Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **uis-andes.cl**
Oficio OF05783

VISTOS:

1. Que con fecha 5 de octubre de 2005, ANDES CONTROL S.A., representada en calidad de contacto administrativo por don JOSÉ MIGUEL VALDÉS GARCÍA-HUIDOBRO, solicita la inscripción del nombre de dominio **uis-andes.cl**. Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2005, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, representada en calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **uis-andes.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF05783, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 9 de marzo de 2006, 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 20 de marzo de 2006, 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 20 de marzo de 2006, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por un lado, don ENRIQUE TAVERNE PANATT, quien exhibe poder para representar al Primer Solicitante ANDES CONTROL S.A. y, por el otro, don JAMES BLACK D., quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro;

5. Que con fecha 27 de marzo de 2006, el Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

6. Que con fecha 4 de abril de 2006, don ENRIQUE TAVERNE PANATT, en representación del Segundo Solicitante, ANDES CONTROL S.A., presenta demanda de asignación del dominio **uis-andes.cl**, señalando que en este caso no se da causal alguna para denegar el nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante, puesto que ANDES CONTROL S.A. está ejerciendo legítimamente su derecho a inscribir el dominio a fin de ser efectivamente identificado en el comercio a través de un sitio en Internet bajo esta designación.

   ANDES CONTROL S.A. corresponde a un laboratorio de análisis que se dedica principalmente a analizar y certificar productos agrícolas y frutícolas de exportación, a fin de que al llegar las mercaderías a puertos extranjeros, principalmente de Europa, se tenga la certeza, garantía y confianza que la calidad de los envíos es exactamente

igual a la de las muestras tomadas en el laboratorio. Además se dedica al análisis y certificación de productos alimenticios y el medio ambiente, contando para ello con un laboratorio de última generación para el análisis de pesticidas en frutas y hortalizas, aguas, suelos, foliares, etc. Con el objeto de estar a nivel mundial, este laboratorio está acreditado según ISO/IEC 17025 por el organismo de acreditación DAP, miembro del Consejo de Acreditación Alemán (DAR, por sus siglas en alemán), lo cual permite que los análisis cumplan con todos los protocolos de certificación de calidad de producción de frutas y hortalizas, tales como EURO-GP, NATURE'S CHOICE, producción integrada, entre otros. Respecto a la acreditación de los análisis de residuos de pesticidas, ANDES CONTROL S.A. es la única empresa en Chile que ofrece el análisis de residuos de pesticidas en frutas con alto contenido de agua y de aceites, donde el 100% de las materias activas que se determinan están dentro del alcance de la acreditación y para distintos tipos de productos.

ANDES CONTROL S.A., por lo antes mencionado, pudo tomar la representación de UIS IBERICA S.A. en Chile y Perú, mediante un contrato de licencia y representación en virtud del cual esta última es representada en estos países por ANDES CONTROL S.A., denominándose UIS ANDES. El Primer Solicitante acompaña con su presentación, páginas seleccionadas del contrato celebrado entre él y la empresa UIS IBERICA S.A., como asimismo páginas tomadas del sitio Web de esta última ubicada en **www.uis-iberica.com**. En virtud de dicho contrato, el Primer Solicitante ha pasado a denominarse y conocerse como "UIS ANDES", por lo que considera que se encuentra en su legítimo derecho a solicitar e inscribir el nombre de dominio **uis-andes.cl**.

Argumenta, además, que por el desarrollo y crecimiento que ha tenido la empresa, se vio la necesidad de solicitar la inscripción de las marcas comerciales **"ANDES CONTROL"**, **"UIS ANDES"** y **"UIS ANDES CHILE"**, principalmente para distinguir los servicios mencionados como, asimismo, proteger las mismas para uniformes, papelería y servicios de comunicaciones por Internet.

Agrega el Primer Solicitante, que en virtud de lo expuesto, no cabe duda alguna que la solicitud del nombre de dominio **uis-andes.cl** no contraría las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, como asimismo tampoco afecta ni infringe derechos de terceros, debiendo en consecuencia acogerse esta petición.

