Ref. rectifica sentencia conflicto tucv.cl

Partes: ALEX RODRIGO MELLADO CASTILLO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

Santiago, diez de de agosto de dos mil diez,

Habiéndose cometido un error susceptible de ser enmendado por esta vía, al haberse individualizado el nombre de dominio en disputa, debiendo reemplazarse la expresión laotraorilla.cl por "tucv.cl", quedando la resolutiva en los siguientes términos:
Se rechaza la demanda de asignación del nombre de dominio **tucv.cl**, presentada por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO en contra de ALEX RODRIGO MELLADO CASTILLO, ya individualizados en autos, debiendo consolidarse el nombre de dominio en el primer solicitante don ALEX RODRIGO MELLADO CASTILLO.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma prevista en el acta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.
Corríjase la sentencia y comuníquese a las partes a continuación de la presente resolución:

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser M.
Actuario

Santiago, nueve de agosto de dos mil diez,

VISTOS:

1.- OFICIO 12115, de fecha 09 de abril de 2010, de fojas 1, de NIC Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio **tucv.cl**, suscitado entre ALEX RODRIGO MELLADO CASTILLO, RUT: 13.925.659-K, domiciliado en Monseñor Escrivá de Balaguer 9423, Depto. 1507, Vitacura, Santiago y PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO, RUT: 81.669.200-8, representado por don Rafael Covarrubias, domiciliado en El Golf 40, Piso 13, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 4 vta.

3.- Patrocinio, poder, delegación de poder y fotocopias de patentes de abogados presentados por el segundo solicitante, que constan de fojas 5 a 12.

4.- Acta de fojas 13, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante, por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

5.- Alegación de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 14 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa en base a los siguientes argumentos hecho y de derecho: Sostiene que con fecha 12 de noviembre de 2009 don Alex Rodrigo Mellado Castillo solicitó la inscripción del nombre de dominio tucv.cl, y que el día 10 de diciembre del mismo año la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso presentó una solicitud competitiva, con lo cual se dio inicio al procedimiento de solución de conflictos de nombres de dominio previsto por NIC Chile.

Luego, el segundo solicitante hace una síntesis sobre su historia, señalando que fue creada el 21 de septiembre de 1925, desarrollando desde sus inicios una ininterrumpida labor académica, de investigación y extensión, orientando su quehacer al cultivo de las artes, las ciencias y el conocimiento. Agrega que goza de amplia fama y prestigio tanto en Chile como en el extranjero. Así, cuenta con ocho facultades: la Facultad de Ciencias (Instituto de Biología, Instituto de Estadística, Instituto de Física, Instituto de Matemáticas, Instituto de Química, Escuela de Kinesiología, Programa de Bachillerato en Ciencias), Facultad de Agronomía (Escuela de Agronomía), Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Escuela de Arquitectura y Diseño, Instituto de Arte), Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (Escuela de Comercio, Escuela de Ingeniería Comercial, Escuela de Trabajo Social, Escuela de Periodismo), Facultad de Derecho (Escuela de Derecho), Facultad de Filosofía y Educación (Escuela de Educación Física, Escuela de Pedagogía, Instituto de Educación, Escuela de Psicología, Instituto de Filosofía, Instituto de Historia, Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Instituto de Música), Facultad de Ingeniería (Escuela de Educación Física, Escuela de Pedagogía, Instituto de Educación, Escuela de Psicología, Instituto de Filosofía, Instituto de Historia, Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Instituto de Música) y Facultad de Ingeniería (Carrera de Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Bioquímica, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Escuela de Ingeniería Informática, Escuela de Ingeniería de Transporte, Escuela de Ingeniería en Construcción, Escuela de Ingeniería Industrial, Escuela de Ingeniería Mecánica, Escuela de Ingeniería Química).

Además, el segundo solicitante agrega que cuenta con 16 sedes en Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, Quilpué y Curauma. Así, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se ha consolidado como una de las instituciones de mayor relevancia de Chile, que cuenta con más de cincuenta programas y carreras, un cuerpo docente altamente calificado y una matrícula superior a los 12 mil alumnos.

