Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **colectivomemoriapuc.cl**
Oficio OF13754

VISTOS:

1. Que con fecha 15 de octubre de 2010, don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ solicita la inscripción del nombre de dominio **colectivomemoriapuc.cl**. Posteriormente, con fecha 11 de noviembre de 2010, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, representado en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **colectivomemoriapuc.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio OF13754, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 11 de marzo de 2011, 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 25 de marzo de 2011, a las 10:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 25 de marzo de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por una parte el Primer Solicitante, don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ y, por la otra, don JOSÉ IGNACIO JUÁREZ HERMOSILLA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro.

5. Que con fecha 31 de marzo de 2011, el Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 14 de abril de 2010.

6. Que con fecha 8 de abril de 2011, el Primer Solicitante, don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ, presenta su demanda de asignación del dominio **colectivomemoriapuc.cl**, argumentando que en el año 2009 se creó el COLECTIVO MEMORIA PUC, como una agrupación de ex-alumnos y ex-profesores de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Su objetivo es el de rescatar y mantener la memoria de los alumnos, profesores y trabajadores que eran parte de la comunidad universitaria y que fueron asesinados o desaparecidos, producto de la represión de organismos del Estado durante los años del gobierno militar. A partir de su creación, el COLECTIVO MEMORIA PUC ha realizado diferentes actividades en el ámbito público y al interior de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, los que le han permitido su reconocimiento por la comunidad universitaria y por distintos actores y organizaciones sociales y la representatividad de LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ como Director y Presidente del Colectivo.

   El Primer Solicitante añade que el nombre de COLECTIVO MEMORIA PUC es un nombre compuesto, en el que, en su orden de confección, se puede distinguir primero “COLECTIVO”, que se refiere a lo perteneciente o relativo a cualquier agrupación de

individuos o a un grupo unido por lazos específicos. Luego la expresión “MEMORIA”, que se entiende como el recuerdo que se hace o el aviso que se da de una cosa pasada. Por último “PUC”, que hace referencia al punto de unión del Colectivo y el objeto de la Memoria.

Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ indica que el Segundo Solicitante, en el arbitraje del dominio **areadeportiva.cl** de fecha 22 de marzo de 2011, indica que: *“…fue fundada con fecha 21 de Junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, siendo una institución privada la cual se financia en parte con aportes económicos del Estado, y actualmente está compuesta por 18 facultades que, distribuidas en cuatro Campus, acogen a más de 21000 estudiantes, dentro de los cuales se cuentan aproximadamente 18000 estudiantes de pre-grado, 2.000 estudiantes de magíster, 700 estudiantes de doctorado y 800 estudiantes de postítulo. Además, su cuerpo docente está formado por más de 2.600 profesionales, dentro de los cuales más de 115 son reconocidos académicos extranjeros.*

“- Además, el actor señala que forman parte de la Pontificia Universidad Católica, el Club Deportivo de la Universidad Católica con más de 20 ramas deportivas, el Hospital Clínico, el Canal de Televisión de cobertura nacional, Canal 13 (el cual corresponde a uno de los dos canales más tradicionales e importantes de la televisión chilena), el Duoc-Uc, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Fundación de Vida Rural.

“- De esta forma sería posible afirmar, según el demandante, que la Pontificia Universidad Católica de Chile, con sus más de 120 años de vida, y siendo una de las universidades más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de nuestro país al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional e internacional.”

Por otra parte, el Primer Solicitante agrega que en su sitio **uc.cl**, el Segundo Solicitante define su Misión como: *“La Pontificia Universidad Católica de Chile aspira a lograr la excelencia en la creación y transferencia del conocimiento y en la formación de personas, inspirada en una concepción católica y siempre al servicio de la Iglesia y la sociedad.”*

Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ hace presente que en las mencionadas definiciones, provenientes de la propia Universidad, no existe referencia alguna o remisión a ámbitos de lo que sería un “colectivo por la memoria”, según lo antes descrito. En consecuencia, los objetivos y la Misión de la Universidad y su quehacer pasado, actual o futuro, carecen de vinculación con los aspectos principales que configuran el nombre de dominio en disputa, circunstancia que la aleja de administrar un dominio que se encuentra fuera de sus fines y que la inhabilita para reclamar un nombre ya inscrito.

Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ agrega que el primer gran proyecto abordado por el COLECTIVO MEMORIA PUC, fue la investigación de las víctimas de la represión y su vinculación con la Universidad. Como resultado de esta investigación, se editó el libro “Una luz sobre la Sombra, Detenidos Desaparecidos y Asesinados de la Pontificia Universidad Católica de Chile”. La difusión, distribución y lanzamiento se realizó en conjunto con la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile,

organización que es considerada oficialmente como parte integrante de la Universidad, lo que vincula sus acciones oficiales. En su difusión, con fecha 23 de septiembre de 2010, el señor Manuel Antonio Garretón, Sociólogo de la Universidad Católica de Chile, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile en el período 1963 – 1964, representante de los Académicos en el Consejo Superior de la Universidad Católica de Chile en el período 1970 – 1972, participó en el programa de Radio Cooperativa, conducido por la señora Cecilia Rovaretti, en el bloque "El primer Café". Para esa ocasión, el COLECTIVO MEMORIA PUC, pidió al señor Garretón que hablará sobre el trabajo del Colectivo e invitara al público al lanzamiento del libro "Una Luz Sobre la Sombra". Este tema fue ampliamente comentado por todos los panelistas y tuvo una extensa repercusión. Luego fue enviada una carta por el COLECTIVO MEMORIA PUC a la señora Cecilia Rovaretti a su trabajo en Radio Cooperativa. A su vez, se difundió este libro mediante conferencia de prensa en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, en la Casa Central, a la que asistieron diferentes medios escritos y radiales, con fecha 1 de octubre de 2010, en conjunto con la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, como consta en los portales correspondientes, que incluyen su enlace con Radio Bío-Bío y del sitio de noticias El Ciudadano, con foto de la conferencia de prensa efectuada.

El Primer Solicitante añade que el lanzamiento del libro se efectuó el 6 de octubre de 2010 en el Aula Magna del Campus San Joaquín de la Universidad Católica de Chile, recinto facilitado sin costo por la Universidad. La invitación a participar en este evento se realizó en conjunto por el COLECTIVO MEMORIA PUC y por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, con amplia difusión dentro de la Universidad y en otras Universidades del país, mediante afiche de llamando a concurrir e invitación oficial, esta última enviada a distintas autoridades de la Universidad y nacionales. La convocatoria reunió a más de 1.000 personas en el lanzamiento, contando entre ellos estudiantes, profesores y trabajadores actuales de la Universidad. Las autoridades de la Universidad estaban invitadas y conocían perfectamente su realización. Agrega el Primer Solicitante que el Rector de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, Doctor Ignacio Sánchez Díaz, se excusó de asistir y expresó por escrito su reconocimiento por el trabajo efectuado. A su vez, el Primer Solicitante acompaña comunicación recibida de Palmaria Libros para la comercialización del libro antes mencionado.

Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ señala que el 18 de noviembre de 2010, el COLECTIVO MEMORIA PUC, con el apoyo de la FEUC 2011 efectuó una asamblea ampliada en la Casa Central de la Universidad Católica de Chile, para lo que le fue facilitada la sala M2 en la Facultad de Medicina.