Indica ANDES CONTROL S.A. que con respecto a la oposición de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, basada principalmente en el hecho de tener diversas marcas comerciales y nombres de dominio que incluyen el término "ANDES", ésta no es razón suficiente para rechazar la solicitud del Primer Solicitante, puesto que éste se encuentra en su legítimo derecho a solicitar el nombre de dominio **uis-andes.cl**, por los motivos antes expuestos, y por no darse causal alguna para rechazar la solicitud en consideración a la oposición de la referida y prestigiosa Universidad. Además, según los registros de NIC Chile, existe una enorme cantidad de nombres de dominio inscritos bajo el ccTLD **.CL**, que incluyen la expresión "ANDES", a nombre de diferentes

titulares. En consecuencia, el Segundo Solicitante no puede arrogarse el monopolio sobre dicha expresión, en especial teniendo presente que el término “ANDES” no fue creado ni descubierto por la referida Universidad.

En vista de lo anterior y el principio constitucional de igualdad ante la ley, procede aceptar el dominio **uis-andes.cl** a favor de ANDES CONTROL S.A., teniendo presente, además, que ya coexisten pacíficamente en Internet el dominio **usitandes.cl** y los diversos nombres de dominio del Segundo Solicitante, de modo tal que no se ve razón alguna para impedir el registro del dominio en conflicto por parte del Primer Solicitante. Por otro lado, el Primer Solicitante señala que en consideración a la estructura legal de cada una de las partes, a la naturaleza de los servicios que prestan y sus destinatarios finales, no existe posibilidad de confusión alguna entre las mismas;

7. Que con fecha 18 de abril de 2006, don ALFREDO MONTANER LEWIN, en representación del Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, presenta demanda de asignación del dominio **uis-andes.cl**, exponiendo como fundamento de su demanda que la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES fue fundada el 8 de septiembre de 1989 con el objeto de cultivar las distintas áreas del saber y procurar su integración en la unidad de la verdad, iluminada y vivificada por la fe Católica. En 1990 abrió sus puertas para acoger a 38 estudiantes de derecho, y en los años siguientes, se crearon las facultades de Medicina, Filosofía, Ciencias Económicas, Enfermería, Pedagogía y Periodismo, creciendo en forma rápida y sostenida. Agrega que en 1994 se comienza la construcción del Campus Universitario en San Carlos de Apoquindo – el cual abarca una extensión de 40,5 hectáreas – y el Instituto de Filosofía da inicio al Doctorado en Filosofía en convenio con la Universidad de Navarra. Actualmente, la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, cuenta con 4100 alumnos de pre y postgrado y 785 profesores de los cuales el 57% tiene estudios de postgrado.

   La UNIVERSIDAD DE LOS ANDES recibe del Estado de Chile la plena autonomía en 2001, siendo la primera universidad privada en Chile que ha puesto un énfasis en la investigación. Varios son los proyectos materializados entre 1991 y 2003, entre ellos más de 35 financiados con recursos estatales que la Universidad ha ganado tras concursar con otras instituciones.

   La UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ha sido reconocida en el grupo de las mejores universidades docentes de pre y postgrado II, según un ranking realizado por la REVISTA DEL SÁBADO de EL MERCURIO. Asimismo, en el índice de calidad de alumnos, esta universidad aparece en el primer lugar tanto en el total de alumnos con Aporte Fiscal Indirecto (AFI), como en el total de alumnos con más de 700 puntos en la PAA (hoy PSU).

   Indica el Segundo Solicitante que el reconocimiento de esta universidad no es sólo a nivel nacional, ya que ha traspasado fronteras para darse a conocer en distintas partes del mundo, firmando la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES acuerdos con la Universidad de Bayreuth, Universidad de Piura, Universidad de Leipzig, Universidad de Salta, entre otras.

