LABORUC.CL

Santiago, 5 de Diciembre de 2007.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 13 de Abril de 2007 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF07396, denominada "Arbitraje dominio laboruc.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 19 de Abril de 2007 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Jueves 3 de Mayo de 2007, a las 17:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 6 a fs. 7 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **MIGUEL ALEXI CANIUQUEO CABRERA**, RUT: 12.082.803-7, domiciliado en Arturo Prat Nº 955, depto 1103, Temuco, emails: jp.aqueveque@gmail.com; jp@juque.cl; mcaniuqueo@gmail.com; teléfono: 45- 983675, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandado; y **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE REP. SARGENT & KRAHN**, RUT: 81.698.900-0, representada por el abogado Matías Somarriva Labra y por el Egresado de Derecho don Eduardo Lobos Vajovic, todos domiciliados en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Comuna de Las Condes, Santiago; Email: cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl, sseguel@weekmark.cl; pahumada@sargent.cl; elobos@sargent.cl; Teléfono: 368 3500, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 3 de Mayo del año 2007, siendo las 17:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, y con la asistencia del apoderado del segundo solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE REP. SARGENT & KRAHN, don Eduardo Lobos Vajovic. No concurrió el primer solicitante. Se efectuó el llamado a conciliación, el cual no se produjo. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 17 a fs. 22 del expediente arbitral y el envío de dicha acta por correo certificado a la parte inasistente consta a fs. 199 de autos.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 23 a fs. 34 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, representada por el abogado Matías Somarriva Labra, dedujo en contra de don MIGUEL ALEXI CANIUQUEO CABRERA, con el objeto que la asignación del nombre de dominio “laboruc.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de Derecho:

- El actor sostiene que la Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada el 21 de Junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, contando con sólo dos cursos en sus inicios Derecho y matemática.

- El demandante es una institución privada con aportes económicos del Estado, actualmente compuesta por 18 facultades que, distribuidas en cuatro Campus, acogen a 21.363 estudiantes, dentro de los cuales se cuentan 18.172 estudiantes de pre-grado, 1.813 estudiantes de magíster, 628 estudiantes de doctorado y 744 estudiantes de postítulo. Además, su cuerpo docente esta formado por 2.549 profesionales, dentro de los cuales más de 115 son reconocidos académicos extranjeros.

- Además manifiesta que forman parte de la Pontificia Universidad Católica, el Club Deportivo de la Universidad Católica con más de 20 ramas deportivas, el Hospital Clínico, un canal de Televisión de cobertura nacional, el DUOC-UC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Fundación de Vida Rural.

- En conclusión del actor, la fama y notoriedad que ha adquirido la Pontificia Universidad Católica de Chile hacen que se deban proteger especialmente los signos que la identifican, los cuales se conforman principalmente por la sigla que le da su nombre “UC”.

- A mayor abundamiento, el actor expresa que los primeros antecedentes del Club Deportivo UC se remontan al año 1908 cuando la Universidad Católica Football Club jugaba sus primeros clásicos con su tradicional rival: la Universidad de Chile y se desarrollaban actividades regulares en las disciplinas de tenis, boxeo y atletismo y el 21 de abril de 1937 se fundó, de forma definitiva, una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país, el Club Deportivo Universidad Católica.

- Por otra parte, el demandante señala que se debe proteger el signo que identifica a uno de los Clubes Deportivos más importantes del país – UC - frente a signos manifiestamente similares que pueden causar fácil confusión en el público consumidor y producir con ello la dilución del signo famoso y notorio de mi representada.

- Como parte de la estrategia para proteger este activo, el actor señala que se ha preocupado de obtener la protección de las marcas comerciales relacionadas con ella y, con las fundaciones e instituciones que la conforman. Así, la marca “UC” y todos sus derivados se encuentra amparada en numerosos registros marcarios tales como “UC”, “PROCORP U.C.”, “CLUB UNIVERSITARIO UC”, “UC-EMPRESA”, “MDE UC”, “CANAL 13 UC, “PREUNIVERSITARIO UC”, “SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA U.C.” , “ABOGADOS UC”, “DECON U.C.”, CLUB UNIVERSITARIO UC”, “RED DE SALUD UC”,, CUADERNOS DE INFORMACION UC, “COMUNICA U.C.” , “REVISTA ARQ UC”, , “SALUD UC”, “HUMANITAS U.C.”, “EXTENSION U.C.”, “RED DE EDUCACION UC”, , “PENTA UC”, “UC 13 MAS ESPACIO PARA LA SOLIDARIDAD”, “CERTIFICACION UC”, “DUOC UC, COMPROMISO CON LA CALIDAD“ESCRITORIO VIRTUAL UC” “UC TV CABLE”, “ESCRITORIO VIRTUAL UC, “TUTOR VIRTUAL UC”, “ESCRITORIO VIRTUAL UC”, “MEDIOS AUSTRALES UC”, “UC BASKET EN LA PLAYA”, “CLINICA UC SAN CARLOS”, “PREUNIVERSITARIO INTERACTIVO UC”, “TV UC”, “E DUOC UC”, “EMPRENDE UC”, “REVISTA ARQ U.C.”, “MASTER EN DERECHO DE LA EMPRESA UC”, “APRENDIZAJE DESLOCALIZADO DUOC UC”, “CAMPEONES UC”, “ADMINISTRACION Y ECONOMIA U.C.”, “MAS MUSICA EN TV UC”, “UC CHILE TELEVISION, “LABORATORIO U.C.” “TV UC CHILE”, “CAMPUS VIRTUAL UC.