Señala que como ocurre con numerosas entidades educacionales (como UC, UGM, UST, etc.), el segundo solicitante es conocida por sus siglas UCV, hecho que es de público conocimiento. Así, es imprescindible contar con herramientas que favorezcan su presencia en el mercado y la retención por parte de los consumidores de su nombre comercial y signos distintivos. Señala casos de distintas empresas para las cuales las abreviaturas juega un rol fundamental, de los cuales se citan algunos: Compañía de Petróleos de Chile (COPEC), Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), Líneas Aéreas Nacionales (LAN), Televisión Nacional de Chile (TVN), entre otras.

Agrega que la expresión UCV cumple con cada uno de los requisitos de una marca comercial, esto es, un signo gráfico capaz de distinguir servicios en el mercado. Así, el segundo solicitante se ha preocupado de proteger este valioso activo de propiedad industrial registrando la sigla “UCV” como marca comercial en Chile, siendo los legítimos dueños de esa marca, gozando de un notable prestigio y habiendo adquirido desde su creación y hasta la fecha notable fama y notoriedad. Así, se ha consolidado durante años como una marca famosa en la prestación de servicios educacionales, siendo actualmente un referente de calidad y prestigio. En este sentido, agrega que todos los registros de marca a que hace referencia son muy anteriores a la solicitud del nombre de dominio tucv.cl y son de especial relevancia para el segundo solicitante, por cuanto forman parte de su identidad, al ser reconocidos e identificados por la comunidad a través de la expresión “UCV”.

El segundo solicitante señala además que es titular de variados nombres de dominio que incluyen la sigla “UCV”, los cuales están dirigidos a diversas actividades o áreas de la Universidad Católica de Valparaíso.

En referencia al nombre de dominio pedido, considera que es básicamente idéntico a la marca “UCV” del segundo solicitante y que la adición de la letra “t” no alcanza a otorgar de forma alguna un elemento que logre dotar de individualidad propia al nombre de dominio solicitado. Señala que de la sola observación del nombre de dominio solicitado, da la clara impresión de que se da a entender “tu UCV”, esto es “tu Universidad Católica de Valparaíso”.

Así, la existencia de un nombre de dominio “tucv.cl” a nombre de cualquier persona que no sea la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso provocará toda suerte de confusión o engaño entre los usuarios de internet, toda vez que como ya se ha señalado en la práctica del tráfico de Internet, la sigla y marca comercial “UCV” ya es un indicador dirigido a la institución y actividades del segundo solicitante.

A fin de probar los asertos mencionados, el segundo solicitante ha efectuado el ejercicio de realizar una búsqueda en google.cl para la frase “UCV”, encontrando que todos los resultados dicen relación con la Universidad Católica de Valparaíso.

Agrega que la mencionada sigla y marca comercial “UCV” es especialmente conocida por el público consumidor por formar parte de la denominación del primer canal de televisión en entrar en operaciones en nuestro país: UCV Televisión, entidad dependiente de la Universidad Católica de Valparaíso. De esto desprende que la marca “UCV” corresponde a una creación original del segundo solicitante, reconocida y con un merecido buen nombre y fama