La UNIVERSIDAD DE LOS ANDES se ha consagrado como una de las universidades más importantes y prestigiosas de nuestro país, cumpliendo con un rol fundamental en el desarrollo de la educación superior e investigación científica universitaria. Del mismo modo, gracias a sus innumerables proyectos de investigación realizados en conjunto con diversas universidades internacionales, y a la calidad de sus alumnos, se ha ganado el reconocimiento de la comunidad internacional universitaria.

Agrega UNIVERSIDAD DE LOS ANDES que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y, como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan y ofrecen en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo original y novedoso, del origen de los bienes o servicios que se transan en el mercado real. Estos identificadores protegen tanto al público de verse expuestos a errores o engaños respecto del origen y calidad de estos bienes o servicios, como a los titulares de dichos identificadores, ya que éstos constituyen muchas veces el activo más importante de sus empresas.

Indica el Segundo Solicitante que en el conflicto por el nombre de dominio **uis-andes.cl**, lo único que pretende es resguardar un signo estrechamente asociado a su actividad y a su propio nombre y, por tanto, de un valor incalculable. Es así como la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES es titular en Chile de las marcas comerciales **“UANDES”** y **“UNIVERSIDAD DE LOS ANDES”**, entre otras. Asimismo, el nombre de dominio **uis-andes.cl**, se compone de la palabra “ANDES” sobre la cual se estructura el nombre UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, y también se utiliza la vocal “U” encabezando la sílaba “UIS” seguida de un guión, la cual se utiliza generalmente como una abreviatura de universidad, como por ejemplo “UC” se asocia a Universidad Católica, “U de Chile” (o simplemente “U”) a la Universidad de Chile, “USACH” es la abreviatura de la Universidad de Santiago de Chile, etc.. Es así como aparece de manifiesto que si se utiliza la vocal “U” junto a la palabra “ANDES”, la mayoría ha de entender que es una abreviación de la Universidad de los Andes, generándose una confusión. Es decir, en caso que se le otorgue el nombre de dominio **uis-andes.cl** a ANDES CONTROL S.A., los usuarios de Internet tenderían a asociar a dicho sitio con la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, una institución educacional de prestigio, por lo que se considera especialmente riesgoso que un nombre de dominio de tales características tenga como titular a un tercero que en nada se relaciona con ella.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, agrega que el Primer Solicitante ha solicitado el registro de la marca comercial **“UIS ANDES”** bajo el Nº 701.916 para distinguir: ”laboratorios de análisis y diagnóstico en las industrias alimenticias, agronómicas y medioambientales; servicios químicos y de análisis de químicos relacionados con las industrias mencionadas; investigaciones biológicas, bacteriológicas y relacionadas con la química; ensayo de materiales y servicios de banco de datos relacionados con estos rubros”, clase 42. Agrega el Segundo Solicitante que resulta evidente que, en caso de otorgarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, es de suponer que se promocionarían los servicios antes descritos, y se tendería a pensar que corresponde a investigaciones de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, y que se encuentran

solventados, autorizados o respaldados por la misma Universidad. En definitiva, se causaría un perjuicio no sólo a la Universidad, sino que a los usuarios de Internet que navegan en la misma en busca de información, ya que ambas empresas en nada se relacionan entre sí.

Agrega el Segundo Solicitante, que la semejanza que existe entre el nombre de dominio en disputa y el dominio del que es titular la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, **uniandes.cl**, es patente, ya que la única diferencia que es posible observar es la variación de la letra "N" por una "S" y la inserción de un guión entre la sílaba "UIS" y la palabra "ANDES". Es decir, como "UANDES" es el signo identificador de UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, el hecho que se agreguen dos letras "I" y la "S", en nada ayuda a diferenciarse para evitar ser vinculada a la referida Universidad. Además, la introducción de un guión no puede considerarse como un elemento diferenciador, ya que resalta el elemento preponderante que es la palabra "ANDES".