- Expresa el actor que toda vez que las marcas registradas en nuestro país se estructuran sobre la conocida sigla que identifica al actor –UC-, y que es exactamente la misma que utiliza el solicitante como parte distintiva del dominio de autos.

- En otro orden de cosas, el demandante manifiesta 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.

- Acto seguido, el actor destaca la vinculación entre el nombre de dominio solicitado laboruc.cl, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y las instituciones que la conforman como lo son el Club Deportivo UC, Duoc UC y Hospital Clínico UC, gozando todas de fama y notoriedad.

- Asimismo, señala el actor que todas estas instituciones y los servicios que ellas prestan se identifican con el ya reconocido signo “UC”, signo que es absolutamente idéntico, tanto gráfica como fonéticamente a la parte esencial sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa.

- Por su parte, expresa el demandante que la expresión UC es el elemento distintivo del nombre dominio solicitado, el cual corresponde al elemento característico de las marcas registradas por el demandante, de manera tal que a juicio del actor, la adición del vocablo “LABOR” no logra producir una efectiva diferenciación, puesto que al ser éste un sustantivo de uso común y dada la gran cantidad de marcas del actor, sería lógico para el público asociar el nombre de dominio en disputa como un servicio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, popularmente conocida por sus siglas UC. Causando que el público consumidor confunda el nombre de dominio con una de las tantas marcas y nombres de dominio que tiene registrada.

- De esta manera, el actor manifiesta que parece de toda lógica que el usuario piense que se trata de un sitio web relacionado con la Universidad Católica, en especial si se tiene en consideración la variedad de nombres de dominios similares que tiene registrados la Universidad Católica.

- A mayor abundamiento, el demandante expresa que la búsqueda efectuada de la sigla “UC” en el famoso buscador para páginas en Chile, los diez primeros resultados dicen relación con instituciones y servicios prestados por la Pontificia Universidad Católica de Chile GOOGLE; destacando que la jurisprudencia por el nombre de dominio “uc.cl” y “impreduc.cl” ha reconocido la estrecha vinculación existente entre el signo “UC” y la demandante, citando los considerandos pertinentes y dándolos por reproducidos en su integridad.

- El demandante destaca el hecho de ser titular de los siguientes nombres de dominio en Internet relacionados “uc.cl”, “uc6.cl”, “uc-06.cl”, “revistauniversitariauc.cl”, “psicopedagogiauc.cl”, “preuniversitariointerativouc.cl”, “preuniversitariouc.cl”, “peuc.cl”, “volleyuc.cl”, “historiauc.cl”, “feuc-06.cl”, “fei-uc.cl”, “capacitauc.cl”, “impreduc.cl”, “cienciapoliticauc.cl” y “capacituc.cl, todos los cuales demostrarían su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran sobre la expresión “UC”.

- Añade el actor que 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 de forma tal que Farmacias Ahumada, Universidad de Chile o Almacenes París, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa; en caso contrario, explica el demandante, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, y caótico.

- Sostiene el actor que el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, presentando los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, un rol fundamental

como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet.

- Que en este contexto, continúa la actor, cabe tener presente que con fecha 1º 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"), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión; agregando el actor que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), 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 anteriormente mencionados, a juicio del demandante, han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile dado que el actor es titular de la marcas comerciales registradas a las cuales ésta ha otorgado fama y notoriedad en circunstancias que el demandado no es titular de registro marcario alguno, citando el acto diversas disposiciones del Convenio de París que tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, concluyendo el actor concluye que en razón de todo lo expuesto es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, por cuanto es evidente que la asignación del dominio "laboruc.cl" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

- El actor sostiene a su juicio que lo anterior implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "UC" 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.

- Expresa dicho solicitante que el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca, lo que en el caso de autos obliga concluir que tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "LABORUC.CL", debido a que el signo UC identifica a una de las Universidades más antiguas y prestigiosas del país, que es reconocida por dicho

signo tanto en Chile como en el extranjero, como también a una serie de instituciones y servicios relacionados con la Pontificia Universidad Católica, como lo son el Club Deportivo UC, DUOC UC, Hospital Clínico UC, etc.

- A la luz de lo expuesto en la demanda y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de las marcas UC y sus derivadas, la fama y notoriedad de esta marca, la utilización de ella para identificar al actor y sus servicios, concluye el actor que es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.

I.4.2.- Traslado: A fs.198 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la parte demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 199 y a fs. 200 de autos.

I.4.3.- Contestación de la demanda: De fs. 201 a fs. 204 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, don MIGUEL ALEXI CANIUQUEO CABRERA solicita se le otorgue el nombre de dominio "laboruc.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- Sostiene el demandado que desde el año 2001 desarrolla servicios profesionales en el área de la intermediación laboral, los cuales presta desde el año 2001 hasta el mes de marzo de 2007, inclusive, en la Universidad Católica de Temuco. Desde la fecha mencionada anteriormente hasta el día de soy, su denominación de marca ha sido "LABORSUR". Particularmente, a partir del año 2001 su denominación de marca "LABORSUR" tomó el nombre de "LABORUCT" para hacer mención a la ejecución de dicho proyecto personal en la Universidad Católica de Temuco, existiendo según el demandado registro de la solicitud de marca ante el Departamento de Propiedad Industrial.