El Primer Solicitante considera que las actividades públicas realizadas han significado que el COLECTIVO MEMORIA PUC sea conocido por distintas instituciones y autoridades nacionales. Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ acompaña además un artículo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, y un artículo del Observatorio de medios FUCATEL, ambos aún vigentes en los portales correspondientes. Además acompaña una entrevista realizada por el Diario La Nación al Primer Solicitante, a nombre del COLECTIVO MEMORIA PUC, publicada el domingo 17 de octubre de 2010.

Producto del lanzamiento del libro, el Primer Solicitante hace presente que el COLECTIVO MEMORIA PUC se contactó con múltiples personas, organizaciones sociales y autoridades. Dentro de las autoridades políticas se recibieron cartas directamente o desde su secretaría, del Presidente del Senado, señor Jorge Pizarro Soto, del Senador señor Ricardo Lagos Weber, de la Senadora señora Ximena Rincón González, del Senador señor Ignacio Walker Prieto, del diputado señor Pepe Auth y de la diputada señora Ximena Vidal Lázaro.

Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ señala que dada la repercusión alcanzada por las actividades del COLECTIVO MEMORIA PUC, en especial por el libro editado, que ha sido ampliamente cubierto en la prensa, las redes sociales y las organizaciones ligadas a la defensa de los Derechos Humanos, trajo consigo el hecho de ser incorporados dentro de grupos de trabajo por distintas organizaciones nacionales y extranjeras, como la Agrupación Villa Grimaldi, el Grupo COS de la Universidad de Santiago, la asociación Londres 38 y por la organización memoria Abierta de Argentina.

El Primer Solicitante sostiene que si bien el accionar del COLECTIVO MEMORIA PUC ha tenido repercusión fuera de la Universidad, en el ámbito interno ha tenido un accionar y un reconocimiento importante. A los antecedentes ya entregados, en carta de fecha 14 de octubre de 2010 a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile por el COLECTIVO MEMORIA PUC, éste se compromete a apoyar las actividades de la Federación, relacionadas con la Memoria de las víctimas de la represión. En este ámbito, durante la ceremonia oficial de Cambio de Mando de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, al que asistieron las más altas autoridades de la Universidad y autoridades políticas como la Senadora señora Ximena Rincón González y el Diputado señor Juan Carlos Latorre Carmona, efectuada en la Casa Central de la Universidad el 24 de noviembre de 2010, en el discurso del presidente saliente señor Joaquín Walker M., al saludar a la concurrencia al inicio de su intervención indicó lo siguiente: "*Estimadas autoridades presentes: Vice Gran Canciller de la PUC, don Andrés Arteaga; Decanos y Honorables miembros del Consejo Superior; Rector emérito de la PUC, don Fernando Castillo Velasco; Director de Asuntos Estudiantiles, don William Young; Vicario de la Pastoral Universitaria, don Tomás Scherz; Dirigentes sindicales de la Asociación de Sindicatos de la Universidad Católica; Presidentes de las Federaciones de Estudiantes de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago de Chile; Representantes de los CC.EE., ex Presidentes y dirigentes de la FEUC; Profesores; Funcionarios y trabajadores; Compañeras y compañeros, Familiares, Amigas y amigos. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta fiesta estudiantil y universitaria, en la que no sólo traspasamos el mando, sino que también nos damos el tiempo –a veces escaso- para recoger el año y agradecer lo recibido y lo hecho durante este período.*" Más adelante, al referirse a la Comunidad Universitaria dijo: "*El tercer pilar es el de construir Comunidad Universitaria. Hemos querido avanzar hacia una universidad que se construya democráticamente con la participación de sus distintos estamentos; y si bien nos falta lograr espacios de decisión más relevantes, hoy podemos decir que dejamos –como Directiva 2010– una Comunidad Universitaria más fortalecida y empoderada, donde por primera vez después de 40 años, tenemos instancias de participación y decisión triestamentales.*

“El lema que usamos durante este año como FEUC fue La Universidad es Tuya. En un comienzo, el mensaje fue para nuestros compañeros, los estudiantes. Era un llamado a sentirse parte, a hacer propia la Universidad y desde ahí construirla, moldearla.

“Y nace este mensaje porque vivimos años en los que a quienes planteábamos cambios, se nos decía: “Si no te gusta, ándate a la Chile”. “Pa qué entraste a la Católica si la querí cambiar…”. Frases que derrumbaban la moral. Por eso era necesario reafirmar el sentido de pertenencia, por eso era tan necesario el transmitir que La Universidad es Tuya.

“Ese mensaje que originalmente era para los estudiantes, empezó a ser también, en parte, para los profesores y especialmente para los trabajadores de la Universidad. El mensaje fue trascendiendo y dotándose de más contenido.

“Pero el 6 de Octubre de este año, ese slogan –La Universidad es Tuya– sobrepasó su naturaleza inicial. Ese día, gracias al Colectivo Memoria PUC y a su Director, Luis Aguilar, recibimos la gracia de ser parte de la organización del Lanzamiento del Libro Una Luz Sobre la Sombra, que conmemora a los 28 miembros de nuestra Comunidad Universitaria que fueron asesinados y desaparecidos en dictadura.

“Por primera vez se hizo un reconocimiento explícito en la propia UC para conmemorarlos –no desde una carrera particular–, con presencia de todos los estamentos y todas sus generaciones, en un acto oficial de más de mil personas.

“Ese día, volvieron a sonar los nombres de esos 28 olvidados, de esos 28 que como UC no queríamos recordar. Ese día, como FEUC y como Comunidad Universitaria, le dijimos a esos 28 y a sus familiares que la Universidad es Suya.”

El Primer Solicitante estima que en este acto oficial de la Universidad, con la participación de las más altas Autoridades, se ha reconocido al COLECTIVO MEMORIA PUC como una agrupación independiente y a don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ como su representante.

El Primer Solicitante añade que ha realizado una serie de acciones tendiente a tener un espacio en el recuerdo de las personas, como el diseño de un logo, el que se ha incorporado en todas las comunicaciones y en los afiches e invitaciones distribuidos. Desde el año 2009 tiene una cuenta de correo electrónico que es el medio oficial para el despacho de la información y donde se reciben las comunicaciones de distintas organizaciones y personas. En octubre de 2010, se solicitó el nombre de dominio **colectivomemoriapuc.cl**, de uso provisorio, y a la espera del término del arbitraje para hacer su lanzamiento oficial. Adicionalmente, el 18 marzo de 2011, el COLECTIVO MEMORIA PUC activó una página Facebook llamada **colectivomemoriapuc**, vigente y con seguidores de distintas organizaciones y muchos estudiantes actuales de la Universidad. En la estadística al 6 de abril de 2011, proporcionada por Facebook, se tiene 111 seguidores, 248 usuarios activos en el período y 11.364 visualizaciones de las publicaciones con 48 comentarios.

Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ argumenta que cualquier dominio inscrito tiene su justificación frente al público que navega en Internet, ya que es la plataforma sobre la cual tiene razón de ser. Actualmente, cualquier usuario de Internet,

frente al dominio **colectivomemoriapuc.cl,** espera encontrar información relativa a sus actividades y no a las actividades propias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como demostración de esto, es posible buscar la información relativa a COLECTIVO MEMORIA PUC en los buscadores más populares y reconocidos en Internet a nivel nacional y mundial como, lo son YAHOO y GOOGLE y solamente se encontrará información relativa a sus actividades.

Actualmente, señala el Primer Solicitante, se encuentran en la etapa final de un documental sobre su tema, la memoria de los alumnos, profesores y trabajadores que eran parte de la Comunidad Universitaria y fueron asesinados o desaparecidos, producto de la represión de organismos del Estado durante los años del gobierno militar. En este documental, han incorporado entrevistas a personalidades y a los parientes cercanos de las víctimas, el que será estrenado en conjunto con la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile y presentado posteriormente en otros centros estudiantiles y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ concluye que, según los antecedentes aportados, se puede afirmar que el COLECTIVO MEMORIA PUC corresponde a una organización que ha estado vigente y activa por más de 2 años; que ha sido reconocida por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE y por otras organizaciones del país y que, en todas sus acciones se ha presentado con este nombre. Por otra parte, la creación intelectual del nombre es absolutamente de esta agrupación y ha sido su trabajo profesional y su inversión los que le han dado la notoriedad y el prestigio a este nombre. En consideración a ello, estima que el nombre de dominio disputado, ha sido válidamente inscrito y que les asiste el mejor derecho para mantenerlo, ya que no existen acciones propias conocidas de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE que invoquen este nombre, ni planes para un uso futuro.

7. Que con fecha 8 de abril de 2011, doña MARÍA LUISA VALDÉS STEEVES, en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, presenta su demanda de asignación del dominio **colectivomemoriapuc.cl**, argumentando que su origen se remonta al 21 de junio del año 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas.

   La PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE es una institución privada con aportes económicos del Estado, actualmente compuesta por 18 facultades que, distribuidas en cuatro Campus, acogen a más de 21.000 estudiantes, dentro de los cuales se cuentan aproximadamente 18.000 estudiantes de pregrado, 2.000 estudiantes de magíster, 700 estudiantes de doctorado y 800 estudiantes de postítulo. Además, su cuerpo docente esta formado por 2.600 profesionales, dentro de los cuales más de 115 son reconocidos académicos extranjeros.

   El Segundo Solicitante añade que, además, forman parte de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, el Club Deportivo de la Universidad Católica con más de 20 ramas deportivas, el Hospital Clínico, el Canal de Televisión de cobertura nacional, Canal 13, el cual corresponde a uno de los dos canales más tradicionales e importantes de la televisión chilena, el DUOC-UC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Fundación de Vida Rural.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PUC), con sus más de 120 años de vida, y siendo una de las universidades más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de nuestro país, al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

El Segundo Solicitante ya es titular de nombres de dominio que se estructuran en base a su marca (y sigla) **"PUC"**, la que se encuentra íntegramente incluida en el dominio disputado, y funcionando en él como elemento distintivo. Dichos dominios tienen por objeto distinguir y promover en la Web los reconocidos servicios de esta universidad. Entre otros, tiene inscritos los dominios:

- **puc.cl**
- **masipuc.cl**
- **becasmedicinapuc.cl**

Estos nombres de dominio, a juicio del Segundo Solicitante, son una muestra del vínculo y su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que evidencian la utilización del signo **"PUC"** para distinguirse en la Red Internet. Por tanto, parece claro que cualquier usuario de Internet o consumidor, enfrentado a este nombre de dominio lo asociará con la PUC, o PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. A su vez, estos dominios demuestran su interés por proteger e identificar correctamente en Internet sus actividades, así como los servicios educacionales que presta, que son reconocidos por los consumidores y usuarios de Internet a través de la expresión "PUC".

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PUC) destaca que el dominio solicitado **colectivomemoriapuc.cl** alude directamente a ella, al incluir su signo distintivo **"PUC"**, asociado a expresiones de carácter genérico que no le confieren individualidad propia. Como se observa, el Primer Solicitante solicitó como nombre de dominio la expresión "COLECTIVO MEMORIA", agregándole la expresión "PUC", asociando el "COLECTIVO MEMORIA" a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA, cuestión que no ha sido autorizada por esta Universidad y que evidentemente le causará perjuicio. Sostiene, que este dominio es portador de un altísimo riesgo de confusión, ya que cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio **colectivomemoriapuc.cl** lo vinculará con la Universidad y lógicamente inferirá que se trata de una nueva actividad o movimiento interno de la tradicional casa de estudios, lo que claramente no es así.

Sumado a lo anterior, el Segundo Solicitante indica ser titular de marcas comerciales para la expresión distintiva del dominio disputado, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), entre otras:

- **"P.U.C"**, Registro N° 645.766, para distinguir "servicios de educación, formación, instrucción, enseñanza y capacitación en niveles pre-básicos, básicos, medios, técnicos, técnico-profesionales, profesionales, laborales, académicos, universitarios y de post-grado; servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias, simposios, congresos, seminarios, charlas y talleres de formación; servicios de información en materia de educación; servicios de empresa editorial y servicios de

publicación y edición de material impreso, los servicios antes mencionados proporcionados por medios convencionales (persona a persona) y por todos los medios de comunicación, especialmente los que dicen relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, World Wide Web y otras redes de bases de datos, de forma oral y/o visual, por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales", de la clase 41.

- **"PREUNIVERSITARIO PUC"**, Registro N° 606.734, para distinguir servicios de la clase 41.

- **"PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE"**, Registro N° 647.217, para distinguir servicios de la clase 41.

Los registros citados, según el Segundo Solicitante, son una muestra más de su mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa, **colectivomemoriapuc.cl**, pues éste contiene de manera íntegra su marca comercial, nombre de dominio, y sigla correspondiente a su famoso nombre: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA.

En síntesis, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PUC) es titular de marcas comerciales para la expresión **"PUC"**, la que tiene por objeto distinguirla e identificarla en el mercado, de modo que el público usuario y consumidor las asocie fácilmente con los diversos servicios ofrecidos precisamente por la "P.U.C." El Segundo Solicitante argumenta que si se compara gráfica y fonéticamente la composición del dominio en disputa, con las marcas comerciales y nombres de dominio de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PUC), se aprecian semejanzas evidentes. Incluso más, esta Universidad ya es titular de nombres de dominio que se conforman en base al signo **"PUC"**, lo que da cuenta del grave error y confusión al que se inducirá a los usuarios de Internet, de asignarse el dominio disputado al Primer Solicitante. Si bien el nombre de dominio incluye otras palabras, se trata de expresiones que sólo adquieren significación al estar acompañadas de la expresión "PUC", precisamente porque lo que se intenta comunicar es que se trata de "algo de la "**PUC**"", un "COLECTIVO MEMORIA, DE LA "PUC"". Pero PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PUC) se considera la legítima dueña de esta expresión y no ha autorizado la solicitud de este dominio y que en manos de un tercero será fuente de todo tipo de errores y confusiones entre los usuarios de la Web. Sobre este punto, estima importante hacer mención al fallo que se pronunció sobre la asignación del nombre de dominio **premium-essiac-tea-4less.cl**, en cuanto a que, el hecho de que una de las partes sea titular de una marca comercial que forma parte integrante de un nombre de dominio, y siendo las demás expresiones que lo conforman de orden genérico, es un elemento a considerar para estimar cuál de los solicitantes tiene un mejor derecho sobre un nombre de dominio determinado. En dicho fallo se sostuvo lo siguiente: "*que como puede apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de dominio en disputa "premium-essiac-tea-4less.cl" y la marca comercial del segundo solicitante "ESSIAC", pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de orden genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuado y suficiente para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es titular el Segundo Solicitante*".