El Segundo Solicitante ya es titular de la marca comercial **"UANDES"** y **"UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"**, a través de los siguientes registros marcarios:

- Registro Nº 657.116, **"UANDES"**, denominativa, para distinguir los servicios de las clases 41 y 42
- Registro Nº 646.127, **"LOS ANDES"**, denominativa, para distinguir los servicios de la clase 41.
- Registro Nº 517.395, **"UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"**, denominativa, para distinguir los servicios de las clases 38, 41 y 42.
- Registro Nº 659.476, **"UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"**, denominativa, para distinguir los servicios de la clase 42.
- Registro Nº 645.861, **"UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"**, denominativa, para distinguir los productos de la clase 21.
- Registro Nº 645.863, **"UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"**, denominativa, para distinguir los productos de la clase 28.
- Registro Nº 645.864, **"UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"**, denominativa, para distinguir los servicios de la clase 35.
- Registro Nº 645.865, **"UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"**, mixta, para distinguir productos de la clase 21.
- Registro Nº 645.866, **"UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"**, mixta, para distinguir productos de la clase 25.

- Registro Nº 645.867, **“UNIVERSIDAD DE LOS ANDES”**, mixta, para distinguir productos de la clase 28.
- Registro Nº 645.868, **“UNIVERSIDAD DE LOS ANDES”**, mixta, para distinguir servicios de la clase 35.
- Registro Nº 657.116, **“UANDES”**, denominativa, para distinguir los servicios de las clases 41 y 42.
- Registro Nº 650.739, **“UNIVERSIDAD DE LOS ANDES”**, denominativa, para distinguir productos de la clase 16.
- Registro Nº 650.740, **“UNIVERSIDAD DE LOS ANDES”**, mixta, para distinguir los productos de la clase 16.
- Registro Nº 659.476, **“UNIVERSIDAD DE LOS ANDES”**, denominativa, para distinguir servicios de la clase 42.

Adicionalmente, la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES es titular de los siguientes nombres de dominio relacionados, y que son una evidencia más del mejor derecho que le corresponde sobre el nombre de dominio en disputa:

- **uandes.cl**
- **uniandes.cl**
- **univandes.cl**
- **ulosandes.cl**
- **udelosandes.cl**
- **universidaddelosandes.cl**
- **losandesuniversity.cl**
- **uandes.com**
- **universidaddelosandes.com**

Señala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red**,** para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho

medio de comunicación ofrece tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **"PARQUE ARAUCO"**, **"BANMEDICA"** o **"PHILIPS"** efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombre de dominio, señala el Primer Solicitante el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. El Primer Solicitante reitera que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real*, sino el mundo *virtual* que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, señala que en el derecho comparado y, por cierto, en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. En razón de lo anterior, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES señala que los conflictos por asignación de nombres de dominio deben ser resueltos, entre otros criterios, en atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Por otro lado, señala el Primer Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile. Indica el Segundo Solicitante que si se le asignara el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, se estaría produciendo una

dilución de su reconocida marca **“UANDES”**, lo que podría causar confusión entre los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio **uis-andes.cl** con la intención de informarse sobre los diversos servicios, investigaciones, proyectos y otros relacionados con la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Esta situación es aún más sensible en razón de la cantidad de alumnos de la Universidad, y otros tantos jóvenes y adultos que se interesan en los diversos cursos de grado y postgrado que se imparten en dicho establecimiento. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por lo tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Señala que lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que es titular de la marca **“UANDES”**, en circunstancias que el Primer Solicitante no es titular de registro marcario alguno para la palabra **“UISANDES”**, habiéndose opuesto el Segundo Solicitante a las diversas solicitudes presentadas por ANDES CONTROL S.A. de la marca comercial **“UIS ANDES”**, bajo el Nº 701.913 para productos de la clase 16, Nº 701.914 para productos de la clase 25, Nº 701.915 para servicios de la clase 38 y Nº 701.916 para servicios de la clase 42.