en el mercado chileno. Por esto es que se hace sumamente difícil sostener que una persona, aún ajena al círculo universitario, no conozca la marca "UCV".
Por otro lado, el segundo solicitante menciona que la asignación de un nombre de dominio como el de autos a un tercero, ajeno a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, no sólo constituye un riesgo para esa parte, sino que evidentemente, un gran beneficio para el asignatario de dicho dominio, ya que éste podría beneficiarse de la fama y del buen nombre del segundo solicitante, provocando confusión a terceros; solicitante que ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en el marketing y promoción de la marca registrada "UCV", mediante campañas publicitarias, revistas, diarios, catálogos, etc., obteniendo como resultado que la marca mencionada goce de la más amplia aceptación y conocimiento por parte del público.
De asignarse el nombre de dominio en disputa al señor Mellado traería consecuencias nefastas y grandes perjuicios no sólo para el segundo solicitante sino que incluso para terceros que se verían expuestos a toda clase de confusiones respecto del origen del nombre de dominio tucv.cl. El segundo solicitante señala que el público consumidor tenderá a asociar directamente el nombre de dominio con la entidad universitaria, sus actividades, marcas y nombres de dominio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Agrega que el hecho que el primer solicitante pueda tener un proyecto asociado al nombre de dominio solicitado no lo habilita en forma alguna a transgredir derechos adquiridos por el segundo solicitante. Así, cita el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento de Nombres de Dominio .cl, que señala 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". En este sentido, señala que este artículo no es una mera declaración de principios o una recomendación amistosa para el solicitante, sino que muy por el contrario, constituye una norma vinculante, cuya transgresión el sentenciador debe tener necesariamente en cuenta. Así, cada persona que emprende un nuevo proyecto debe necesariamente efectuar un estudio previo en relación a los derechos que pueda, aún involuntariamente transgredir, a fin de evitar infringir derechos de terceros, como es el caso de autos.
Señala que este criterio ha sido recogido en diversas sentencias arbitrales, por cuanto en la resolución del conflicto por el nombre de dominio "tvucen.cl" se asignó el dominio a los oponentes Sres. Universidad Católica de Chile, argumentándose que: "Que al ser el dominio solicitado prácticamente idéntico a la marca comercial "TVUC" de propiedad del Segundo Solicitante, es indudable que el nombre de dominio en conflicto produciría errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general".
Este criterio es plenamente aplicable al caso de autos, en que la marca notoria es "UCV", ampliamente usada y como se ha probado en autos, ya constituye un indicador dirigido a la institución y actividades del segundo solicitante. Adicionalmente, y al igual que "tvucen.cl", el nombre de dominio "tucv.cl" es abiertamente inductivo a error o engaño para los consumidores y usuarios de Internet.
Para el correcto funcionamiento de Internet es esencial que exista una correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el contenido al cual los usuarios de Internet tienen asociado dicho nombre de dominio.
Así, el segundo solicitante ejemplifica que el nombre de dominio "cocacola.cl" debe conducir a un sitio relacionado con la famosa bebida, de lo contrario, inevitablemente se producirá confusión o error entre los usuarios de Internet.
En definitiva, es el segundo solicitante el que tiene legítimos y mejores derechos que el primer solicitante, por cuanto la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es una institución educativa líder en la provisión de servicios educacionales en Chile, habiendo logrado a través de los años ser un referente que avala una reconocida calidad, solides y prestigio; las siglas "UCV" son la abreviatura del nombre del segundo solicitante, siendo ampliamente conocidas, formando parte de la identidad de esa parte; la expresión "UCV" está registrada como marca por el segundo solicitante en Chile desde el año 1984; la expresión "TUCV" es similar e inductora a confusión y engaño en relación a la marca "UCV", propiedad del segundo solicitante, y modo a través del cual son reconocidos por la comunidad; el hecho que el primer solicitante pueda eventualmente demostrar un proyecto asociado al nombre de dominio pedido, no lo exime de la responsabilidad de efectuar un estudio previo a fin de evitar la transgresión, aún involuntaria, de derechos de terceros, de acuerdo a lo previsto por el citado artículo 14; de otorgarse el dominio en litigio al primer solicitante, se confundirá al mercado nacional y a los consumidores, quienes se verán atraídos por la fama y notoriedad de "UCV", lo que producirá un perjuicio evidente al segundo solicitante; de otorgarse el dominio al primer solicitante, éste o su sucesor podrían usarlo para perturbar o afectar las actividades del segundo solicitante y causar una probable confusión en el mercado nacional. El uso del nombre de dominio en disputa por parte de cualquier empresa y/o persona, o su venta o arriendo podría perturbar y perjudicar al