- Agrega el demandado que desde el año 2003 a la fecha es propietario del sitio www.laboruct.cl. Particularmente adquirió el sitio www.laboruc.cl con el objeto de evitar que terceros inscribieran dicho sitio para evitar confusiones semánticas referentes al dominio www.laboruct.cl.

- Sostiene el primer solicitante que las primeras cuarenta menciones que se puede obtener del buscador Google, al digitar la palabra "LABORUCT", se relacionan directamente con actividades del proyecto del demandado.

- El actor señala que el Registro Nacional de Empresas de Servicios Transitorios en la página Web de la Dirección del Trabajo (www.dt.gob.cl), la marca "LABORUCT" figura como propietaria del demandado, con lo cual se demuestra el giro propio y permanente de sus actividades tanto en el ámbito laboral como comercial.

- Por otra parte, el actor expresa que la marca “LABORUCT” aparece solicitada en dos fechas distintas debido a razones geográficas, de acudir el demandado personalmente a realizar dichos trámites específicos para solicitar la propiedad del registro de marcas.

- Agrega que en el registro de solicitudes de marca, existen alrededor de mil seiscientas denominaciones que incluyen dentro de su texto, al principio o al final, las letras “UC”, de las cuales un número significativo, son propietarios tanto personas naturales como jurídicas que no corresponden a la parte demandante, como “IRADUC” Esteban Ducasse Sailer; “EXPOEDUC” FISA S.A; “SOLEDUC” Hector Patricio Rojas Lobos.

- Argumenta el demandado que todas ellas tienen sitio Web, no necesariamente todas las denominaciones “punto CL” por el sólo hecho de incorporar dentro de su palabra las letras “UC” se identifican, vinculan o bien buscan perseguir beneficios al relacionarse con la marca “Universidad Católica de Chile”.

- Expresa el demandado que su actuar ha sido de Buena Fe, por lo tanto su intención nunca fue aprovecharse del prestigio institucional de la reconocida y prestigiosa Universidad en cuestión; que no existen antecedentes previos de inscripción del dominio “LABORUC” ni por la propia Universidad Católica ni por ninguna otra persona natural y/o jurídica; que las actividades personales y comerciales de éste hacen referencia a prácticas lícitas, de buena Fe y con un reconocido fin social en la Novena Región.

- Concluye el demandado, solicitando mantener la denominación del “punto cl” por haber inscrito primero dicho dominio.

I.4.4.- <u>Resolución</u>: Por resolución de fecha 8 de Junio de 2007 y que rola a fs. 213 de autos se proveyó el escrito de la parte demandada, teniéndose por contestada la demanda y acompañados los documentos probatorios, con citación. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.214 y a fs.215 de autos.

1.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 8 de Junio de 2007, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “laboruc.cl”.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 214 y a fs. 215 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental</u>: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda y en su escrito de fecha 17 de Mayo del año 2007, los siguientes documentos <u>no objetados por la contraria</u>: **1)** Copia de la impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, que da cuenta entre otros, de los siguientes registros de marca, cuyo titular es la Universidad Católica de Chile: Registro

Nº 585.996 , “UC”, denominativa, para distinguir productos en las clases 29, 30 y 32; Registro Nº 466.944, “PROCORP U.C.”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 626.432, “CLUB UNIVERSITARIO UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 42.;Registro Nº 682.245, “UC-EMPRESA”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41;Registro Nº 691.981, “MDE UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41;Registro Nº 706.062, “CANAL 13 UC””, mixta, para distinguir productos en la clase 18; Registro Nº 606.735, “PREUNIVERSITARIO UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 634.639, “SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA U.C.”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 42; Registro Nº 706.063, “CANAL 13 UC””, mixta, para distinguir productos en la clase 25; Registro Nº 706.064, “CANAL 13 UC”, mixta, para distinguir productos en la clase 26; Registro Nº 706.065, “CANAL 13 UC”, mixta, para distinguir productos en la clase 28; Registro Nº 706.066, “CANAL 13 UC”, mixta, para distinguir productos en la clase 29; Registro Nº 706.067, “CANAL 13 UC”, mixta, para distinguir productos en la clase 30; Registro Nº 706.068, “CANAL 13 UC”, mixta, para distinguir productos en la clase 32; Registro Nº 690.965, “ABOGADOS UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 42; Registro Nº 550.935, “DECON U.C.”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 36; Registro Nº 621.858, “TV UC”, mixta, para distinguir servicios en la clases 35 y 38; Registro Nº 739.107, “UC 13”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 739.108, “UC 13”, mixta, para distinguir servicios en la clase 38; Registro Nº 739.109, “UC 13”, mixta, para distinguir productos en la clase 32; Registro Nº 739.110, “UC 13”, mixta, para distinguir productos en la clase 30; Registro Nº 739.111, “UC 13”, mixta, para distinguir productos en la clase 29; Registro Nº 626.215, “CLUB UNIVERSITARIO UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41.Registro Nº 739.112, “UC 13”, mixta, para distinguir productos en la clase 26; Registro Nº 739.113, “UC 13”, mixta, para distinguir productos en la clase 25; Registro Nº 559.145, “RED DE SALUD UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 42; Registro Nº 739.114, “UC 13”, mixta, para distinguir productos en la clase 18; Registro Nº 489.770, “DUOC UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 42; Registro Nº 739.115, “UC 13”, mixta, para distinguir productos en la clase 16; Registro Nº 489.771, “DUOC UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 739.116, “UC 13”, mixta, para distinguir productos en la clase 9; Registro Nº 489.772, “DUOC UC”, mixta, para distinguir productos en la clase 16; Registro Nº 581.932, “CANAL 13 UC CABLE”, mixta, para distinguir productos en la clase 16; Registro Nº 606.765, “PREUNIVERSITARIO DE LA UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 739.117, “UC 13”, mixta, para distinguir productos en la clase 3; Registro Nº 581.933, “CANAL 13 UC CABLE”, mixta, para distinguir servicios en la clase 38; Registro Nº 581.934, “CANAL 13 UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 728.369, “CUADERNOS DE INFORMACION UC”, denominativa, para distinguir productos en la clase 16; Registro Nº 512.563, “DUOC UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 38; Registro Nº 512.566, “DUOC UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 38; Registro Nº 588.858, “EDICIONES ARQ U.C.”, denominativa, para distinguir servicios en las clases 35, 38 y 41;Registro Nº 588.859, “EDICIONES ARQ UC”, denominativa, para distinguir productos en la clase 16; Registro Nº 632.393, “MBA UC”, denominativa, para distinguir productos en la clase 16.Registro Nº 634.701, “PREUNIVERSITARIO UC ¡MAS CERCA DE LA UNIVERSIDAD!”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 597.588, “COMUNICA U.C.”, denominativa, para distinguir servicios en las clases 35, 38 y 41;Registro Nº 643.412, “REVISTA ARQ UC”, denominativa, para