Otro criterio indicado por el Primer Solicitante como aplicable para los conflictos de asignación de nombres de dominio, es el de la creación intelectual del signo pedido, señalando que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación sobre la cual se ha construido una de las más grandes Universidades privadas del país, en este caso, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, conocida no sólo dentro del ámbito nacional sino que en el internacional, pueda ampararla y protegerla de terceros que pretenden hacer un uso de ella, toda vez que pese a las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, la expresión **“UANDES”** y similares son, indudablemente, uno de los activos más importantes del Segundo Solicitante.

Añade UNIVERSIDAD DE LOS ANDES que es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **uis-andes.cl**, además, si se utiliza el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al signo fama, notoriedad y prestigio. Las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Indica el Segundo Solicitante, que la aplicación de este criterio evidentemente nos obliga a concluir que es quien tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, debido a que la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ha logrado dotar de fama y notoriedad a las denominaciones **“U ANDES”** y **“UNIVERSIDAD DE LOS ANDES”**, expresiones que son fácilmente relacionadas con el signo en conflicto, por lo que corresponde la aplicación de este criterio a la resolución de este conflicto.

Otro criterio señalado por el Segundo Solicitante, es el de la inscripción abusiva del solicitante. Indica que la buena fe no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del “Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL”, sino que es uno de los pilares fundamentales de todo

nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES cita el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL en lo relativo a las inscripciones abusivas y la mala fe, y agrega que de los antecedentes expuestos, resulta que se configura que la solicitud del Primer Solicitante fue abusiva, toda vez que ha solicitado un nombre de dominio que identifica a una marca conocida que ha sido usada profusamente hace años.

Además, el Primer Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece que: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta." UNIVERSIDAD DE LOS ANDES señala que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de **"UANDES"** y **"UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"**, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

A su vez, el artículo 8° del Convenio de París establece que: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio. Indica el Segundo Solicitante que el nombre de dominio solicitado constituye parte esencial del nombre comercial, imagen corporativa y "*goodwill*" del Segundo Solicitante, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero, y en consecuencia debe gozar de protección. Agrega que, por el contrario, si bien el nombre comercial del Primer Solicitante corresponde a 2ANDES", cabe preguntarse su interés en la sílaba "UIS", ya que evidentemente dichas letras se relacionan con entidades universitarias y en nada con ANDES CONTROL S.A.

Por otro lado, el artículo 10 *bis* del mismo tratado, en su apartado sobre competencia desleal, indica que "los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal", definiendo una acto de competencia desleal como "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial" e indicando que en particular

deberá prohibirse “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, (2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor (3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Indica el Segundo Solicitante que dado que ANDES CONTROL S.A. no tiene derecho alguno sobre la denominación **“UIS-ANDES”**, ya que sólo ha presentado solicitudes de registros marcarios para las clases 16, 25, 38 y 42, clases en que se encuentra registradas las marcas **“UNIVERSIDAD DE LOS ANDES”** y **“UANDES”** del Segundo Solicitante, que se tratan de marcas famosas y notorias, que corresponde a un signo que se identifica plenamente con el Segundo Solicitante, es absolutamente evidente que la conducta del Primer Solicitante, al pretender inscribir el nombre de dominio **uis-andes.cl**, constituye un acto de competencia desleal en los términos del artículo referido.

En definitiva, indica el Segundo Solicitante que de acuerdo a lo expuesto, y teniendo presente los diversos argumentos esgrimidos, así como la titularidad de las marcas **“UANDES”** y **“UNIVERSIDAD DE LOS ANDES”**, la creación, fama y notoriedad de estas marcas, el nombre comercial idéntico al contenido en el nombre de dominio en disputa, la inscripción abusiva del nombre de dominio en conflicto, y la conducta contraria a la competencia leal y ética mercantil del Primer Solicitante, es él quién tiene mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Consecuentemente, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que habiendo sido revisados, concluyen necesariamente en el mejor derecho del Segundo Solicitante sobre el signo en disputa. Agrega que la asignación del dominio **uis-andes.cl** al Primer Solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI y la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile;