segundo solicitante y le permitiría a un tercero obtener valiosa información respecto de la marca del segundo solicitante a través de Internet mediante el empleo de sistemas de registro de información tales como "cookies" u otros similares, basados en el registro del tráfico y preferencias de los usuarios de Internet.
Todo esto demuestra, según el segundo solicitante, que tienen mejores derechos sobre el dominio tucv.cl que los que puedan presentar el primer solicitante, citando el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile.
En cuanto al derecho, señala que un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio web en Internet, así, a través de un nombre de dominio se puede ubicar o ser identificado un contenido específico dentro de la red. Así, permiten usar diferentes servicios asociados a Internet, como páginas web, correos electrónicos, localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser único en Internet, y si bien un solo servidor web puede servir múltiples páginas web pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor.
Así, como en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicación y obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la práctica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar la identificación a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder. Por lo tanto es muy común que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos, etc., a la cual corresponde efectivamente o se identifica esa "denominación".
Por esto, es habitual y un medio legítimo de distribución, difusión y prestación de servicios que una empresa o una marca conocida tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurría en este caso con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, titulares de la marca "UCV" y segundos solicitantes del dominio de autos.
Agrega que NIC es el organismo que regula los nombres de dominio y quien establece las condiciones y requisitos para solicitar y/o registrar un nombre de dominio así como la forma de solucionar los conflictos en caso de que hayan 2 o más interesados en un mismo nombre de dominio.
Así, el segundo solicitante cumple con todas las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio así como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, por cuanto se solicitó la inscripción del nombre de dominio tucv.cl en el plazo de 30 días desde que fue solicitado por el otro solicitante, pagándose la tarifa correspondiente a la solicitud del nombre de dominio ante NIC Chile y los honorarios arbitrales correspondientes, todo esto demuestra que la Universidad Católica de Valparaíso se ha opuesto legítimamente a la solicitud de nombre de dominio tucv.cl del primer solicitante, usando los medios que el Reglamento le concede, de buena fe y haciendo uso de su legítimo derecho a difundir vía Internet su marca "UCV", sin que la competencia desleal que significa un nombre de dominio engañosamente similar, lo que sin lugar a dudas produciría error y confusión en el mercado.
Agrega el segundo solicitante que no procede en autos la aplicación del principio First come, First served; por cuanto ésta provoca la asignación del nombre de dominio "por defecto" al primer solicitante, operando cuando tanto el demandante como el demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que serían considerados como equivalentes.
El segundo solicitante considera que no se puede aplicar este principio porque cree que cuenta con derechos marcarios sobre la expresión "UCV", además de diversos nombres de dominio que la contienen. Adicionalmente, el segundo solicitante ha logrado obtener por parte de la comunidad una clara identificación con la sigla UCV, todos antecedentes que revelan un mejor derecho, con los que no cuenta el primer solicitante, y que no pueden ser desconocidos en autos.
Agrega que hay variadas sentencias dictadas en juicios arbitrales que conceden al segundo solicitante el nombre de dominio en disputa, en razón de los mejores derechos de los oponentes a través de marcas famosas y notorias; procesos en los cuales los nombres de dominio pedidos son idénticos o engañosamente similares a la marca de los oponentes, de forma que los sentenciadores han considerado que la asignación al primer solicitante provocaría confusión o engaño entre los usuarios de Internet.
Así, cita los siguientes fallos: fallo de arbitraje de nombre de dominio tvucen.cl, dictado por el árbitro Sr. Patricio de la Barra, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante, Sres. Pontificia Universidad Católica de Chile, en virtud de sus legítimos derechos; fallo de arbitraje de nombre de dominio sumatepucv.cl, dictado por el árbitro Sr. Andrés Echeverría, asignando dicho nombre de domino al segundo solicitante Sres. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en virtud de sus legítimos derechos; fallo de arbitraje de nombre de dominio

