MAT: Asignación de nombre de dominio **"constructorciviluc.cl"**

Santiago, dos de Mayo de dos mil doce.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF15181 de fecha 24 de Octubre de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"constructorciviluc.cl";** entre Marcelo René López Álvarez y Pontificia Universidad Católica de Chile;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 28 de Octubre de 2011, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 11 de Noviembre de 2011 a las 10:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 11 de Noviembre con la asistencia del apoderado de la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile y en ausencia del primer solicitante Marcelo René López Álvarez;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la defensa de de

la Pontificia Universidad Católica de Chile hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "constructorciviluc.cl", para lo cual sostuvo y argumentó lo siguiente: a) Que la Pontificia Universidad Católica fue fundada con fecha 21 de Junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas; b) Que es una institución privada que se financia, en parte, con aportes económicos del Estado. Que actualmente está 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 pre-grado, 2.000 estudiantes de magíster, 700 estudiantes de doctorado y 800 estudiantes de post título; c) Que la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), 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; d) Que dentro de las carreras impartidas por !a UC, se encuentra la carrera de construcción civil, que se ofrece a los estudiantes desde el año 1950, año en que en atención a las necesidades y exigencias de la comunidad tras el terremoto de Chillan en 1939, se creó la Escuela de Construcción Civil de la UC, perteneciente en esa época a la facultad de tecnología; e) Que desde entonces, la carrera de Construcción Civil en la Pontificia Universidad Católica se ha consolidado como una de las más importantes y destacadas del país, procurando siempre formar con excelencia a los constructores civiles que en un futuro ejercerán un rol activo en nuestra sociedad, dotándolos de una excelente capacidad profesional; f) Que los constructores civiles de la UC son reconocidos entre los mejores de nuestro país, lo que responde

en gran medida a la excelente formación y a los recursos invertidos por la UC para este propósito; g) Que adicionalmente, es importante resaltar que las distintas actividades, carreras y facultades de su mandante se distinguen precisamente bajo el signo UC, siendo estas siglas asociadas en forma inmediata a su mandante y no a una persona en particular; h) Que en virtud de lo anterior, parece claro para esta parte que la solicitud del demandado de autos generará no sólo gran confusión entre los usuarios de la red global Internet, los que creerán lógica y razonablemente que este dominio pertenece a su mandante y a su reputada facultad de construcción civil, sino que también un grave perjuicio a su mandante y a los otros alumnos, egresados y titulados de dicha facultad, pues parece del todo ilógico y reprochable que una persona en particular pretenda aprovecharse de una expresión distintiva que corresponde a todos los alumnos de la UC en general y que es patrimonio de la Universidad Católica como la legítima formadora de los constructores civiles que cursan la enseñanza universitaria en sus aulas; i) Que es titular de nombres de dominio que se estructuran en base a su marca (y sigla) UC, la que se encuentra íntegramente incluida en el dominio disputado, y funcionando en él como elemento distintivo. Entre otros, se destacan: “uc.cl”, “abogadouc.cl”, “arquitectosuc.cl”, “periodistauc.cl”, “psicologosuc.cl”, “enfermeriauc.cl”; j) Que estos nombres de dominio son una muestra del vínculo y mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que evidencian la utilización de! signo UC, para distinguirse en la Red Internet; k) Que dichos 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 "UC"; l) Que cabe destacar que el dominio solicitado “constructorciviluc.cl” alude directamente a

su representada al incluir su signo distintivo UC, asociado a expresiones de carácter genérico que no le confieren individualidad propia, sino que por el contrario aumentan el grado de confusión en los usuarios al tratarse de una expresión que también se encuentra estrechamente vinculada con su mandante al aludir a profesionales que efectivamente forma la UC en sus aulas desde 1950; m) Que sumado a lo anterior, su mandante es titular de marcas comerciales para la expresión distintiva del dominio disputado UC, que se encuentran debidamente registradas ante el instituto Nacional de Propiedad Industrial, entre los que se destacan: Registro N° 823.493, "U.C.", denominativa, para distinguir productos en las clases 3, 5, 16, 18, 21, 25 y 28; Registro N° 823.494, "U.C.", denominativa, para servicios de las clases 35 y 41; Registro N° 883.964, "U.C.", denominativa, para distinguir productos de la clase 27; Registro N° 910.662, "UC", denominativa, para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32; n) Que los registros citados son una muestra más de! mejor derecho de su representada respecto del nombre de dominio en disputa, "constructorciviluc.cl", pues éste contiene de manera íntegra su marca comercial, nombre de dominio, y sigla correspondiente a su famoso nombre: “Universidad Católica”; ñ) Que de la composición del dominio en disputa, con las marcas comerciales y nombres de dominio de su representada, se puede apreciar que existen semejanzas evidentes y que la Universidad Católica ya es titular de nombres de dominio que se conforman en base a la marca UC y a expresiones que denominan a las profesiones que imparte esta casa de estudios, lo que da cuenta del grave error y confusión al que se inducirá a los usuarios de Internet, de asignarse el dominio disputado a la contraria de autos; o) Que se trata de expresiones que sólo adquieren significación al estar acompañadas de la expresión UC y que se encuentra estrechamente vinculada con su mandante en virtud de sus dominios ya registrados y de sus actividades

