Arbitraje por la asignación de nombre de dominio “**univercia.cl”**

Rol 10312

En Santiago a 19 de mayo de 2009, se resuelve lo siguiente:

VISTOS:

1. Que por oficio Nº **OF 10312** de fecha 11 de marzo de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **“univercia.cl”**;

2. Las partes de dicho conflicto eran: **Claudio Gonzalo Carrasco Lobos** y **Banco Santander S.A.**

3. Que con fecha 12 de marzo de 2009 se acepto la designación y se cito a comparendo para el día 24 de marzo de 2009;

4. Que al día de la citación, sólo asistió el segundo solicitante, se realizo el comparendo, se fijaron las bases de procedimiento, dejándose constancia de la consignación.

5. Que con fecha 11 de abril de 2009 la segunda solicitante acompaña solicitud competitiva y consigna el remanente de los honorarios del árbitro.

6. Que con fecha 21 de abril de 2009 se dio traslado.

7. Que con fecha 5 de mayo de 2009 se cito a oír sentencia. No habiéndose evacuado el traslado respectivo.

8. Que la primera solicitante debidamente notificada no allega ningún antecedente a los autos, que justifique su derecho; por otra parte, la segunda solicitante si lo hace.

9. El Segundo solicitante expone lo siguiente: SEÑOR JUEZ ÁRBITRO, Rodrigo Puchi Zurita, abogado, con domicilio en Europa 2035, Providencia, Santiago, por Beuchat, Barros & Pfenniger, representantes de BANCO SANTANDER S.A., según consta en autos, en arbitraje por la inscripción del nombre de dominio **univercia.cl**, a US. Arbitral respetuosamente digo:

Encontrándome dentro de plazo fijado en el acta compromisoria de fecha 24 de Marzo de 2009 vengo en acreditar el mejor derecho de mi mandante que le asiste para inscribir ante NIC Chile el nombre de dominio **univercia.cl** para uso en Internet.

En primer término, queremos señalar que mi mandante es el Banco Santander S.A. el cual en la actualidad corresponde a uno de los mayores conglomerados empresariales lo cual evidentemente incide en que es portador de un alto nivel de conocimiento público. En dicho sentido, ha creado un servicio precisamente a través de la expresión UNIVERSIA a través de la cual creó una red de universidades en diversos países del mundo, creándose los contactos de las diversas comunidades universitarias. El objetivo de esta comunidad es ser una red que fue creada el año 2001 a través de la cual se logran generar un encuentro entre las instituciones de educación superior chilenas y extranjeras a fin que exista una fluidez de comunicación con la comunidad universitaria. Este dato aunque menor, sirve para contextualizar la discusión, porque el primer solicitante no se ha apersonado en caso alguno en el juicio y de allí que el conflicto está trabado entre una persona que no le asiste derecho alguno y una compañía posicionada mercantilmente y que evidentemente trata de proteger o tutelar sus signos tanto

desde el punto de vista marcario, como también a través de Internet. Prueba de ello, es que junto a este libelo se acompaña diversa evidencia empírica que da cuenta de lo que es la comunidad UNIVERSIA y la importancia que ha adquirido en sus destinatarios.

Para nadie es un misterio que Internet es uno de los medios de comunicación más masificado en los últimos tiempos y quienes navegan en la red se percatan que para llegar a una página web, el indicador o nombre de dominio juega un papel determinante. En este sentido, los nombres de dominio juegan un protagónico rol en Internet en términos de ser los medios idóneos para identificar las páginas web y de esa manera los contenidos de los agentes empresariales que se encuentran detrás de dichas compañías.

Ahora, en lo que respecta al presente conflicto, cabe señalar que mi mandante es titular de las siguientes marcas UNIVERSIA ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial:

1) Registro Nº 798.587, marca **UNIVERSIA**, que distinguir servicios de educación de todo tipo, preescolar básica, media, universitaria, técnica, de cultura general y todo tipo de áreas del saber, formación, en todas las áreas del saber, formación en cultura general y formación científica, técnica, humanista y artística. Esparcimiento y entretención en actividades vinculados a la educación, arte, negocios, cultura y deporte, actividades deportivas y culturales de todos los tipos, clase 41.

2) Registro Nº 798.586, marca **UNIVERSIA**, que distingue Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clase; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para

la papelería o la casa; material para artistas; Pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles);material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; chiclés, clase 16.

3) Solicitud Nº 764.663, marca **UNIVERSIA (etiqueta)**, para distinguir servicios de la clase 38.

4) Nombre de dominio UNIVERSIA.CL, registrado desde el 10 de Julio del 2000, vigente hasta el 09 de Julio de 2010.

Entonces a la luz de ello nos damos cuenta que mi mandante es titular de una expresión que se encuentra dentro de sus activos y de allí que sea legítimo su derecho de tutelar la expresión en esta forma de interacción virtual que es Internet.

En cuanto a las normas aplicables, la ***"Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL"*** es bastante clara al establecer en su artículo 14 que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe **las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros**.

Por ello, es que en el caso de mi representada, es claro que tiene un derecho preferente, amparado en todas las hipótesis señaladas con antelación.

En primer término es dable considerar el contenido de la Constitución Política de la República la cual consagra una serie de derechos o garantías en el artículo 19.