ucdigital.cl, dictado por el árbitro Sr. Marcos Morales, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante Sres. Pontificia Universidad Católica de Chile, en virtud de sus legítimos derechos; fallo de arbitraje de nombre de dominio ter-valeo.cl, dictado por el árbitro Sr. Juan Agustín Castellón Munita, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante Sres. Valeo S.A., en virtud de sus legítimos derechos; fallo de arbitraje de nombre de dominio usmrancagua.cl, dictado por el árbitro Sr. Felipe Barros, asignando el nombre de dominio al segundo solicitante Sres. Universidad Técnica Federico Santa María, en virtud de sus legítimos derechos; fallo de arbitraje de nombre de dominio tvuc.cl, dictado por el árbitro Sr. Oscar Torres, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante Sres. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en virtud de sus legítimos derechos.
Así, a juicio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cumple con todos los requisitos previstos en el Reglamento de solución de controversias de NIC Chile para considerar que goza de mejor derecho sobre el dominio tucv.cl que aquel que pudiesen poseer su primer solicitante.
Finaliza su presentación señalando que es por esto que el segundo solicitante entiende que la pretensión del primero debe ser desestimada por carecer de título legítimo en la solicitud del nombre de dominio tucv.cl, por lo que éste debe ser adjudicado en definitiva a Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por cuanto tienen mejor y legítimos derechos para poder disponer de este nombre de dominio que corresponde íntegramente a su nombre e incluye su marca según lo establece la Reglamentación de NIC Chile. Por esto pide que se le asigne el nombre de dominio en disputa al segundo solicitante.

6.- Que para acreditar su mejor derecho el segundo solicitante presentó prueba documental consistente en: a) Impresión de consulta a la Base de datos de INAPI de fojas 28 a 39, que da cuenta de los siguientes registros marcarios de la segunda solicitante: i.- Marca UCV, N° de solicitud 656390, de 11.08.2004, N° de registro 709026, de 16.11.2004, clase 16C que incluye todos los productos de la clase, del tipo mixta; ii.- Marca UCV, N° de solicitud 276529, de 09.06.1994, caducada, N° de registro 428543 de 07.07.1994, de la clase 16C, del tipo mixta; iii.- Marca UCV, N° de solicitud 649414, de 09.06.2004, N° de registro 703253, de 13.09.2004, clase 16C que incluye todos los productos de la clase, mixta; iv.- Marca UCV, N° de solicitud 276521, de 09.06.1994, caducada, N° de registro 428535, de 07.07.1994, clase 16C, mixta; v.- Marca UCV, N° de solicitud 649413, de 09.06.2004, N° de registro 703252, de 13.09.2004, de la clase 16C, que incluye todos los productos de la clase, del tipo mixta; vi.- Marca UCV, N° de solicitud 276520, de 09.06.1994, caducada, de de registro 07.07.1994, N° de registro 428534, clase 16C, mixta; vii.- Marca UCV, N° de solicitud 649412, de 09.06.2004, N° de registro 703251, de 13.09.2004, clase 35C que incluye servicios de publicidad, de la clase 38C que incluye programas hablados, radiados y televisados y de la clase 41C que incluye establecimiento educacional universitario, del tipo mixta; viii.- Marca UCV, N° de solicitud 276519, de 09.06.1994, caducada, N° de registro 428533, de 07.07.1994, clase 35C que incluye servicios de publicidad, clase 38C que incluye programas hablados, radiados y televisados y de la clase 41C que incluye establecimientos educacional universitario, del tipo mixta; ix.- Marca UCV, N° de solicitud 649405, de 09.06.2004, N° de registro 703244, de 13.09.2004, clase 35C que incluye servicio de publicidad, clase 38C que incluye programas hablados, radiados y televisados y de la clase 41C que incluye establecimiento educacional universitario, del tipo mixta; x.- Marca UCV, N° de solicitud 276511, de 09.06.1994, caducada, N° de registro 428525, de 07.07.1994, clase 35C que incluye servicio de publicidad, de la clase 38C que incluye programas hablados, radiados y televisados y de la clase 41C que incluye establecimiento educacional universitario, del tipo mixta; xi.- Marca UCV, N° de solicitud 649404, de 09.06.2004, concedida, N° de registro 703243, de 13.09.2004, clase 35C que incluye servicio de publicidad, de la clase 38C que incluye programas hablados, radiados y televisados y de la clase 41C que incluye establecimiento educacional universitario, del tipo mixta; xii.- Marca UCV, N° de solicitud 276510, de 09.06.1994, caducada, N° de registro 428524, de 07.07.1994, clase 35C que incluye servicio de publicidad, de la clase 38C que incluye programas hablados, radiados y televisados y de la clase 41C que incluye establecimiento educacional universitario, del tipo mixta. b) Impresión de consulta a base de datos de Nic Chile, relativa a los registros de nombres de dominio siguientes, a nombre del segundo solicitante, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de fojas 40 a 47: i.- ucv.cl, de 21.03.2005; ii.- campus-ucv.cl, de 05.03.2009; iii.- derechoucv.cl, de 22.09.2009; iv.- ucvpuertomontt.cl, de 12.05.2010; v.- ucv-cv.cl, de 25.03.2010; vi.- ucv-asiapacifico.cl, de 18.01.2009; vii.- psicologiaucv.cl, de 20.10.2009; viii.- periodismoucv.cl, de 09.08.2009; c) De fojas 48 a 53 acompaña impresiones de diversos sitios web, que se detallan a continuación: i.- búsqueda efectuada en google.cl del término ucv y sus respectivos resultados; ii.- sitio altavoz.net, con la noticia titulada “AltaVoz Desarrolla Nuevo Sitio Web UCV”; iii.- sitio mercuriovalpo.cl, que titula “Sagrados Corazones vence en amistoso a UCV”; iv.- sitio mercuriovalpo.cl, que