distinguir productos en la clase 16;Registro Nº 581.973, “CANAL 13 UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 38;Registro Nº 585.567, “CANAL 13 UC”, mixta, para distinguir productos en la clase 16; Registro Nº 724.064, “SALUD UC”, denominativa, para distinguir servicios en las clases 35, 41 y 45; Registro Nº 585.568, “CANAL 13 UC CABLE”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41;Registro Nº 724.065, “SALUD UC”, denominativa, para distinguir productos en la clase 16;Registro Nº 733.542, “DUOC UC, ABRIENDO OPORTUNIDADES”, lema, para distinguir productos en la clase 16; Registro Nº 503.400, “HUMANITAS U.C.”, denominativa, para distinguir productos en la clase 16; Registro Nº 491.883, “DUOC UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 35; Registro Nº 719.724, “DUOC UC, ABRIENDO OPORTUNIDADES”, lema, para distinguir servicios en la clase 35; Registro Nº 719.725, “DUOC UC, COMPROMISO CON LA CALIDAD”, lema, para distinguir servicios en la clase 35; Registro Nº 758.383, “TV UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 553.848, “CANAL 13 UC”, mixta, para distinguir productos en la clase 16; Registro Nº 626.297, “REVISTA UNIVERSITARIA UC”, denominativa, para distinguir productos en la clase 16.Registro Nº 626.298, “EXTENSION U.C.”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 752.513, “RED DE EDUCACION UC”, denominativa, para distinguir servicios en las clases 41 y 42; Registro Nº 670.605, “PENTA UC”, mixta, para distinguir productos en la clase 16; Registro Nº 670.606, “PENTA UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 737.166, “UC 13 MAS ESPACIO PARA LA SOLIDARIDAD”, mixta, para distinguir servicios en la clase 38; Registro Nº 737.167, “UC 13 MAS ESPACIO PARA LA SOLIDARIDAD”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 554.131, “CANAL 13 UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 554.132, “CANAL 13 UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 38; Registro Nº 613.275, “CERTIFICACION UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 42; Registro Nº 560.795, “U.C.”, denominativa, para distinguir productos en la clase 27; Registro Nº 507.550, “U.C.”, denominativa, para distinguir productos en las clases 3, 5, 16, 18, 21, 25 y 28; Registro Nº 507.551 “U.C.”, denominativa, para distinguir servicios en las clases 35 y 41; Registro Nº 719.523, “DUOC UC, ABRIENDO OPORTUNIDADES”, lema, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 719.524, “DUOC UC, COMPROMISO CON LA CALIDAD”, lema, para distinguir productos en la clase 16; Registro Nº 719.525, “DUOC UC, COMPROMISO CON LA CALIDAD”, lema, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 749.223, “UC TV CABLE”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 38; Registro Nº 749.224, “UC TV CABLE”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 35; Registro Nº 756.142, “ESCRITORIO VIRTUAL UC”, denominativa, para distinguir productos en la clase 9; Registro Nº 756.143, “TUTOR VIRTUAL UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 756.144, “TUTOR VIRTUAL UC”, denominativa, para distinguir productos en la clase 9; Registro Nº 756.145, “ESCRITORIO VIRTUAL UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41; Registro Nº 756.146, “MEDIOS AUSTRALES UC”, denominativa, para distinguir servicios en las clases 38, 41 y 42; Registro Nº 542.389, “UC BASKET EN LA PLAYA”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41;Registro Nº 542.390, “UC BEACH BASKETBALL”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41. Registro Nº 638.905, “CLINICA UC SAN CARLOS”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 42. Registro Nº 734.146, “PREUNIVERSITARIO INTERACTIVO UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41. Registro Nº 613.826, “TV UC”, mixta, para distinguir productos en las clases 9 y 16. Registro Nº 688.586, “UC-