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PUC) estima que el dominio en disputa **colectivomemoriapuc.cl** aparece como un claro riesgo de confusión entre los usuarios de la red global Internet, que evidentemente lo asociarán a ella y a sus marcas, que gozan de fama y prestigio a nivel nacional e internacional. Al respecto, es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente 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*". Lo anterior es recogido por la jurisprudencia durante la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."*

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, **"SAVORY"**, **"APPLE"** o **"PANASONIC"**, 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 nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que debe tenerse presente el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Agrega 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, debiendo abocarse el derecho al estudio de dichos conflictos y de las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, en el derecho comparado y, por cierto, en los últimos años también, en la uniforme jurisprudencia de 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, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Finalmente se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose así la marca.

Por otro lado, señala el Segundo 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. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*." Agrega PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

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, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "*idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*." Al respecto, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE indica que el nombre de dominio solicitado es engañoso pues alude a "algo" que pertenece a la "PUC"**,** cuestión que no ha sido autorizada por ella y que evidentemente inducirá a error en los usuarios.

El Segundo Solicitante hace presente su interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa y ha invertido grandes recursos en el posicionamiento a lo largo de los años -y mediante grandes esfuerzos- sus servicios bajo la prestigiosa marca **"PUC"**. Agrega, que considera fehacientemente acreditado en estos autos que su solicitud competitiva obedece a su interés legítimo de identificar y proteger su nombre y servicios en Internet.

El Segundo Solicitante cita además el criterio de la creación intelectual del signo pedido, señalando que la expresión "PUC" corresponde a un signo creado y utilizado legítimamente por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Por lo mismo, resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que pese a las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, el nombre con el cual son conocidos los servicios y productos de ella en el mercado es uno de sus activos más importantes. En efecto, el signo **"PUC"** identifica y distingue a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, tanto en Chile como en el extranjero.

Añade PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE que es aplicable 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 mismo fama, notoriedad y prestigio. En este caso, el Segundo Solicitante considera que la situación es más evidente porque utiliza efectiva y profusamente la expresión "PUC" en el mercado e Internet. Por lo tanto, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignarle el nombre de dominio **colectivomemoriapuc.cl**.

Además, el Segundo 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*." El Segundo Solicitante señala que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca comercial **"PUC"**, 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.

El Segundo Solicitante estima que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarán dicho nombre a ella, o deducirán lógicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en un error y causando confusión, ya que el Primer Solicitante en nada se relaciona con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Además, cita también el artículo 10 *bis* del Convenio de París, sobre competencia desleal, que prescribe lo siguiente:

1) *"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.*

2) *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

3) *"En particular deberán prohibirse:*

    a) "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;

b) "Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

c) "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."

Por lo señalado precedentemente, al Segundo Solicitante le resulta evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, porque la expresión **"PUC"** se asocia directamente con ella al constituir el signo que la distingue en el mercado.

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante es el Criterio de la Identidad, el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, ya que es titular de una familia de registros marcarios, compuesta por la denominación "PUC", se trata de la sigla correspondiente a su nombre y signo que la ha identificado en nuestro país por más de 100 años. Por último, el Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**, el cual señala: "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo.."*

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE indica que es importante destacar que el término "PUC" lo utiliza real y efectivamente en Internet. Existen diversos artículos de prensa, impresiones de diversas páginas Web, actividades y servicios prestados por ella que son reconocidas por los usuarios de Internet por la expresión "PUC". Por ejemplo, al ingresar al sitio Web **www.puc.cl**, se observa que éste contiene diversa información relativa a esta universidad. A su vez, basta ingresar al buscador más famoso y utilizado en Internet, **google.cl**, y buscar el término "PUC" para poder apreciar que todos los resultados aluden a esta casa de estudios. A juicio del Segundo Solicitante, esto demuestra que los usuarios de Internet relacionan este término con PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la titularidad de numerosos registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de éstas, la vinculación de esa marca con los servicios que presta PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, así como también la titularidad de nombres de dominio afines, considera que es PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Agrega que cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo **"PUC"** en el mercado nacional.

Indica el Segundo Solicitante que, en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente, en el mejor derecho de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio **colectivomemoriapuc.cl** al Primer Solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Agrega que dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

8. Que por resolución de fecha 14 de abril de 2011, se provee el escrito presentado con fecha 8 de abril de 2011 por el Primer Solicitante, don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ. A su vez, se provee el escrito presentado con fecha 8 de abril de 2011 por doña MARÍA LUISA VALDÉS STEEVES, en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, dándose traslado recíproco a las partes de las demandas arbitrales correspondientes, lo que se notifica por correo electrónico.

9. Que con fecha 21 de abril de 2011, doña MARÍA JOSEFINA MORA ARIAS, en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, evacua el traslado indicando que se encuentra debidamente acreditado su mejor derecho sobre el nombre de dominio **colectivomemoriapuc.cl**. En efecto, en su demanda de mejor derecho, se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignársele. Como es posible concluir de dichos argumentos, es la legítima titular y dueña de una familia de marcas comerciales para la expresión **"PUC"** en Chile, expresión con la cual se distingue en el mercado, así como también a sus servicios, los que son ampliamente difundidos y reconocidos en nuestro país y el mundo.

   En razón de ello, agrega el Segundo Solicitante, tiene un interés concreto y legítimo sobre este dominio, toda vez que los usuarios de Internet, al enfrentarse a éste, lógica y naturalmente concluirán que es de su propiedad y que corresponde a un sitio Web desarrollado precisamente por la PUC, cuestión que no es correcta: la Universidad no ha autorizado al solicitante a registrar un nombre de dominio que incluya su signo distintivo. Se debe tener presente que el nombre de dominio en disputa se construye en base a un signo que es marca comercial, nombre de dominio y servicios de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, siendo sus complementos expresiones de carácter genérico que no le aportan distintividad al signo **"PUC"**. En otras palabras, el poder de asociación de este nombre de dominio lo confiere únicamente a la marca **"PUC"** y así

será vinculado a ella por todos los usuarios de Internet que se vean enfrentados a este dominio.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE hace presente sus derechos de propiedad industrial sobre el signo distintivo del nombre de dominio en disputa y su legítimo interés en el nombre de dominio disputado, basado en la existencia de derechos marcarios previos y válidamente adquiridos, en el reconocimiento que la Universidad y sus servicios poseen bajo el signo **"PUC"** y en el uso efectivo de dicho signo para promoverlos en el mercado. Por ello, para el Segundo Solicitante, don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ no posee derechos sobre el signo distintivo del nombre de dominio disputado, pues más allá de sus consideraciones, no puede pretender registrar como nombre de dominio un signo respecto del cual PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE tiene derechos y privilegios industriales previos, que goza de gran fama y reconocimiento en el mercado y que es efectivamente difundido en Internet vinculado a la PUC (PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE).

En dicho contexto, al Segundo Solicitante le parece claro que al analizar ambas solicitudes, sólo él cuenta con derechos previos sobre el elemento funcional del dominio en disputa, y un amplio reconocimiento por parte de los consumidores y usuarios de Internet, todo lo cual les permite sostener fundadamente que es quien posee un mejor derecho a la asignación del dominio solicitado. En todo evento, añade el Segundo Solicitante, que en ningún caso pretende coartar la libertad de don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ de desarrollar sus actividades, ni mucho menos desconocer los proyectos e ideas que pueden existir en torno a una comunidad universitaria. Sencillamente se busca proteger los signos que la distinguen en calidad y prestigio, evitando que terceros registren dominios incorporando marcas de la universidad produciendo confusiones en el mercado y en la Web, como lo ha sostenido consistentemente la jurisprudencia en materia de nombres de dominio: *"una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles".*

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE reitera lo establecido en el fallo recaído en juicio por el nombre de dominio **premium-essiac-tea-4less.cl**, en cuanto a que el hecho que una de las partes sea titular de una marca comercial que forma parte integrante de un nombre de dominio, y siendo las demás expresiones que lo conforman de orden genérico, como en este caso lo es las expresiones "COLECTIVO MEMORIA", es un elemento a considerar para estimar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre un nombre de dominio determinado. En dicho fallo se sostuvo lo siguiente: "*que como puede apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de dominio en disputa "Premium-essiac-tea-4less.cl" y la marca comercial del segundo solicitante "ESSIAC", pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de orden genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuados y suficientes para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es titular el Segundo Solicitante*".

A su vez, el Segundo Solicitante reitera que dado el amplio reconocimiento y asociación entre la marca **"PUC"** y los servicios de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE

CHILE, se generará un alto nivel de confusión entre los usuarios de Internet, quienes creerán erróneamente que en este nombre de dominio se promueven actividades propias de la PUC, incurriendo en un gravísimo error. La idea es proteger y resguardar sus privilegios de Propiedad Industrial, válida y legítimamente adquiridos en forma previa a la solicitud de don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ, tal y como lo establece el reglamento para estos efectos. Sostiene además, que en base a estos argumentos es que se debe considerar que la marca comercial **"PUC"**, registrada por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, no posee una diferenciación o distinción respecto del dominio en conflicto **colectivomemoriapuc.cl**, por lo que en virtud de este razonamiento, de asignársele el dominio de autos al Primer Solicitante, se le estará confiriendo derechos respecto de una marca comercial cuya identidad se encuentra ya asociada en la red con PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, además de estar permitiéndose el uso de un signo registrado por un tercero, sin su autorización, ocasionando grave perjuicio al legítimo titular de los mismos.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE cree importante reiterar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."* El Segundo Solicitante añade que como se desprende de dicho fallo, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cuál de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo. Lo anterior cobra especial relevancia dado que el nombre de dominio se estructura y distingue por un signo que es idéntico al nombre con el cual se distingue PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, e idéntico a su marca comercial, la que se encuentra posicionada en el mercado de forma tal, que los consumidores y usuarios de la red global Internet la asocian inmediatamente a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PUC).

10. Que con fecha 21 de abril de 2011, el Primer Solicitante, don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ, evacua el traslado indicando que la breve historia de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE presentada por el Segundo Solicitante ratifica en todas sus partes su posición en cuanto al campo de acción de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE y el reconocimiento oficial que se ha tenido a su acción por una de sus partes integrantes. Sin embargo, el Segundo Solicitante intenta desvincular el accionar del COLECTIVO MEMORIA PUC de la Universidad, diciendo textualmente "*que se trata de una nueva actividad o movimiento interno de la tradicional casa de estudios, lo que claramente no es así*". Al respecto, el Primer Solicitante argumenta que quedó claramente explicitado y demostrado en su presentación con los documentos de sustento entregados, que el accionar del COLECTIVO MEMORIA PUC está no solamente ligado a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, sino que su razón de ser es la Memoria de quienes eran parte de la Universidad y su conformación está dada por ex-profesores y ex-estudiantes de esta casa de estudios. No hay nada que identifique o justifique la existencia del COLECTIVO MEMORIA PUC sin la ligazón explícita con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

El Primer Solicitante añade que su actividad ha estado, está y estará ligada a la Universidad. Como hecho más reciente, con fecha 20 de abril de 2011, como COLECTIVO MEMORIA PUC, ha participado como expositor en un foro, al que asistieron más de 200 estudiantes, en el Auditorio de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas del Campus San Joaquín. A este Foro, moderado por una estudiante de Historia, asistió, entre otros, Giorgio Jackson actual presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Información de esta participación se puede encontrar en su página Facebook "COLECTIVOMEMORIAPUC".

Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ hace ver que el escrito del Segundo Solicitante presenta el uso de la identificación UC o PUC en los sitios de dominio como algo privativo a las acciones propias de la Universidad, situación que no se compadece con la realidad. Agrega, que hay una gran cantidad de dominios que usan la identificación UC o PUC, muchos de los cuales corresponden a grupos relacionados con la Universidad. Particularmente, como Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica, el Primer Solicitante ha sido miembro de la Fundación de Ingenieros Universidad Católica (FIUC), la cual tiene su sitio **fiuc.cl** con información de sus actividades no todas relacionadas con la Universidad. A modo de ejemplo, con fecha 13 de abril de 2011, recibió en su correo laguilar@retailplus.cl comunicación desde el sitio mediante el correo info@fiuc.cl acerca de un Taller que realizará en mayo el Diario Financiero con un descuento del 10% para los miembros de la Fundación.

El Primer Solicitante hace presente que también existen otros sitios de distintos propósitos como el coro de ex-alumnos **coroexalumnosuc.cl**, o la liga de los ex-alumnos de la PUC **ligaexalumnosuc.cl**, o movimientos políticos ligados a la Universidad como el Movimiento Gremial **mguc.cl**, o el Sindicato de Auxiliares EE Hospital Clínico Universidad Católica **sindicatosaluduc.cl**, dominio en su momento demandado en juicio arbitral por la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo que fue rechazado en el juicio arbitral.

Entonces, para el Primer Solicitante, de lo expuesto queda claro que actualmente hay dominios vigentes con la identificación UC, de actores que tienen un punto de encuentro con la Universidad, y que no dependen de la voluntad ni del control de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ indica que en la presentación del Segundo Solicitante, se hace referencia al reglamente de NIC Chile, en especial a lo referente a revocación de un dominio. El reglamento actualizado dice: *"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*

> *"La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:*
>
> a. *"Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*
>
> b. *"Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*

c. *“Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

“La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

d. *“Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,*

e. *“Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.*

f. *“Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.*

g. *“Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.*

“Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

h. *“Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,*

i. *“Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y*

j. *“Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.”*

El Primer Solicitante considera que la inscripción no ha sido abusiva o de mala fe, ya que ha demostrado en el punto dos de su demanda de mejor derecho que el nombre de dominio no es idéntico ni engañosamente similar al de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, y que tiene derechos e intereses legítimos en el nombre y no lo han utilizado de mala fe, más aún, han esperado respetuosamente el fin del juicio arbitral antes de promocionar su sitio.

Por otra parte, don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ ha demostrado que su intención no es vender o lucrar con este dominio dado las inversiones realizadas y todos

los otros medios que tienen con este nombre. A su vez, el Segundo Solicitante no ha manifestado ninguna intención de usar este dominio, y considera que si su accionar no perturba el quehacer de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE y que si sus fines no tienen ninguna razón comercial por lo que mal pueden competir comercialmente con el Segundo Solicitante. En razón a lo expuesto solicita rechazar las referencias a inscripción abusiva o de mala fe.

El Primer Solicitante hace referencia al escrito del Segundo Solicitante indicando que en él se solicita "*expresa condenación en costas del demandado*". Al respecto el Reglamento de NIC Chile dice: "*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción, o al actual asignatario, en un conflicto por revocación. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*." Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ estima que dado que no hay en forma evidente la existencia de derechos incompatibles ni mala fe, y ambas partes han tenido motivos suficientes para litigar solicita que, independiente del fallo, cada parte soporte sus costas procesales.

Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ hace presente que para probar su mejor derecho al dominio **colectivomemoriapuc.cl**, el Segundo Solicitante usa el buscador **google.cl** en una búsqueda parcializada de "puc" lo que induce a una falsa búsqueda. El Primer Solicitante hace ver que en su presentación quedó claro y documentado que la búsqueda completa del nombre de dominio **colectivomemoriapuc.cl**, tanto en el buscador Google como en Yahoo, dan solamente resultados ligados al accionar del COLECTIVO MEMORIA PUC y ninguna referencia a acciones propias del Segundo Solicitante.

El Primer Solicitante hace presente que PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE reclama un legítimo interés en el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, en ninguna parte de su presentación la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE hace alguna mención a su intención actual o futura de utilizar realmente el dominio solicitado. Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ puntualiza que la denominación total del dominio escapa totalmente al quehacer pasado, actual y futuro conocido del Segundo Solicitante. Adicionalmente, en la sentencia arbitral dictada el 18 de abril de 2005 por el dominio **ceuc.cl**, el árbitro arbitrador señora Lorena Donoso Abarca le indica taxativamente a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, lo siguiente: "*SEPTIMO: Siendo así habrá de acogerse la demanda del segundo solicitante, sin perjuicio de hacer presente a esta parte que la manifestación de un interés legítimo en desarrollar un proyecto de información a través de Internet no se satisface únicamente con la mera inscripción de un nombre de dominio sin que éste se use efectivamente, por lo que conmina a esta parte a dar un uso efectivo al nombre de dominio que se le asigna."*

Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ sostiene que si bien el Segundo Solicitante reclama para sí el mejor derecho para la asignación del dominio en disputa, en su presentación no hay nada que permita concluir que la inscripción de esta parte, efectuada en el tiempo en primer lugar, no se haya efectuado con un legítimo interés, que

sus derechos no sean de igual naturaleza al signo pedido y que su actuación sea de mala fe. Esta situación es conocida por el Segundo Solicitante, agrega el Primer Solicitante, lo que queda demostrado en la sentencia arbitral de fecha 24 de septiembre del 2008 referente a la disputa por el dominio **ucampus.cl**. En esa ocasión el árbitro arbitrador señora Alejandra Moya Bruzzone, al rechazar la demanda de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, expresa:

> *"TERCERO: Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio "first come first served", actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido."*
>
> *"DÉCIMO: Que no cabe considerar que existe identidad entre el dominio solicitado y las marcas comerciales presentadas por las partes, y no habiéndose probado la mala fe alegada por el segundo solicitante, no existen supuestos que impidan la aplicación del principio "first come, first served", citado en el considerando segundo anterior."*

El Primer Solicitante estima que es absolutamente legítimo de su parte pedir la aplicación del principio "*first come, first served*".

Adicionalmente, el Primer Solicitante indica que PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE presenta a partir de sus registros marcarios un supuesto mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa. Esta situación ya ha sido planteada y rechazada anteriormente en juicios de Arbitraje por conflictos de nombres de dominio. A modo de ejemplo, se toma la sentencia definitiva en juicio arbitral por asignación de nombre de dominio **jotauc.cl**, dictada el 5 de junio de 2009 por el árbitro arbitrador don Héctor Bertolotto Villouta. Es importante destacar que en este arbitraje la parte demandada, ROBERTO ANTONIO VARGAS CORVALÁN, no concurrió a la audiencia de conciliación ni realizó presentación o pruebas. En esta Sentencia se señala:

> *"CUARTO: Que en la etapa de prueba sólo el segundo solicitante la rindió y al efecto acompañó a los autos y sin objeción de contrario: 1) Copia de los registros marcarios singularizados en el considerando segundo precedente; 2) Copias de la página Web de Nic Chile de nombres de dominio en Internet individualizados en el considerando segundo precedente; 3) Impresiones del buscador "Google" de la expresión "UC"; 4) Impresión de artículo "UC puso en marcha su proyecto de Parque Científico Tecnológico", publicado en www.yahoo.cl; 5) Impresión de artículo "Este domingo se presentará en la UC, Musicircus de John Cage", publicado en el sitio Web www.beethovenfm.cl; 6) Impresiones del fallos arbitrales recaídos en los nombres de dominio "uc.cl", "preceuc.cl", uctv.cl, tvucen.cl; 7) Impresiones de los sitios Web www.uc.cl, www.lacatolica.cl, www.med.puc.cl, www.duoc.cl,*

www.ing.uc.cl, www.mbauc.cl, www.sibuc.cl y 8) Impresión de artículo "Canal 13 y Endemol preparan la exportación de 1810".

"QUINTO: Que según consta en autos el primer solicitante es don Roberto Antonio Vargas Corvalán, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio "jotauc" y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

"SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante sólo alegó tener un mejor derecho y para acreditarlo, acompañó a los autos los documentos señalados en el considerando cuarto precedente.

"SÉPTIMO: Que se desprende de los registros de marcas como de los nombres de dominios de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que igualmente, de las distintas otras marcas y nombres de dominios inscritos a su nombre, se colige que esos son los "nombres" en general, que le interesan e identifican sus servicios y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad a su nombre "jotauc".

"OCTAVO: Que el hecho que el primer solicitante no haya comparecido en autos, no por eso se debe entender que hay un desinterés o que renuncia a su nombre de dominio a favor del segundo solicitante, más aún si en nuestro derecho esa es la norma general, que el silencio no constituye derecho, como lo señala precisamente el segundo solicitante y cuando ha querido darle un significado distinto, lo ha dicho expresamente.

"NOVENO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, por lo que el hecho que el segundo solicitante sea titular de la marca comercial "UC" y de una familia de marcas y también de nombres de dominio, que se forman a partir de ella, no impide que terceros soliciten nombres de dominios que contengan la expresión "UC", de lo contrario nadie más podría registrar un nombre de dominio ".cl", que contuviera dicha expresión. Además, consta del sitio Web de Nic Chile que existen registros de nombres de dominio que contienen la expresión UC, cuyos titulares son ajenos al segundo solicitante."