titula la noticia “Amplio respaldo a Claudio Elórtugui para rector de la Pontificia UCV”; v.- sitio mercuriovalpo.cl, que titula “Parte ciclo de cine europeo”, noticia en la cual se usa la sigla UCV.

7.- Que el primer solicitante no compareció al juicio arbitral.

8.- Que a fojas 59 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que por su naturaleza y forma de funcionamiento en un registro de nombres de dominio no pueden existir dos registros idénticos, lo cual conlleva conflictos por asignación de un nombre de dominio, en el sentido que registrado un nombre de dominio terceros consideran que tienen un mejor derecho para registrar el nombre de dominio correspondiente. En el evento de suscitarse un conflicto de esta naturaleza, la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional han elaborado una serie de criterios encaminados a iluminar la decisión del árbitro, designado con atribuciones de árbitro arbitrador. En la base del sistema se encuentra el principio first come first served, que significa que frente a solicitantes en competencia, que se encuentren en igualdad de condiciones y derechos, el árbitro habrá de asignar el dominio al primero que haya presentado su solicitud, lo cual no es sino una actualización del viejo aforismo prior in tempore, prior in iure.
SEGUNDO: Que en el caso de autos, el primer solicitante administra un sitio web en que se declara que se gestionan de manera automatizada curriculums vitae conocidos vulgarmente como CV. De esta forma se da a entender que la expresión TUCV correspondería a tu curriculum vitae. De su parte la segunda solicitante manifiesta que el registro de nombre de dominio tucv.cl vulnera sus derechos marcarios, constituido por múltiples registros en que se protege la expresión UCV, representativa del acrónimo correspondiente a su denominación “Universidad Católica de Valparaíso”, los cuales han sido acreditados en autos y no han sido objetados de contrario.
TERCERO: Que en la sociedad de la información, los distintos actores sociales tienen la aspiración de contar con identificadores que les permitan tener una presencia en el espacio virtual, que les permita desarrollar proyectos de la más diversa índole, siendo uno de los más comunes el desarrollar aplicaciones destinadas a la gestión eficiente de recursos de información. A través del sistema de nombres de dominio se pone a disposición de los usuarios capacidades para registrar sus nombres de dominio y mantenerlos activos, de cara a su funcionalidad natural, que es la localización eficientes de estos recursos en la Red por parte de los usuarios de la Red. Los nombres de dominio podrán configurarse libremente por los actores de la Red, quienes en su configuración deberán tener el cuidado de que sus registros no afecten ilegítimamente los derechos de terceros.
CUARTO: Que si bien los nombres de dominio no cuentan con una regulación específica en nuestro medio nacional, deben ajustarse, en su administración y resolución de conflictos, a los principios generales del derecho y a las normas generales que rigen en nuestro estado de derecho, conforme a los cuales, de acuerdo al artículo 19 N° 21 de la Constitución, se garantiza a todas las personas la libertad de emprendimiento, en cuyo marco se entienden y se sustentan la libertad de adquirir todo tipo de bienes, y el derecho de propiedad, entre otros. Derechos que deberán ejercerse con pleno respeto a los derechos de tercero y dentro de los parámetros establecidos en la ley. En concreto, en el caso de autos, el segundo solicitante esgrime a favor de su pretensión los registros marcarios que invoca y ha acreditado.
