SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
pacificltda.cl

Santiago, catorce de mayo de mayo de dos mil siete.-

VISTOS:

Con fecha veintitrés de junio de dos mil seis, la sociedad Pacific Distribución Limitada, con domicilio en Placer 865 local 160 calle 13, Santiago Centro, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "pacificltda.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha doce de julio de dos mil seis la Universidad del Pacífico, domiciliada en Av. Las Condes 11,121, Las Condes, Santiago, representada por Alessandri & Compañía Limitada, domiciliada en El Regidor Nº 66, Piso 9º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "pacificltda.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 6716 de 23 de octubre de 2006 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes, y no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 32 y 46, las partes durante esta etapa hicieron valer sus correspondientes derechos solicitando respectivamente se les asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

A fs. 49 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 50, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "pacificltda.cl".

A fojas 67, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Con fecha veintitrés de junio de dos mil seis, la sociedad Pacific Distribución Limitada, solicitó la inscripción del nombre de dominio "pacificltda.cl" ante NIC Chile. Posteriormente, con fecha doce de julio de dos mil seis la Universidad del Pacífico, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "pacificltda.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrieron ambas partes y no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante, la sociedad Pacific Distribución Limitada, solicita que le sea asignado el nombre de dominio en disputa "pacificltda" y señala que se trata de una sociedad dedicada a la distribución de mercadería de diversa índole, que nace a la vida del

derecho con el mismo nombre que el nombre de dominio en disputa “Pacific Limitada”, lo que constaría de la escritura pública de fecha 4 de abril de 2006 y que no tiene otro nombre.

Expresa que es el primer solicitante de autos, y que la mala fe de la segunda solicitante quedaría de manifiesto por cuanto insistiría en este juicio sin derecho alguno que justifique su pretensión, intentando impedirle el legítimo uso del nombre de dominio en disputa, entendido este como un identificador comercial en la red. Agrega, que su buena fe se prueba por el hecho de que una vez constituida como sociedad legal, inmediatamente solicitó este nombre y ningún otro para hacer exposición de sus servicios en la red.

Afirma que otro antecedente a considerar, es que la contraria en todo el tiempo anterior a su solicitud, nunca solicitó el nombre de dominio “pacificltda”, por lo que no se advertirían las motivaciones que lo llevaron a solicitar el nombre de dominio de autos y que su única motivación sería el afán de privarlo de toda presencia en la red.

Que la eventual asignación del nombre de dominio en disputa a la segunda solicitante, constituiría una suerte de legitimación de la vulneración flagrante a su derecho de propiedad industrial que le asistiría respecto de la expresión “pacificltda”, ya que le impediría reflejar su marca comercial, desviando y produciendo confusión en los consumidores, dilución marcaria y pérdida del “good will” asociado al signo, producto de la calidad de sus servicios, lo que le ha otorgado una posición privilegiada en el mercado.

Por otra parte, agrega que las diversas actividades que desarrollan las partes, comercial y de educación, y además los fines que buscan desarrollar, no existiría ningún riesgo de confusión o error con el dominio que se solicita.

TERCERO: El segundo solicitante expresa en primer término que presentó su solicitud competitiva o segunda solicitud, ya que tiene el registro previo de sus mas de noventa marcas registradas que contendrían el término “pacífico”, entre los cuales menciona las marcas “Pacific Inc” registro 556.952, la cual se encontraría registrada hace ya 20 años en Chile y registro 597.391 de la clase 35, y que contaría con presencia notoria en el mercado y “Del Pacífico” registro Nº 517.295. Que para conocer más sobre él, se puede acceder a su página web www.upacifico.cl.

Agrega que el primer solicitante, no tendría solicitud o registro marcario alguno, en

el cual fundamenta su solicitud.

