Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **ucb.cl**
Oficio OF04737

VISTOS:

1. Que con fecha 11 de enero de 2005, el INSTITUTO CHILENO BRITANICO DE CULTURA, representado en calidad de contacto administrativo por doña PAULINA BARDON CALVO, solicita la inscripción del nombre de dominio **ucb.cl**. Posteriormente, con fecha 28 de enero de 2005, UCB INVERSIONES S.A., representada en calidad de contacto administrativo por los señores FLAVIO BELAIR SANTI y CHRISTOPHER DOXRUD GARCIA-HUIDOBRO, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **ucb.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF04737, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 9 de mayo de 2005, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 27 de mayo de 2005, a las 11:00 horas, en El Regidor 66, Piso 10, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 27 de mayo de 2005, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don FLAVIO BELAIR SANTI, quién exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, UCB INVERSIONES S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Al no haber comparecido el Primer Solicitante, el árbitro fija las normas de procedimiento, y las notifica por correo electrónico y por carta certificada;

5. Que con fecha 23 de junio de 2005, don FLAVIO BELAIR SANTI, en representación del Segundo Solicitante, UCB INVERSIONES S.A., presenta demanda de asignación del dominio **ucb.cl**, exponiendo como fundamento de su demanda que la solicitud competitiva presentada por UCB INVERSIONES S.A. se sustenta en el hecho evidente de que el dominio solicitado corresponde al elemento más destacado de su razón social, esto es, UCB, siendo así ampliamente reconocido en el mercado. Agrega que UCB INVERSIONES S.A. es una famosa y reconocida empresa en el sector financiero, de inversiones y de administración. Desde el año 1964, el Segundo Solicitante ha asumido la asesoría de diversos clientes en la tarea de administrar, planificar y resguardar los bienes de sus clientes, y dada su responsabilidad y eficiencia en la prestación de sus servicios, ha experimentado un permanente crecimiento en el mercado. Actualmente, UCB INVERSIONES S.A. representa un conglomerado del sector financiero, consolidado en cuatro grandes empresas, a saber, UNION CREDIT BANK (UCB), la cual cuenta con una amplia gama de productos y servicios bancarios, y que es miembro del FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (FDIC); UCB FINANCIAL SERVICES, la cual asiste a sus clientes en la formación e implementación de estrategias de inversión a largo plazo y de apoyo financiero internacional, y que ofrece sus servicios a toda persona no residente ni ciudadano de los Estados Unidos; UCB INVERSIONES, la cual tiene participación en importantes instituciones bancarias dentro de Latinoamérica, con activos por más de 4.000 millones de dólares y 330 oficinas alrededor del mundo, ofreciendo servicios financieros, y UCB INMOBILIARIA, la cual ofrece servicios de asesoría para la evaluación y

adquisición de bienes raíces, tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Agrega el Segundo Solicitante que como consecuencia de la formación de este conglomerado, nació la necesidad de registrar una marca que permitiera identificar a estas empresas en el mercado, y al ser el común denominador entre las empresas la expresión "UCB", nació la marca **"UCB GROUP"**.

Indica UCB INVERSIONES S.A. que a la luz de los antecedentes antes expuestos, no puede negarse el reconocimiento que tiene el nombre UCB de su propiedad, el cual es conocido no sólo en el ámbito nacional, sino que también internacional, al prestar asesoría en Estados Unidos y en numerosos países latinoamericanos. Señala que es una empresa líder en su rubro, por lo que considera que tiene un mejor derecho para identificarse en la red, precisamente por el elemento común que integran las cuatro empresas que conforman su conglomerado, y a través de la cual los consumidores la ubican, el cual es **"UCB"**. Indica que no puede desconocerse la existencia del nombre del Segundo Solicitante, y de su actividad asociada al rubro financiero con la expresión UCB, cuya fama lleva consigo la obligación de proporcionarle una protección integral, la que necesariamente debe abarcar los nombres de dominio, en especial teniendo presente que la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad de productos y/o servicios. Por esta razón, UCB INVERSIONES S.A. quiere evitar que un tercero se apropie del nombre de dominio objeto de este conflicto, ya que de lo contrario, se le privaría injustificada e injustamente de él, siendo el Segundo Solicitante el que realmente ostenta un derecho de propiedad sobre el dominio **ucb.cl**, el cual le permitiría utilizarlo en forma exclusiva y excluyente, abarcando Internet.

Señala el Segundo Solicitante que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre UCB, lo asociará y relacionará de forma inmediata y sin mediar duda con él, más aún cuando se trata del nombre de dominio **ucb.cl**. Por el contrario, indica que el INSTITUTO CHILENO BRITANICO DE CULTURA en caso alguno es reconocido en el mercado por el nombre UCB, y agrega que no hay una participación efectiva en el mercado por parte del mismo utilizando en forma extensiva e intensiva las iniciales UCB.