EMPRESA”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 42. Registro Nº 757.708, “E DUOC UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41. Registro Nº 708.046, “EMPRENDE UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 35.Registro Nº 708.047, “EMPRENDE UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 36. Registro Nº 708.048, “EMPRENDE UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41. Registro Nº 602.579, “REVISTA ARQ U.C.”, denominativa, para distinguir servicios en las clases 35, 38 y 41. Registro Nº 760.787, “TV UC”, mixta, para distinguir productos en la clase 35. Registro Nº 708.051, “EMPRENDE UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 42. Registro Nº 760.788, “TV UC”, mixta, para distinguir productos en la clase 28. Registro Nº 688.604, “MASTER EN DERECHO DE LA EMPRESA UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41. Registro Nº 688.605, “MASTER EN DERECHO DE LA EMPRESA UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41. Registro Nº 759.007, “APRENDIZAJE DESLOCALIZADO DUOC UC”, mixta, para distinguir productos en la clase 9. Registro Nº 759.008, “APRENDIZAJE DESLOCALIZADO DUOC UC”, mixta, para distinguir productos en la clase16. Registro Nº 759.009, “APRENDIZAJE DESLOCALIZADO DUOC UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 38. Registro Nº 759.010, “APRENDIZAJE DESLOCALIZADO DUOC UC”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41. Registro Nº 602.083, “CAMPEONES UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41.Registro Nº 503.267, “ADMINISTRACION Y ECONOMIA U.C.”, denominativa, para distinguir productos en la clase 16.Registro Nº 708.068, “MAS MUSICA EN TV UC”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 38.Registro Nº 732.648, “UC CABLE”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41.Registro Nº 732.649, “UC CABLE”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 38.Registro Nº 732.650, “UC CABLE”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 35.Registro Nº 732.651, “UC CHILE TELEVISION”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41.Registro Nº 732.652, “UC CHILE TELEVISION”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 38.Registro Nº 611.052, “LABORATORIO U.C.”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 42.Registro Nº 732.653, “UC CHILE TELEVISION”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 35.Registro Nº 732.654, “TV UC CHILE”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41.Registro Nº 732.655, “TV UC CHILE”, mixta, para distinguir servicios en la clase 38.Registro Nº 732.656, “TV UC CHILE”, mixta, para distinguir servicios en la clase 35.Registro Nº 732.657, “TV UC CHILE”, mixta, para distinguir servicios en la clase 41.Registro Nº 732.658, “TV UC CHILE”, mixta, para distinguir servicios en la clase 38.Registro Nº 732.659, “TV UC CHILE”, mixta, para distinguir servicios en la clase 35.Registro Nº 749.048, “UC TV CHILE”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41.Registro Nº 708.600, “CAMPUS VIRTUAL UC”, mixta, para distinguir servicios en las clases 38 y 41.Registro Nº 749.049, “UC TV CHILE”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 38.Registro Nº 749.050, “UC TV CHILE”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 35Registro Nº 749.051, “UC TV CHILE”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 41; **2)** Copia de las impresiones de la página web de Nic Chile, que dan cuenta de los siguientes nombres de dominio, inscritos a nombre de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE: “uc.cl”, “uc6.cl”, “uc-06.cl”, “revistauniversitariauc.cl”, “psicopedagogiauc.cl”, “preuniversitariointerativouc.cl”, “preuniversitariouc.cl”, “peuc.cl”, “volleyuc.cl”, “historiauc.cl”, “feuc-06.cl”, “fei-uc.cl”, “capacitauc.cl”, “impreduc.cl”, “cienciapoliticauc.cl” y “capacituc.cl” **3)** Impresión de

búsqueda realizada en Google de le expresión “UC”. **4)** Impresión del fallo arbitral recaído sobre los nombres de dominios “uc.cl” y “impreduc.cl”.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó, con citación, en su escrito de contestación de demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: **1)** Comprobante de inscripción N° 74/078, de 15 de febrero de 2007 de la Dirección del Trabajo que da cuenta de la Individualización de la Empresa de Servicio Transitorios a nombre de la SOC Laboruct Empresa de Servicios Transitorios Ltda., siendo su representante legal Miguel Alexi Caniuqueo Cabrera. **2)** Copia de la impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, que da cuenta de los siguientes registros de marca comercial cuyo titular es Miguel Alexi Caniuqueo Cabrera, LABORUCT, sin número de registro por encontrarse vencida, se había solicitado para la clase 41, LABORUCT, estado en trámite, solicitada para la para distinguir servicios de la clase 35. **3)** Copia de la edición digital del Diario Austral de la Araucanía, Año LXXXVIII – Nro. 31.613 de fecha Domingo 17 de Agosto de 2003 en el cual el titular del artículo es “LABORUCT, para promover el trabajo juvenil”; **4)** Copia de la edición digital del Diario Austral de la Araucanía, Año LXXXVIII – Nro. 31.703 de fecha Sábado 15 de Noviembre de 2003 en el cual el titular del artículo es “Crece demanda por mano de obra universitaria” donde aparece LABORUCT; **5)** Copia de la edición digital del Diario Austral de la Araucanía, Año LXXXVIII – Nro. 31.826 de fecha Jueves 18 de Marzo de 2004 en el cual el titular del artículo es “motor que mueve empleos” donde se lee “hoy el centro de intermediación Laboral “LABORUCT” es una realidad…”; **6)** Copia de la edición digital del Diario Austral de la Araucanía, Año LXXXVIII – Nro. 31.846 de fecha Miércoles 7 de Abril de 2004 en el cual el titular del artículo es “¿Qué estudiantes buscan empleo” donde se lee “…este es uno de los indicadores que arroja el programa de intermediación laboral “Laboruct” de Temuco….”; **7)** Copia de la edición digital del Diario Austral de la Araucanía, de fecha Domingo 30 de Octubre de 2005 en el cual el titular del artículo es “Dan a conocer Declaración de Asunción” donde se lee “Miguel Caniuqueo Cabrera, director del Laboruct de la Universidad Católica de Temuco…”.