que involucran directamente la formación de Constructores Civiles; p) Que cita a su favor el fallo que se pronunció sobre la asignación del nombre de dominio "abogadauc.cl", de fecha 30 de junio de 2011, toda vez que reconoció expresamente el reconocimiento que posee el signo UC en el mercado y su vinculación con su mandante, dejando de manifiesto el riesgo de confusión que se produciría en ¡os usuarios de asignar el dominio en disputa a la primera solicitante; q) Cita también las normas del artículo 14 del Reglamento de NIC Chile y describe la función de los nombres de dominio como identificadores dentro de la red de Internet; r) A su vez, se explaya sobre criterios aplicables para los conflictos de asignación de nombres de dominio, citando al efecto conjuntamente con estos criterios, las normas de ICANN, Convenio de París, etc.: /i/ la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; /ii/ el legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; /iii/ De la Notoriedad del Signo Pedido; /iv/ De la Identidad; /v/ Uso efectivo en Internet; s) Concluye que la titularidad de una familia de registros marcados vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculación de esas marcas con los servicios que ofrece su mandante y la titularidad de nombres de dominios similares, por lo que Pontificia Universidad Católica De Chile es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.

6.- En respaldo de sus pretensiones, acompañó abundante documentación que acredita su titularidad sobre los nombres de dominio y marcas comerciales singularizados en su presentación, así como también documentación que demuestra el uso efectivo de la sigla UC para distinguirse en e! mercado. Incluyó también impresiones de búsquedas en el buscador Google de Internet de la expresión UC, acompañada de los términos "Constructor Civil" en la que se puede apreciar que todos los primeros resultados aluden directamente a su

mandante y su carrera de construcción civil. También acompaña impresión del sitio Web www.construccioncivil.uc.cl, página oficial de la carrera de construcción civil de la Pontifica Universidad Católica de Chile, y abundante información relacionada a esa carrera profesional;

7.- Por resolución de fecha 9 de Diciembre de 2011, se tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile y por acompañados los documentos con citación. Habiendo transcurrido el plazo para la presentación del primer solicitante Marcelo René López Alvarez, sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada. De la presentación de la Pontificia Universidad Católica de Chile se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;

8.- Tampoco el primer solicitante presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;

9.- No obstante lo anterior, la defensa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hizo presente las siguientes consideraciones: a) Que habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho, existe una falta de interés del primer solicitante quién no hizo presentación alguna. Por ello, el simple hecho de tener la calidad de primer solicitante, bajo ningún punto de vista libera a la contraria de la carga procesal de acreditar su mejor derecho, anulando a su vez el criterio del "first come first served'; b) Reitera el vínculo y mejor derecho que le asiste a su mandante respecto del nombre de dominio en disputa; c) Recalca también la legítima vinculación que le cabe entre sus nombres de dominio y marcas comerciales con el dominio en disputa, así como también la grave confusión que se producirá entre los consumidores y usuarios de

Internet enfrentados a este nombre de dominio;

10.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otra presentación, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

11.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha acompañado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile ha demostrado tener una legítima y válida pretensión; y

c) Que el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresión "constructorciviluc", es evocativa de una de las carreras profesionales que imparte, precisamente por su carácter vinculante con las siglas "UC", que constituye un signo notorio y conocido no sólo en sus propias palabras, sino también en el público en general;

12.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del segundo solicitante sobre la denominación "UC", cabe entonces preguntarse si la adición de la expresión "constructor civil", hacen al nombre de dominio en disputa una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del segundo solicitante, en términos de impedir su confusión;

13.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que precisamente la adición de la expresión "constructor civil" por su significado, no hace más que describir una carrera profesional de aquellas impartidas por el segundo solicitante, de reconocido prestigio y tradición, lo que permite crearse la convicción de que existe un ánimo de asociatividad o vinculación a una denominación ajena, sin que exista un ánimo de creación novedosa;

14.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia, similitud y asociación entre los nombres de dominio y marcas comerciales del segundo solicitante con el nombre de dominio en disputa, lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de vinculación desleal y relación impropia que alega el segundo solicitante;

15.- Que sin perjuicio de lo anterior, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, sin respaldar sus pretensiones por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, confirman también un absoluto desinterés de su parte;

16.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado la fama y notoriedad de su signo, así como el legítimo uso de un signo substancialmente similar, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

17.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "constructorciviluc.cl";

18.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, el Art. 15 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.".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento

Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "constructorciviluc.cl" a la parte de Pontificia Universidad Católica de Chile. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Marcelo René López Álvarez.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Sebastián Risso Dawidowicz	Yohanna Bustillos Espinoza
C.I. N° 16.211.735-1	C.I.N° 12.286.487-1