8. Con fecha 21 de abril de 2006, don ENRIQUE TAVERNE PANATT, en representación del Primer Solicitante, ANDES CONTROL S.A., solicita que se dé curso progresivo a los autos, y acompaña documentos que señala acreditan que la Oficina de Marcas Comerciales comparte lo expuesto por el Primer Solicitante, puesto que ha declarado y reconocido en tres sentencias que no existen semejanzas entre los signos **“UANDES”** y **“UIS ANDES”** que permitan una confusión en el comercio, pudiendo ellas coexistir perfectamente, y acompaña copias de las sentencias referidas. Dichas sentencias acogen a registro la marca comercial **“UIS ANDES”** solicitud Nº 701.913 para todos los productos de las clases 16, solicitud Nº 701.914 para todos los productos de la clase 25 y Nº 701.916 que distingue un ”laboratorios de análisis y diagnóstico en las industrias alimenticias, agronómicas y medioambientales; servicios químicos y de análisis de químicos relacionados con las industrias mencionadas; investigaciones biológicas, bacteriológicas y relacionadas con la química; ensayo de materiales y

servicios de banco de datos relacionados con estos rubros", de la clase 42, clases en las cuales también se encuentran inscritas los signos de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES;

9. Que con fecha 28 de abril de 2006, se dan traslados recíprocos de las demandas presentadas por las partes, y se provee el escrito de fecha 21 de abril de 2006 del Primer Solicitante;

10. Que con fecha 5 de abril de 2007, se cita a las partes a oír sentencia y se notifica a las partes la nueva dirección del Tribunal, resoluciones que son notificadas a las partes por correo electrónico;

11. Que con fecha 10 de abril de 2007, don ENRIQUE TAVERNE PANATT, en representación del Primer Solicitante, ANDES CONTROL S.A., solicita que se tenga presente su nuevo domicilio, y acompaña copia de sentencia arbitral de fecha 10 de julio de 2006, recaída en el conflicto por el nombre de dominio **uisandes.cl**;

12. Que con fecha 18 de mayo de 2007, se provee el escrito de fecha 10 de abril de 2007 del Primer Solicitante, ANDES CONTROL S.A.;

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 ambas partes litigantes han invocado y acreditado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el nombre de dominio objeto de este conflicto está formado por las siglas "UIS", un guión, y la palabra "ANDES";

6. Que en cuanto a las siglas "UIS", forman parte de la razón social de la empresa

española UIS IBERICA, S.A., con la cual el Primer Solicitante firmó un contrato de licencia y representación, de tal forma que en virtud del mencionado contrato, ANDES CONTROL S.A. pasó a denominarse – para los efectos del contrato aludido – UIS ANDES, según se ha acreditado de la documentación que el Primer Solicitante acompañó en estos autos, y no objetada por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES;

7. Que en cuanto a la palabra "ANDES", si bien no está definida como tal por el Diccionario de la Real Academia, es una expresión conocida, al corresponder a un nombre de uso común tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica, teniendo su origen en el sistema montañoso denominado "Cordillera de Los Andes", el cual atraviesa Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Consecuentemente, no es una palabra que haya sido creada por alguna de las partes del conflicto, ni que vaya a asociarse exclusivamente a una de ellas, al formar parte de innumerables razones sociales de empresas de nuestro país, entre otras, las de los dos solicitantes de autos;

8. Que, a su vez, la expresión "ANDES" forma parte de numerosos nombres de dominio actualmente inscritos a nombre de terceros ajenos a este juicio;

9. Que, a mayor abundamiento, el Primer Solicitante ya es titular del dominio **uisandes.cl**, el cual fue asignado por sentencia arbitral, habiendo presentado también solicitud competitiva la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES;

10. Que el Primer Solicitante está actualmente usando como nombre de fantasía la expresión "UIS ANDES", para los efectos del cumplimiento del contrato celebrado con la empresa española UIS IBERICA, S.A., y con el pleno consentimiento de ésta, según se desprende de los antecedentes acompañados en estos autos;