I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 26 de Julio de 2007, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 216 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 217 y a fs. 218 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “laboruc.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ha tenido el carácter de parte demandante y don MIGUEL ALEXI CANIUQUEO CABRERA ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido al demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **1º** Que la Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada el 21 de Junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, contando con sólo dos cursos en sus inicios Derecho y matemática; **2º** Que es una institución privada con aportes económicos del Estado, actualmente compuesta por 18 facultades que, distribuidas en cuatro Campus, acogen a 21.363 estudiantes, dentro de los cuales se cuentan 18.172 estudiantes de pre-grado, 1.813 estudiantes de magíster, 628 estudiantes de doctorado y 744 estudiantes de postítulo. Además, su cuerpo docente esta formado por 2.549 profesionales, dentro de los cuales más de 115 son reconocidos académicos extranjeros; **3º** Que forman parte de la Pontificia Universidad Católica, el Club Deportivo de la Universidad Católica con más de 20 ramas deportivas, el Hospital Clínico, un canal de Televisión de cobertura nacional, el DUOC-UC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Fundación de Vida Rural; **4º** Que la fama y notoriedad que ha adquirido la Pontificia Universidad Católica de Chile se debe proteger especialmente los signos que la identifican, los cuales se conforman principalmente por la sigla que le da su nombre “UC”; **5º** Que los primeros antecedentes del Club Deportivo UC se remontan al año 1908 cuando la Universidad Católica Football Club jugaba sus primeros clásicos con su tradicional rival: la Universidad de Chile y se desarrollaban actividades regulares en las disciplinas de tenis, boxeo y atletismo y el 21 de abril de 1937 se fundo, de forma definitiva, una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país, el Club Deportivo Universidad Católica.; **6º** Que se debe proteger el signo que identifica a uno de los Clubes Deportivos más importantes del país – UC - frente a signos manifiestamente similares que pueden causar fácil confusión en el público consumidor y producir con ello la dilución del signo famoso y notorio de mi representada. **7º** Que como parte de la estrategia para proteger este activo, el actor señala que se ha preocupado de obtener la protección de las marcas comerciales relacionadas con ella y, con las fundaciones e instituciones que la conforman. Así, la marca “UC” y todos sus derivados se encuentra amparada en numerosos registros marcarios “UC”,, “PROCORP U.C.”, “CLUB UNIVERSITARIO UC”, “UC-EMPRESA”, “MDE UC”, “CANAL 13 UC, “PREUNIVERSITARIO UC”, “SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA U.C.” , “ABOGADOS UC”, “DECON U.C.”, CLUB UNIVERSITARIO UC”, “RED DE SALUD UC”,, CUADERNOS DE INFORMACION UC, “COMUNICA U.C.” ,