Expresa que es una Universidad de fama y notoriedad en Chile, que tendría más de 90 registros marcarios, lo que demostraría su interés de proteger su marca prestigio y buen nombre, así como también asegurándose que terceros no usen ni abusen de su marca, y especialmente no se aprovechen de la marca para obtener propio reconocimiento. Que en este caso en particular esto es lo que se pretende evitar ya que cualquier persona común y corriente puede confundirse y pensar que el nombre de dominio de autos tiene alguna relación con la Universidad del Pacífico, especialmente ahora que las Universidades se dedican a un sin número de actividades y no sólo académicas. Por lo que el primer solicitante, no podría usar como nombre de dominio una marca ya registrada y conocida hace muchos años por los consumidores y por no haber creado por su parte otro signo para identificarse más claramente, por lo que tendría un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que en cuanto al derecho, expresa que el nombre de dominio permite una adecuada identificación en la red y constituye una verdadera dirección electrónica, mediante la cual los usuarios identifican a una determinada empresa o persona y por consiguiente un usuario de Internet pretende reconocer a dicha empresa al ingresar a la correspondiente página. Por lo que un consumidor de la Universidad del Pacífico que pretende encontrar información referente a esta institución, se encontraría con productos no relacionados a la Universidad, sino productos que vende el primer solicitante.

Que en el derecho comparado como en la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relación existente entre marcas comerciales y nombres de dominio, ya que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de internet. Que al resolver un conflicto de nombres de dominio se debe tener en cuenta la titularidad de los signos marcarios para el signo pedido como dominio y que así también lo ha resuelto la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio desarrollada por la “ICANN”, y también ha sido recogida por la reglamentación nacional relativa a la revocación de nombres de dominio.

Que concluye, que por todo lo expresado posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Que acompañó a los autos, sin objeción de contrario, listado de marcas registradas a nombre de la Universidad del Pacífico, ante el Departamento de Propiedad Industrial de Chile y copias de las páginas web de la Universidad del Pacífico.

CUARTO: Que el segundo solicitante al evacuar el traslado de los planteamientos del primer solicitante, reiteró listado de marcas comerciales inscritas a su nombre que contienen la expresión “pacifico”, con lo cual habría querido proteger sus marcas comerciales más importantes, su nombre y prestigio y que no desea que este sea menoscabado por un uso que otra entidad pueda darle. Que la Universidad del Pacífico, no sólo se dedicaría estrictamente a la enseñanza, sino que a un sin número de otras actividades, y que le habría dado una gran importancia a crear una Escuela de Negocios, que por ello la existencia de registros marcarios relacionados con el área empresarial, que por ese motivo la existencia del nombre de dominio en disputa a nombre del primer solicitante, puede ser relacionada con la Universidad. Por lo anterior reitera el mejor derecho que tendría sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que según consta en autos es primer solicitante la sociedad Pacific Distribución Limitada, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, sólo acompañó a los autos copias impresas de registros de marcas comerciales que comprenden la palabra “pacifico” y además, la marca “Pacific Inc”

SEPTIMO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrado la marca comercial “Pacific Inc”, y otras que contengan la expresión “Pacífico”, no son suficientes para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante.

OCTAVO: A mayor abundamiento, el nombre solicitado es usado para distribución de mercadería de diversa índole, lo que está acreditado en autos con los documentos acompañados por el primer solicitante, servicios que no guardan relación alguna con los servicios de educación en general de la segunda solicitante, por lo que no existirá error o engaño respecto del origen empresarial de los respectivos servicios, ya que al buscar en la red distribución de mercaderías difícilmente el usuario buscará o encontrará una Universidad.

NOVENO: Que atendida la naturaleza, características y reglamentación sobre la materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial y las normas sobre revocación de nombres de dominio.

DECIMO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "pacificltda.cl", ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio "pacificltda.cl" al primer solicitante esto es a la sociedad Pacific Distribución Limitada.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "pacificltda.cl" del segundo solicitante la Universidad del Pacífico.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

Déjese copia simple de las principales piezas de lo obrado en autos. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 61 - 2006.