11. Que con anterioridad al inicio del presente conflicto, el Primer Solicitante pidió la marca comercial **"UIS ANDES"** para distinguir productos y servicios de distintas clases, de las cuales la solicitud Nº 701.913 (denominativa) para productos de la clase 16, Nº 701.914 (denominativa) para productos de la clase 25, Nº 704.015 (mixta) para productos de la clase 16 y Nº 704.016 (mixta) para productos de la clase 25 fueron aceptadas a registro, bajo los Nº 763.854, 763.855, 769.307 y 769.308 respectivamente, por lo que el Primer Solicitante ya es titular de registros marcarios para la expresión **"UIS ANDES"**;

12. Que dichas solicitudes fueron todas objeto de oposición por parte de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, sobre la base de sus marcas **"UNIVERSIDAD DE LOS ANDES"**, **"UANDES"** y **"ANDES"** en diversas clases, siendo en definitiva rechazadas las oposiciones y aceptadas a registro las solicitudes, sin apelación posterior del Segundo Solicitante;

13. Que, asimismo, el Primer Solicitante pidió la marca comercial **"UIS ANDES"** bajo el Nº 701.915 para servicios de la clase 38 y 701.916 para servicios de la clase 42, ambas habiendo sido objeto también de oposiciones por parte de la UNIVERSIDAD

DE LOS ANDES. Las mencionadas solicitudes fueron aceptadas a registro, pero apeladas por el Segundo Solicitante, estando actualmente pendientes ante el Tribunal de Propiedad Industrial. En relación a esto, es especialmente relevante la sentencia recaída en la solicitud de la marca **"UIS ANDES"** Nº 701.916, la cual fue acompañada por el Primer Solicitante y no objetada por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. En su considerando único, la sentencia señala que "de la confrontación de los signos en conflicto [**"UANDES"** y **"UIS ANDES"**] no se advierten semejanzas determinantes que pudiesen impedir una eventual coexistencia pacífica de éstos en el mercado, ya que si bien es cierto, las marcas en referencia comparten letras en común, no es menos cierto que la adición de las letras I y S resulta suficiente para dotar a la marca pedida de una identidad y fisonomía propia, lo que al ser advertido por el público consumidor evitará que estos se vean inducidos a error o confusión respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos a distinguir". Al respecto, es necesario señalar que el Departamento de Propiedad Industrial consideró que las marcas **"UANDES"** y **"UIS ANDES"** podían coexistir en el mercado, a pesar de que ambas distinguen servicios de la clase 42, lo que es un antecedente que necesariamente debe tenerse presente;

14. Que a juicio de este sentenciador, no es factible que un usuario de Internet vaya a confundir el nombre de de dominio **uandes.cl** con **uis-andes.cl**, ni que vaya a erróneamente ingresar a este último, creyendo que se dirige al sitio Web de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, puesto que el solo hecho de incluir el dominio en conflicto las letras "I" y "S" adicionales, además del guión, hacen improbable que se produzcan errores o confusiones entre los usuarios de Internet;

15. Que en el caso de las solicitudes de nombres de dominio competitivas, no es necesario la prueba de la mala fe, dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho;

16. Que el Primer Solicitante ha demostrado tener derechos e intereses legítimos sobre el dominio en conflicto, al tener registrada la marca **"UIS ANDES"** en distintas clases, al usar como nombre de fantasía la expresión "UIS ANDES", y por ser ya titular del dominio **uisandes.cl;**

17. Que ANDES CONTROL S.A. fue, además, el primero en solicitar el dominio en conflicto, de tal forma que el principio "*first come, first served*" es un antecedente más en su favor;

18. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por ANDES CONTROL S.A., es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Primer Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **uis-andes.cl** al Primer Solicitante, ANDES CONTROL S.A., RUT N° 99.540.950-K.

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, 7 de agosto de 2007.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Anabel Ull Zapata RUT 9.921.965-3	Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2