“REVISTA ARQ UC”, , “SALUD UC”, “HUMANITAS U.C.”, “EXTENSION U.C.”, “RED DE EDUCACION UC”, , “PENTA UC”, “UC 13 MAS ESPACIO PARA LA SOLIDARIDAD”, “CERTIFICACION UC”, “DUOC UC, COMPROMISO CON LA CALIDAD“ESCRITORIO VIRTUAL UC” “UC TV CABLE”, “ESCRITORIO VIRTUAL UC, “TUTOR VIRTUAL UC”, “ESCRITORIO VIRTUAL UC”, “MEDIOS AUSTRALES UC”, “UC BASKET EN LA PLAYA”, “CLINICA UC SAN CARLOS”, “PREUNIVERSITARIO INTERACTIVO UC”, “TV UC”, “E DUOC UC”, “EMPRENDE UC”, “REVISTA ARQ U.C.”, “MASTER EN DERECHO DE LA EMPRESA UC”, “APRENDIZAJE DESLOCALIZADO DUOC UC”, “CAMPEONES UC”, “ADMINISTRACION Y ECONOMIA U.C.”, “MAS MUSICA EN TV UC”, “UC CHILE TELEVISION, “LABORATORIO U.C.” “TV UC CHILE”, “CAMPUS VIRTUAL UC; **8º** Que toda vez que las marcas registradas en nuestro país se estructuran sobre la conocida sigla que identifica al actor –UC-, y que es exactamente la misma que utiliza el solicitante como parte distintiva del dominio de autos; **9º** 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; **10º** Que la vinculación entre el nombre de dominio solicitado laboruc.cl, Pontificia Universidad Católica de Chile, y las instituciones que la conforman como lo son el Club Deportivo UC, Duoc UC y Hospital Clínico UC, gozan todas de fama y notoriedad; **11º** Que todas estas instituciones y los servicios que ellas prestan se identifican con el ya reconocido signo “UC”, signo que es absolutamente idéntico, tanto gráfica como fonéticamente a la parte esencial sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa; **12º** Que la expresión UC es el elemento distintivo del nombre dominio solicitado, el cual corresponde al elemento característico de las marcas registradas por el demandante, de manera tal que a juicio del actor, la adición del vocablo “LABOR” no logra producir una efectiva diferenciación, puesto que al ser éste un sustantivo de uso común y dada la gran cantidad de marcas del actor, sería lógico para el público asociar el nombre de dominio en disputa como un servicio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, popularmente conocida por sus siglas UC. Causando que el público consumidor confunda el nombre de dominio con una de las tantas marcas y nombres de dominio que tiene registrada; **13º** Que parece de toda lógica que el usuario piense que se trata de un sitio web relacionado con la Universidad Católica, en especial si se tiene en consideración la variedad de nombres de dominios similares que tiene registrados la Universidad Católica; **14º** Que la búsqueda efectuada la sigla “UC” en el famoso buscador para páginas en Chile, los diez primeros resultados dicen relación con instituciones y servicios prestados por la Pontificia Universidad Católica de Chile GOOGLE; destacando que la jurisprudencia por el nombre de dominio “uc.cl” y “impreduc.cl” ha reconocido la estrecha vinculación existente entre el signo “UC” y la demandante, citando los considerandos pertinentes y dándolos por reproducidos en su integridad; **15º** Que el actor es titular de los siguientes nombres de dominio en Internet relacionados “uc.cl”, “uc6.cl”, “uc-06.cl”, “revistauniversitariauc.cl”, “psicopedagogiauc.cl”, “preuniversitariointerativouc.cl”, “preuniversitariouc.cl”, “peuc.cl”, “volleyuc.cl”, “historiauc.cl”, “feuc-06.cl”, “fei-uc.cl”, “capacitauc.cl”, “impreduc.cl”, “cienciapoliticauc.cl” y “capacituc.cl, todos los cuales demostrarían su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran sobre la expresión “UC”; **16º** Que 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 de forma tal que Farmacias

Ahumada, Universidad de Chile o Almacenes París, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa; en caso contrario, explica el demandante, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, y caótico; **17º** Que el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, presentando los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet; **18º** Que en este contexto, continúa la actor, cabe tener presente que con fecha 1º 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"), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión; agregando el actor que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), 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; **19º** Que los criterios anteriormente mencionados, a juicio del demandante, han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile dado que el actor es titular de la marcas comerciales registradas a las cuales ésta ha otorgado fama y notoriedad en circunstancias que el demandado no es titular de registro marcario alguno, citando el acto diversas disposiciones del Convenio de París que tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, concluyendo el actor concluye que en razón de todo lo expuesto es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, por cuanto es evidente que la asignación del dominio "laboruc.cl" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile; **20º** Que a su juicio lo anterior implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "UC" 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; **21º** Que el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca, lo que en el caso de autos obliga concluir que tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "LABORUC.CL", debido a que el signo UC identifica a una de las Universidades más antiguas y prestigiosas del país,