Por otro lado, indica UCB INVERSIONES S.A. que el nombre de dominio en disputa, junto con representar el elemento más destacado de su razón social, teniendo una amplia y destacada participación y reconocimiento en el mercado al alero de la expresión UCB, es titular de la marca comercial **"UCB GROUP"** registrada con fecha 5 de marzo de 2003 bajo el Nº 659.394 para distinguir "servicios financieros" de la clase 36, siendo esta marca reconocida tanto nacional como internacionalmente en lo que dice relación con el mercado financiero.

El Segundo Solicitante señala que posee respecto de la marca **"UCB GROUP"** un derecho de propiedad adquirido con anterioridad, debidamente amparado por la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, como asimismo por la Constitución Política de la República. Además, al ser UCB parte de la razón social del Segundo Solicitante, es un Atributo de la Personalidad, regulado por el Código Civil.

UCB INVERSIONES S.A. indica que es necesario tener presente también lo establecido por los números 20 y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en el título "De las Revocaciones de Dominio". Señala que si bien no estamos frente a una revocación, en esos preceptos se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, por lo que constituyen una pauta a seguir en la materia. En este sentido, indica el Segundo Solicitante que

el nombre de dominio en conflicto contiene como elemento distintivo aquel que está presente en su marca, a saber, "UCB", el cual además constituye el elemento más importante de su razón social, nombre por el cual es ampliamente reconocido en el mercado a través de su uso intensivo y extensivo. Indica UCB INVERSIONES S.A. que no tiene por qué permitir que un tercero, ajeno a su persona, se apropie de su marca, en especial al constituir ésta una marca famosa y notoria, y el elemento más importante de su razón social o nombre. Considera que de asignarse el dominio en conflicto al Primer Solicitante, constituiría un agravio a los derechos adquiridos por él como titular legítimo de la marca **"UCB GROUP"** y, además, sería inductivo a error o confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los servicios del Segundo Solicitante que a través del eventual sitio Web **ucb.cl** fueran promocionados. Agrega que podrían verse enfrentados a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer la atención de los consumidores ofreciendo servicios idénticos a los suyos, o simplemente que pretende perjudicarlos.

En definitiva, UCB INVERSIONES S.A. no ve señal razonable alguna de por qué el INSTITUTO CHILENO BRITANICO DE CULTURA debiera ocupar la red a través de la dirección **ucb.cl**, ya que dicha sigla no identifica ni siquiera sus iniciales, y se le impediría al Segundo Solicitante ofrecer sus servicios que por tantos años los ha desarrollado bajo las iniciales UCB.

Por último, el Segundo Solicitante acompaña documentación destinada a probar el mejor derecho que considera tener sobre el nombre de dominio **ucb.cl** en conflicto, la cual no fue oportunamente objetada por el Primer Solicitante, entre los cuales está una copia simple del registro de la marca **"UCB GROUP"** Nº 659.394 para distinguir "servicios financieros" de la clase 36 y, asimismo, copias impresas tomadas del sitio Web del Segundo Solicitante, que permite demostrar que la marca **"UCB"** es ampliamente reconocida en el mercado, con una presencia intensiva y extensiva tanto en Chile, como Estados Unidos.

6. Que con fecha 16 de agosto de 2005, se da traslado de la demanda del Segundo Solicitante, lo que es notificado a las partes por correo electrónico;

7. Que con fecha 24 de enero de 2006, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. 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;

2. 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;

3. 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;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que mediante la evidencia acompañada por el Segundo Solicitante en estos autos, y no objetada por el Primer Solicitante, UCB INVERSIONES S.A. ha probado fehacientemente que la marca **"UCB GROUP"** se encuentra registrada bajo el Nº 659.394 para distinguir "servicios financieros" de la clase 36;

7. Que, asimismo, las siglas "UCB" representan las primeras letras de UNION CREDIT BANK, y efectivamente corresponden al segmento más distintivo de la razón social del Segundo Solicitante, UCB INVERSIONES S.A. Además, son siglas utilizadas por la totalidad del grupo financiero UCB GROUP, tales como UCB INVERSIONES S.A., UCB FINANCIAL SERVICES y UCB INMOBILIARIA;

8. Que por el mero hecho de que el INSTITUTO CHILENO BRITANICO DE CULTURA haya solicitado primero el nombre de dominio **ucb.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en conflicto;

9. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por el Segundo Solicitante, así como la falta de ellos por parte del Primer Solicitante, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado y, que de asignarse al Primer Solicitante, se producirían errores o confusiones entre los usuarios.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **ucb.cl** al Segundo Solicitante, UCB INVERSIONES S.A., RUT N° 96.802.170-2.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 17 de julio de 2006.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO