de evitar los conflictos en lo que se pueden envueltos los internautas por tales motivos, se deberá dar la protección jurídica requerida a la **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.**

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"aauc.cl"** al segundo solicitante, **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE**, con domicilio en Avenida Andrés Bello, N° 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 55 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.11.23 17:52:29 -03'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.