que es reconocida por dicho signo tanto en Chile como en el extranjero, como también a una serie de instituciones y servicios relacionados con la Pontificia Universidad Católica, como lo son el Club Deportivo UC, DUOC UC, Hospital Clínico UC, etc.; y **22º** Que a la luz de lo expuesto en la demanda y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de las marcas UC y sus derivadas, la fama y notoriedad de esta marca, la utilización de ella para identificar al actor y sus servicios, concluye el actor que es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que el demandado ha esgrimido en su contestación, como fundamentos esenciales de la misma: **1º** Que desde el año 2001 desarrolla servicios profesionales en el área de la intermediación laboral, los cuales presta desde el año 2001 hasta el mes de marzo de 2007, inclusive, en la Universidad Católica de Temuco. Desde la fecha mencionada anteriormente hasta el día de soy, su denominación de marca ha sido "LABORSUR". Particularmente, a partir del año 2001 su denominación de marca "LABORSUR" tomó el nombre de "LABORUCT" para hacer mención a la ejecución de dicho proyecto personal en la Universidad Católica de Temuco, existiendo según el demandado registro de la solicitud de marca ante el Departamento de Propiedad Industrial; **2º** Que desde el año 2003 a la fecha es propietario del sitio www.laboruct.cl. Particularmente adquirió el sitio www.laboruc.cl con el objeto de evitar que terceros inscribieran dicho sitio para evitar confusiones semánticas referentes al dominio www.laboruct.cl; **3º** Que las primeras cuarenta menciones que se puede obtener del buscador Google, al digitar la palabra "LABORUCT", se relacionan directamente con actividades del proyecto del demandado; **4º** Que el Registro Nacional de Empresas de Servicios Transitorios en la página Web de la Dirección del Trabajo (www.dt.gob.cl), la marca "LABORUCT" figura como propietaria del demandado, con lo cual se demuestra el giro propio y permanente de sus actividades tanto en el ámbito laboral como comercial; **5º** Que la marca "LABORUCT" aparece solicitada en dos fechas distintas debido a razones geográficas, de acudir el demandado personalmente a realizar dichos trámites específicos para solicitar la propiedad del registro de marcas; **6º** Que en el registro de solicitudes de marca, existen alrededor de mil seiscientas denominaciones que incluyen dentro de su texto, al principio o al final, las letras "UC", de las cuales un número significativo, son propietarios tanto personas naturales como jurídicas que no corresponden a la parte demandante, como "IRADUC" Esteban Ducasse Sailer; "EXPOEDUC" FISA S.A; "SOLEDUC" Hector Patricio Rojas Lobos; **7º** Que todas ellas tienen sitio Web, no necesariamente todas las denominaciones "punto CL" por el sólo hecho de incorporar dentro de su palabra las letras "UC" se identifican, vinculan o bien buscan perseguir beneficios al relacionarse con la marca "Universidad Católica de Chile"; **8º** Que su actuar ha sido de Buena Fe, por lo tanto su intención nunca fue aprovecharse del prestigio institucional de la reconocida y prestigiosa Universidad en cuestión; que no existen antecedentes previos de inscripción del dominio "LABORUC" ni por la propia Universidad Católica ni por ninguna otra persona natural y/o jurídica; que las actividades personales y comerciales de éste hacen referencia a prácticas lícitas, de buena Fe y con un reconocido fin social en la Novena Región; y **9º** Que concluye el demandado, solicitando mantener la denominación del "punto cl" por haber inscrito primero dicho dominio.

QUINTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este Sentenciador: **i)** que el actor es titular de una serie de nombres de dominio, entre los que destacan "uc.cl", "revistauniversitariauc.cl", "psicopedagogiauc.cl", "preuniversitariointerativouc.cl", "preuniversitariouc.cl" y "capacituc.cl, y que incluyen el signo o expresión "UC"; **ii)** que el actor es titular de numerosas marcas comerciales en Chile que incluyen el signo o expresión "UC"; **iii)** Que tanto la Pontificia Universidad Católica de Chile como las demás instituciones que agrupa tales como el Club Deportivo de la Universidad Católica, el Hospital Clínico, el canal de Televisión de cobertura nacional y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, gozan de amplia fama y notoriedad en Chile; y **iv)** Que la expresión o sigla "UC" presenta una clara identificación con el actor y las demás instituciones que agrupa.

SEXTO: Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detalla en el punto I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i) que el demandado ha sido el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, (ii) que el demandado es titular de los nombres de dominio "laborsur.cl" y "laboruct.cl"; (iii) que la actividad de la parte demandada tiene relación con la intermediación laboral; y iv) Que el demandado ha solicitado la marca comercial "laboruct", la que se encontraba en tramitación al momento de contestar la demanda.

SÉPTIMO: Que de las propias declaraciones del demandado en orden a haber solicitado el nombre de dominio materia de autos a fin de resguardar en forma amplia su nombre de dominio "laboruct.cl", más que para utilizar dicho nombre de dominio en forma real y efectiva, y de la prueba rendida por éste, especialmente las publicaciones de prensa acompañadas, de las cuales se puede inferir claramente que la expresión "laboruct" tiene una clara identificación con la Universidad Católica de Temuco, institución bajo el alero de la cual se inició la actividad de intermediación laboral que lleva a cabo el demandado, este señor árbitro puede concluir que la sigla "uc" contenida en el nombre de dominio "laboruc.cl" dice relación con la expresión "universidad católica", la cual presenta indudablemente una clara identificación con el nombre de la parte demandante.

OCTAVO: Que de lo anteriormente expuesto, aparece patente que de asignársele el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se estaría induciendo, inevitablemente, al usuario de Internet a error o engaño respecto del origen de los servicios que en dicha página web se ofrecerían, ya que es muy probable que éste lo relacione con algún sitio web de la Pontificia Universidad Católica de Chile, popularmente conocida por sus siglas UC.

NOVENO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. 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, la citada Reglamentación dispone expresamente en su

cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”.

DECIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedente, este Juez Arbitro puede concluir que PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE REP. SARGENT & KRAHN, tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “laboruc.cl”, en especial considerando que: **(i)** El demandante y las instituciones que lo conforman como lo son el Club Deportivo UC, Duoc UC y Hospital Clínico UC, gozan de una gran fama y notoriedad, identificándose claramente con el ya reconocido signo “UC”, signo que es absolutamente idéntico, tanto gráfica como fonéticamente a la parte esencial sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa; y **(ii)** A juicio de este Sentenciador, de asignarse el nombre de dominio “laboruc.cl” al primer solicitante, se estaría induciendo, inevitablemente, al usuario de Internet a error o engaño respecto del origen de los servicios que en dicha página web se ofrecerían, ya que es muy probable que éste lo relacione con algún sitio web de la Pontificia Universidad Católica de Chile, popularmente conocida por sus siglas UC.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “laboruc.cl” a **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE REP. SARGENT & KRAHN, RUT: 81.698.900-0**;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal

María José Arancibia Obrador