En torno a ello, cobra especial relevancia la garantía del numeral 24, en cuanto se protege:

> ***"el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales".***

De la lectura de esta garantía se colige que mi mandante tiene un derecho en torno al bien incorporal que representa el registro marcario antes aludido. En este sentido, el mismo artículo 19 en su numeral 26 señala una garantía que sirve de faro orientador al momento de analizar la litis, pues se protege:

> ***"La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio".***

Si bien el campo objetivo de la norma dice relación con las normas, sirve como principio teleológico en tanto se establece una finalidad consistente en que los derechos no se pueden afectar en su esencia. Siendo así, mi mandante detenta derechos de propiedad sobre la expresión **UNIVERSIA** respecto de la cual no puede ser desconocido.

Además, en torno a lo mismo, es dable considerar la garantía del N° 25 en donde se protege:

“,...la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”.

En este sentido se reafirman los argumentos señalados con antelación en tanto mi mandante es titular de derechos sobre la expresión en conflicto, encontrándose amparada en la garantía aludida.

A más de lo señalado, y habiéndose acreditado un derecho preferente en torno a la expresión en conflicto, analizaremos la forma por la cual la solicitud del primer solicitante contraría las normas relativas a la publicidad. Para nadie es un misterio la existencia del fenómeno que representa la mediatización de las comunicaciones, cobrando vital relevancia la publicidad. Esta se encuentra regulada a través del Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro. Este cuerpo normativo sirve como marco legal para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como *“una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta.”*. Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos:

Art. 4

Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:

A. *Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico;*

B. *El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse;*

C. *Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;*

D. *Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención;*

E. *Condiciones de la garantía;*

F. ***Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;***

G. *Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe*

utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene.

Art. 13

Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria

Estas normas son aplicables en autos, toda vez que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante afectaría a mi mandante en razón del uso de una expresión que se encuentra protegida por mi representada.

Ahora, en torno a los principios de competencia desleal, es dable traer a colación el Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3:

“Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial.

En particular deberán prohibirse:

1. 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"

Estos principios se verían vulnerados al concederse la solicitud al primer solicitante, pues ello importaría CREAR UNA CONFUSIÓN QUE DEBE SER EVITADA A TRAVÉS DE LA CONCESIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO A MI REPRESENTADA.

Como se puede apreciar, mi mandante detenta derechos de índole superior en torno a la expresión en conflicto.

Por último, en situaciones análogas, los laudos arbitrales han tenido un criterio consistente con las alegaciones de esta parte, y es así que en causa rol N° 9545, relativa al nombre de dominio ANNONIMO, se estimó lo siguiente:

"SEGUNDO: Que, además, el segundo solicitante ha protegido la expresión ANNONIMOS, a través de la inscripción de diversas marcas comerciales que contienen dicha expresión la que no puede considerarse genérica, pues la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile al agregar una N a la palabra anónimos ha incorporado un signo de distintividad al programa de Cana 13 annonimos que ya lleva dos temporadas en pantalla.

TERCERO: Que siendo tal nombre una invención original del segundo solicitante, al que ha dotado de fama a través del programa de televisión del mismo nombre, no es suficiente la circunstancia que el primer solicitante haya solicitado igual palabra en singular anónimo, con la sola diferencia de la letra s para entender que no se podrá producir confusión entre la creación propia y original del segundo solicitante y el nombre de dominio en disputa."

Este fallo es relevante en tanto establece un criterio aplicable al presente caso. En primer término, reconoce que respecto a determinadas expresiones se tiene un derecho EN TANTO CREACIÓN INTELECTUAL de una parte. En el caso que nos ocupa es claro que la expresión **UNIVERSIA** es de creación de mi mandante, lo cual se encuentra avalado por los registros marcarios que se acompañan. Además, establece el criterio que respecto a una marca se detenta un derecho de índole superior. Este principio es plenamente aplicable en la figura de mi representada, y de allí que quien deba ser titular de la expresión UNIVERSIA es mi mandante.

En definitiva, es un hecho evidente que mi representada es una reconocida empresa del mercado, a quien le empece un mejor derecho sobre la expresión solicitada, razón por la cual mi mandante tiene un derecho preferente sobre la expresión en conflicto.

POR TANTO, En mérito de lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el procedimiento de arbitraje,

RUEGO A US ARBITRAL.: Tener por presentados estos argumentos y pruebas y, en definitiva, asignar el nombre de dominio **univercia.cl** a BANCO SANTANDER S.A.

10. El segundo solicitante, en apoyo a su pretensión acompaña los siguientes documentos:

1) Copia del Registro Nº 798.587, marca **UNIVERSIA**, clase 41.

2) Copia del Registro Nº 798.586, marca **UNIVERSIA**, clase 16.

3) Copia de la Solicitud Nº 764.663, marca **UNIVERSIA (etiqueta)**, clase 38.

4) Impresos obtenidos de la página web www.universia.cl.

5) Publicidad de la marca UNIVERSIA.

CONSIDERANDO:

11. Que el primer solicitante no acompaño antecedente alguno que el primer solicitante si lo hizo. Que el segundo solicitante da sólidos argumentos jurídicos, acompaña marcas comerciales, registros de dominios, etc. Todos documentos que no fueron objetados.

12. Que el primer solicitante no da muestras de ningún interés en el nombre de dominio.

13. Visto lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

RESUELVO:

1. Respecto a la prueba requerida a fojas 48 por la segunda solicitante, esto es visita a página web www.universia.cl, se deja sin efecto por estimarse innecesaria.

2. Asignase el nombre de dominio “**univercia.cl”** a la parte **Banco Santander S.A.** sin costas, ya que el primer solicitante no litigo en estos autos.

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC Chile.

Resolvió el Juez Árbitro Pablo Cánovas Silva.

Firman como testigos, Mónica Guzmán Dodis y Carolina Arellano Ortúzar.

_____

Juez Arbitro.