Arbitraje nombre de dominio empresasmayor.cl

Oficio NIC Oficio NIC 14874-2011

Santiago, 14 de Noviembre de 2012.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en 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, Oficio NIC 14874-2012 se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "empresasmayor.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 08 de Septiembre de 2011, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 20 de septiembre de 2011, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 20 de Septiembre 2011, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste dona Maria Jose Arancibia O en representación de UNIVERSIDAD MAYOR. No asiste nadie en representación de don Jose Bravo Galindo. En vista de lo anterior, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral. Que con fecha 21 de Septiembre de 2011 se notifica a las partes del procedimiento por correo electrónico.

CUARTO: Que, con fecha 4 de Octubre de 2012, y estando dentro de plazo, don Gonzalo Sánchez Serrano en representación de EMPRESAS MAYOR, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, para comprender la legitimidad de la pretensión de mi mandante, resulta fundamental señalar que UNIVERSIDAD MAYOR, es una de las más destacadas y prestigiosas universidades a nivel nacional, con sede en diversas comunas de Santiago y

además con sede en la ciudad de Temuco.

2. Que, en dicha institución se imparten las carreras que dicen relación con temas de educación, como lo son las carreras de pregrado de Pedagogía en Ed. Parvularia y Básica Primer Ciclo Santiago. Pedagogía en Ed. Parvularia y Básica Primer Ciclo Temuco. Pedagogía en Ed. Diferencial mención en Deficencia Mental y Déficit Múltiples Santiago. Pedagogía en Ed. Diferencial mención Deficencia Mental y Déficit Múltiples Temuco. Pedagogía en Ed. Física, Deportes y Recreación (Básica y Media) Santiago. Pedagogía en Ed. Física, Deportes y Recreación (Básica y Media) Temuco. Pedagogía en Inglés (Básica y Media) Santiago. Pedagogía en Artes Musicales (Básica y Media) Santiago. Psicopedagogía y Pedagogía en Educación Básica m/ Primer Ciclo Santiago.

3. Que, la Universidad tiene un modelo de incubación de negocios denominado GESTA MAYOR, la cual nace al alero de la Universidad Mayor, con el objetivo de ser una plataforma de impulso para la creación y escalamiento de negocios innovativos, especialmente, en el sector silvoagropecuario.

4. Que, el enfoque de trabajo de Gesta Mayor se orienta a fortalecer la cultura del emprendimiento y la innovación, mediante la articulación de una amplia red de apoyo que permita generar impactos positivos sobre el sistema productivo nacional.

5. Que, Universidad Mayor se ha preocupado de resguardar su imagen. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto MAYOR en diversas clases.

6. Que, a simple vista, es fácil advertir que el nombre de dominio solicitado corresponde a una marca comercial debidamente registrada con anterioridad por mi representada.

7. Que, es por ello que en el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que la contraria pretende distinguir con EMPRESASMAYOR.CL.

8. Que, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de mi cliente, vinculándolo a una marca comercial FAMOSA como lo es MAYOR.

9. Que, de esta forma todo el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional se perdería se diluiría y daría pie a confusiones.

10. Que, el nombre de dominio solicitado EMPRESASMAYOR.CL, no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a mi mandante MAYOR, además se compone una marca comercial debidamente registrada y del nombre de mi representada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión.

11. Que, estimamos que la identidad semántica que se aprecia en este caso, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.

12. Que, el número 14 del reglamento NIC CHILE, el cual señala: “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”. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del

dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente.

13. Que, el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio. Por último, debemos tener 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.

QUINTO: Que, en un otrosí, UNIVERSIDAD MAYOR acompaño, los siguientes documentos:

1. Listado de marcas comerciales que contienen el concepto MAYOR, registradas a nombre de UNIVERSIDAD MAYOR.

2.- Listado de nombres de dominio que contiene el concepto MAYOR.

3.- Impresión de la página web de mi representada.

4.- Folleto explicativo de GESTA MAYOR

5.- Dos tarjetas de presentación de Genoma Mayor

6.- Factura Nº3 de Genoma Mayor SPA.

7.- Orden de Compra Nº2 de Incubadora de negocios Gesta Mayor S.A.

8.- Boleta de prestación de servicios de terceros Nº 5 de Incubadora de negocios Gesta Mayor S.A.

9.- Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA. Nº 25 Incubadora de negocios

Gesta Mayor S.A

SEXTO: Que, con fecha 10 de Noviembre de 2011 se proveyó dicha presentación y se dio traslado a la contraparte, todo lo cual fue notificado por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, don Jose Bravo Galindo no efectúo presentación alguna.

OCTAVO: Que, no siendo necesario recibir la causa a prueba pues todo el juicio transcurrió en rebeldía del primer solicitante con fecha 9 de Noviembre de 2012, se cita a las partes a oír sentencia y se notifica dicha resolución por correo electrónico a las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

SEGUNDO: Que, el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

TERCERO: Que, el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

CUARTO: Que, tal como consta del expediente en el presente juicio arbitral, solo el segundo solicitante ha manifestado interés en el nombre de dominio en disputa y solamente este ha

acompañado documentos en que se fundaría su mejor derecho para ser asignatario del nombre de dominio empresasmayor.cl;

QUINTO: Que, respecto del primer solicitante solo se puede señalar que todo el juicio ha transcurrido en rebeldía, sin que este arbitro haya podido sopesar cuáles eran sus "derechos" sobre el nombre el dominio materia de este arbitraje.

SEXTO: Que, por su parte el segundo solicitante o UNIVERSIDAD MAYOR señalo que se trata de una conocida corporación educacional de origen nacional con presencia en la región de Temuco y Santiago y que cuenta con registros marcarios de la expresión MAYOR en Chile para distinguir distintos servicios y productos, incluyendo los servicios de la clases 35 y 36.

SEPTIMO: Que, adicionalmente, la expresión MAYOR corresponde a una parte relevante de la razón social del segundo solicitante

OCTAVO: Que, tanto la existencia de la Universidad Mayor como sus registros marcarios tienen un origen muy anterior a la traba de la litis.

NOVENO: Que, por lo anterior es posible concluir que el primer solicitante lo único que hace es agregar la palabra "empresas" a la expresión mayor, sin que dicho cambio impida asociar al dominio materia de este arbitraje con el segundo solicitante.

NOVENO: Que por su parte, Universidad Mayor acredito con documentos que no fueron objetados por el primer solicitante que era la creadora de la expresión universidad mayor y sus derivadas, mucho antes de la traba de la litis. Que, dicha expresión es masivamente utilizada e inscrita como marca comercial en Chile.

DECIMO: Que, asimismo este arbitro ha podido constatar que la UNIVERSIDAD MAYOR utiliza masivamente su expresión en el mercado y que cuenta con una gran cantidad de publicidad en Chile;

UNDECIMO: Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por el segundo solicitante, y habiendo comprobado este arbitro que los criterios de titularidad de Marcas

Comerciales, uso, razón social, principio de la buena fe, existencia de nombre comercial, Uso masivo en el mercado, están presente en los argumentos de éste, es que este árbitro ha llegado a la conclusión que a UNIVERSIDAD MAYOR le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

DUODECIMO: Que, respecto de las costas, y no constándole a este Arbitro que el primer solicitante ha actuado de mala fe, este Arbitro ha resuelto que cada parte se haga cargo de las mismas.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"EMPRESASMAYOR.CL"** asignándose, en consecuencia a UNIVERSIDAD MAYOR.

SEGUNDO: Cada parte de hará cargo de sus costas.

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

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

Resolvió Patricio de la Barra.

Alicia Medel Acuna Matias Moreno Poblete