En base a lo expuesto, don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ solicita no considerar los registros de marcas como antecedentes valederos para invocar un derecho sobre el dominio en litigio.

Don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ concluye que en atención a los puntos anteriormente expuestos, solicita que se desestimen los argumentos dados por el Segundo Solicitante para invocar un mejor derecho sobre el dominio en litigio. Por otra parte, dado que en la presentación hecha por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE no se ha demostrado que su inscripción carezca de un legítimo interés, o que sus derechos no sean de igual naturaleza al signo pedido o que su actuación sea de mala fe, solicita que se aplique el principio "*first come, first served*" y se rechace la solicitud del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

11. Que por resolución de fecha 31 de mayo de 2011, se provee el escrito presentado con fecha 21 de abril de 2011 por el Primer Solicitante, don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ. A su vez, se provee el escrito presentado con fecha 21 de abril de 2011 por doña MARÍA LUISA VALDÉS STEEVES, en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, notificándose esta resolución a las partes por correo electrónico.

12. Que con fecha 7 de julio de 2011, 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 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 Primer Solicitante, don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ, indica que el año 2009, se creó el COLECTIVO MEMORIA PUC, como una agrupación de ex-alumnos y ex-profesores de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, cuyo objetivo es el de rescatar y mantener la memoria de los alumnos, profesores y trabajadores que eran parte de la comunidad universitaria y que fueron asesinados o desaparecidos, producto de la represión de organismos del Estado durante los años del gobierno militar. Agrega que a partir de su creación, el COLECTIVO MEMORIA PUC ha realizado diferentes actividades en el ámbito público y al interior de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, los que le han permitido su reconocimiento por la comunidad universitaria y por distintos actores y organizaciones sociales y la representatividad de don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ como Director y Presidente del Colectivo.

6. Que el Primer Solicitante añade que COLECTIVO MEMORIA PUC es un nombre compuesto en el que, en su orden de confección, se puede distinguir primero "COLECTIVO", que se refiere a lo perteneciente o relativo a cualquier agrupación de individuos o a un grupo unido por lazos específicos, luego la expresión "MEMORIA", que

se entiende como el recuerdo que se hace o el aviso que se da de una cosa pasada y, por último, “PUC”, que hace referencia al punto de unión del Colectivo y el objeto de la Memoria, esto es la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

7. Que don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ indica que el primer gran proyecto abordado por el COLECTIVO MEMORIA PUC, fue la investigación de las víctimas de la represión y su vinculación con la Universidad. Como resultado de esta investigación, se editó el libro “Una luz sobre la Sombra, Detenidos Desaparecidos y Asesinados de la Pontificia Universidad Católica de Chile”, cuya difusión, distribución y lanzamiento se realizó en conjunto con la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, organización que es considerada oficialmente como parte integrante de la Universidad. El lanzamiento del libro se efectuó el 6 de octubre de 2010 en el Aula Magna del Campus San Joaquín de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, recinto facilitado sin costo por la Universidad. La invitación a participar en este evento se realizó en conjunto por el COLECTIVO MEMORIA PUC y por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, con amplia difusión dentro de la Universidad y en otras Universidades del país, y la convocatoria reunió a más de 1.000 personas en el lanzamiento, contando entre ellos estudiantes, profesores y trabajadores actuales de la Universidad. Señala que las autoridades de la Universidad estaban invitadas y conocían perfectamente su realización y, agrega el Primer Solicitante, que el Rector de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, Doctor Ignacio Sánchez Díaz, se excusó de asistir y expresó por escrito su reconocimiento por el trabajo efectuado.

8. Que don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ indica haber demostrado que su intención no es vender o lucrar con el dominio de autos, dado las inversiones realizadas y todos los otros medios que tienen con este nombre. A su vez, señala que el Segundo Solicitante no ha manifestado intención alguna de usar el dominio en conflicto, y considera que si su accionar no perturba el quehacer de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE y que si sus fines no tienen razón comercial, mal pueden competir comercialmente con el Segundo Solicitante. Al respecto, es necesario aclarar que no se requiere que el nombre de dominio tenga un fin comercial o de lucro para que sea objeto de una solicitud competitiva, ni tampoco tiene que tener el que presenta la solicitud competitiva interés en usarlo, puesto que la razón por la que presenta la solicitud competitiva puede ser exclusivamente la de evitar que un tercero haga uso de un nombre de dominio que considere pudiera afectarlo.

9. Que el Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, argumenta que el dominio **colectivomemoriapuc.cl** solicitado alude directamente a él, al incluir su signo distintivo “PUC”, asociado a expresiones de carácter genérico que no le confieren individualidad propia. Agrega que el Primer Solicitante pidió como nombre de dominio la expresión “COLECTIVO MEMORIA”, agregándole la expresión “PUC”, asociando el “COLECTIVO MEMORIA” a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, lo cual no ha sido autorizado por la Universidad y que considera le causará perjuicio. Sostiene que el dominio de autos puede inducir a un alto riesgo de confusión, ya que cualquier usuario de Internet, enfrentado al nombre de dominio **colectivomemoriapuc.cl**, podría vincularlo con la Universidad e inferir que se trata de una nueva actividad o movimiento interno de la tradicional casa de estudios, lo que no es efectivo.

10. Que PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE señala ser titular de derechos adquiridos sobre la marca comercial y la expresión **"P.U.C."**, el cual está incluido de manera relevante en el nombre de dominio disputado y que tiene por objeto distinguirla e identificarla en el mercado, de tal forma que el público usuario y consumidor las asocie fácilmente con los diversos servicios ofrecidos por la Universidad. En efecto, a través de la documentación acompañada por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, y no objetada por don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ, el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de las marcas comerciales **"P.U.C"** Registro N° 645.766, para distinguir servicios de la clase 41, **"PREUNIVERSITARIO PUC"** Registro N° 606.734 para distinguir servicios de la clase 41 y **"PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE"** Registro N° 647.217 para distinguir servicios de la clase 41.

11. Que, asimismo, el Segundo Solicitante indica que ya es titular de nombres de dominio que se conforman en base al signo "P.U.C.", lo que da cuenta del grave error y confusión al que se inducirá a los usuarios de Internet, de asignarse el dominio disputado al Primer Solicitante. Es así como ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio **puc.cl**, **masipuc.cl** y **becasmedicinapuc.cl**. En este sentido, sostiene que si bien el nombre de dominio de autos incluye otras palabras, se trata de expresiones que sólo adquieren significación al estar acompañadas de la expresión "PUC", precisamente porque lo que se intenta comunicar es que se trata de "algo de la "PUC"", un "COLECTIVO MEMORIA, DE LA "PUC"". PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE afirma que se considera la legítima dueña de la expresión **"PUC"** y no ha autorizado la solicitud de este dominio, considerando que en manos de un tercero será fuente de todo tipo de errores y confusiones entre los usuarios de la Web, puesto que si se compara gráfica y fonéticamente la composición del dominio en disputa, con las marcas comerciales y nombres de dominio de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, se aprecian semejanzas evidentes.