QUINTO: Que sin embargo los derechos que emanan de los registros marcarios no son absolutos, sino que deben entenderse dentro de los parámetros de especialidad y territorialidad que rigen los registros de esta naturaleza. En el caso de autos, las marcas de la segunda solicitante dicen relación, en general, con servicios educacionales, papelería y servicios afines, que no se corresponden necesariamente con los servicios prestados por la primera solicitante a través de su sitio web. Ello lleva a esta árbitro a la convicción de que en el conflicto de autos se configura una hipótesis de *logical choice*, esto es, un conflicto fortuito surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas clases o para territorios diversos.
SEXTO: Que en el caso de autos, no existen antecedentes que permitan a esta árbitro sostener que el registro de nombre de dominio a nombre del primer solicitante cause confusión con los signos de la segunda solicitante no pudiendo acogerse a este respecto la fundamentación de que los usuarios entenderán que el dominio significa tu UCV y que eso causaría perjuicio a esta institución, por cuanto encontrándose disponibles los dominios tuucv.cl y

tu-ucv.cl, idénticos a las expresiones que la segunda solicitante considera confusas, no han sido registrados por esa parte.

SEPTIMO: Que a mayor abundamiento, CV una expresión de común uso para referirse a curriculum vitae, que se condice plenamente con el uso efectivo del nombre de dominio por el primer solicitante, no podrá sino entenderse que esa parte hace un uso de buena fe del nombre de dominio, sin perjuicio a los derechos del segundo solicitante, sin que existan fundamentos para estimar que se causará un perjuicio que amerite desatender el principio first come first served en el caso de autos, no siendo posible, en consecuencia acceder a la demanda de esta parte.

OCTAVO: Que en todo caso, atendida la distintividad sobrevenida que les asiste a los nombres de dominio, la asignación del dominio al primer solicitante no lo exonera del pleno respeto de los derechos del segundo solicitante en el uso efectivo que haga del dominio, quedando a salvo la acción de revocación en su favor o el de cualquier tercero que considere que ese uso le afecta de manera ilegítima, acción que no tiene plazo de prescripción.

NOVENO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que lleven a considerar que el segundo solicitante haya litigado temerariamente, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto lo dispuesto en el Reglamento para la administración del registro de nombres de dominio .cl, se RESUELVE:

Se rechaza la demanda de asignación del nombre de dominio **tucv.cl**, presentada por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO en contra de ALEX RODRIGO MELLADO CASTILLO, ya individualizados en autos, debiendo consolidarse el nombre de dominio en el primer solicitante don ALEX RODRIGO MELLADO CASTILLO.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma prevista en el acta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió.

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación

Cristian Carril Abarca
C.I. 16.209.067-4

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; alex.mellado@vtr.net; avaras@porzio.cl; porzio@porzio.cl; rcovarrubias@porzio.cl