12. Que el Segundo Solicitante manifiesta que ha invertido grandes recursos en el posicionamiento a lo largo de los años -y mediante grandes esfuerzos- de sus servicios bajo la prestigiosa marca **"P.U.C."** y señala que es importante destacar que el término "PUC" lo utiliza real y efectivamente en Internet. Afirma que existen diversos artículos de prensa, impresiones de distintas páginas Web, actividades y servicios prestados por él que son reconocidas por los usuarios de Internet por la expresión "PUC". Es así como al ingresar al sitio Web **puc.cl**, se observa que éste contiene diversa información relativa a la Universidad, lo que considera demuestra que los usuarios de Internet relacionan el término "PUC" con PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Por consiguiente, al utilizar efectiva y profusamente la expresión "PUC" en el mercado e Internet, considera fehacientemente acreditado en estos autos que su solicitud competitiva obedece a su interés legítimo de identificar y proteger su nombre y servicios en Internet.

13. Que el Segundo Solicitante sostiene que el nombre de dominio en disputa se construye en base a un signo que es marca comercial y nombre de dominio de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, siendo sus complementos expresiones de carácter genérico que no le aportan distintividad al signo **"P.U.C."**. En otras palabras, el poder de asociación de este nombre de dominio lo confiere únicamente a la marca **"P.U.C."** y así será vinculado a ella por todos los usuarios de Internet que se vean enfrentados a este dominio.

14. Que tal como lo señala el Primer Solicitante, la expresión "PUC" que forma parte del nombre de dominio en conflicto "*hace referencia al punto de unión del Colectivo y el objeto de la Memoria, esto es la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE*". Por consiguiente, la inclusión de la expresión mencionada en el dominio de autos no corresponde a una mera coincidencia, sino que fue agregado a las expresiones "COLECTIVO" y "MEMORIA" con la intención de que se asociara el dominio **colectivomemoriapuc.cl** con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

15. Que si bien puede ser efectivo que el lanzamiento del libro "Una luz sobre la Sombra, Detenidos Desaparecidos y Asesinados de la Pontificia Universidad Católica de Chile" puede haber contado con el conocimiento y, hasta cierto punto, con la anuencia de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, esto no necesariamente se traduce en una autorización para que el Primer Solicitante haga uso de los signos distintivos del Segundo Solicitante, en particular la marca **"P.U.C."**. En efecto, mediante la solicitud competitiva presentada por el Segundo Solicitante y a través de los escritos correspondientes, queda de manifiesto la oposición explícita de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE al uso de sus marcas comerciales, de tal forma que aún teniendo presente el conocimiento previo de la Universidad del acto de lanzamiento del libro mencionado, no cabe duda que su apoyo no se extiende al uso de la marca comercial **"P.U.C."**, ni a que se asocie a través del nombre de dominio de autos a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE con el proyecto COLECTIVO MEMORIA PUC del Primer Solicitante.

16. Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su artículo sexto inciso 2: "*Por el hecho de solicitar la inscripción, transferencia, revocación o con ocasión de la renovación de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante o nuevo titular, según corresponda:... acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie*." Que, asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su artículo 14: "*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, debe tenerse presente que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ella se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otro signo distintivo que se encuentre incluido en el nombre de dominio en conflicto, siempre y cuando el Primer Solicitante del nombre de dominio carezca de todo derecho en el mismo nombre, marca u otro signo distintivo en cuestión.

17. Que este árbitro considera que COLECTIVO MEMORIA PUC corresponde a un proyecto legítimo creado por el Primer Solicitante, don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ, el cual no busca perjudicar a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. A su vez, a través del dominio **colectivomemoriapuc.cl**, don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ pretende dar a conocer su proyecto, lo que tampoco sería objetable en sí. No obstante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE considera que la asignación del nombre de dominio en litigio al Primer Solicitante le acarrearía un grave perjuicio, puesto que la sigla "PUC" es indudablemente asociada en

forma inmediata al Segundo Solicitante, al corresponder a una expresión que la identifica tanto en el mundo real como en el virtual, y siendo incorporado al nombre de dominio en conflicto con esa finalidad.

18. Que el Primer Solicitante señala ser ex - alumno de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE y es un hecho del proceso que creó el COLECTIVO MEMORIA PUC como una agrupación de ex-alumnos y ex-profesores de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, con la expresa intención e que se asocie el nombre de dominio en litigio con dicha Universidad.

19. Que con todo, lo anterior no implica que el Primer Solicitante detente algún derecho sobre la expresión "PUC", puesto que don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ no ha acompañado en autos documento alguno en el sentido que sea titular de algún tipo de derecho preexistente sobre la expresión "PUC". En este sentido, es necesario hacer presente que el ser ex – alumno de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE no les concede a ninguna de las personas que detenten dicha calidad la facultad de crear derechos sobre nombres o expresiones relacionados con la mencionada Universidad. En consecuencia, este árbitro considera que el hecho de tener o haber tenido el Primer Solicitante alguna vinculación con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, no justifica su uso del nombre u otro signo distintivo de propiedad de la mencionada Universidad para construir una marca comercial o nombre de dominio, sin la expresa anuencia de dicha entidad. En todo caso, esto coincide con la protección otorgada por la Ley a los titulares de marcas comerciales, puesto que el inciso 2 del artículo 19 *bis* letra d) de la Ley 19.039 señala: "*…el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión*."

20. Que conforme a lo anterior, puede concluirse que la solicitud del nombre de dominio en conflicto presentada por el Primer Solicitante contraría derechos válidamente adquiridos por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE sobre su marca comercial **"P.U.C"**, por cuanto mediante dicha solicitud se ven afectados o perjudicados tales derechos, según lo ha expresado el Segundo Solicitante en su defensa.

21. Que el Primer Solicitante ha reconocido que lo que busca es que se relacione el nombre de dominio **colectivomemoriapuc.cl** en conflicto con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, sin que ésta haya autorizado el uso de la expresión "PUC" que la identifica y, más aún, siendo un hecho que el Segundo Solicitante expresamente se opone al uso de la sigla "PUC" en el nombre de dominio en conflicto.

22. Que la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE goza de gran fama y notoriedad, identificándose claramente con la ya reconocida sigla "PUC", signo que es absolutamente idéntico a la parte esencial sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa.

23. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como el actual, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las

partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

24. Que, en consecuencia, en virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer por las partes, este sentenciador ha concluido que el uso del dominio en conflicto por parte del Primer Solicitante, sin lugar a dudas induciría a los usuarios de Internet a asociarlo con el Segundo Solicitante, comúnmente conocida por las siglas "PUC", que es precisamente lo que busca evitar la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Por consiguiente, al no poder demostrar tener don LUIS DELFÍN MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ derechos o intereses legítimos mejores o superiores a los de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, y considerando que PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE no solamente es titular de la marca comercial **"P.U.C."**, sino que es conocida en nuestra país por esa expresión, siendo asociada e identificada por ella y, en especial, teniendo presente los principios de prudencia y equidad, es que este sentenciador ha llegado a la convicción de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al nombre de dominio **colectivomemoriapuc.cl** en litigio.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **colectivomemoriapuc.cl** al Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, RUT Nº 81.698.900-0.

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.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Yuli Alvial Aqueveque y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 5 de julio de 2012.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Yuli Alvial Aqueveque
RUT 9.165.677-9

Alicia Medel Acuña
RUT 5.994.801-6