Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 55 - 2011

Juicio arbitral meiuc.cl

Benjamín Israel Liberona León vs. Pontificia Universidad Católica de Chile

SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO MEIUC.CL

Santiago, 30 de Septiembre de 2011.

VISTOS:

Con fecha 27 de abril de 2011, don BENJAMÍN ISRAEL LIBERONA LEÓN, domiciliado para estos efectos en calle Los Jardines No. 01113, comuna de Puente Alto, ciudad de Santiago, en adelante el "primer solicitante", inscribió para sí el nombre de dominio **meiuc.cl.** Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 18 de mayo de 2011, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, en adelante el "segundo solicitante", con domicilio para estos efectos en Avenida Andrés Bello No. 2771, Of. 1701, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 14722 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio meiuc.cl, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 09 de agosto de 2011, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Juez Árbitro NIC Chile.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada con fecha 24 de agosto de 2011, concurriendo al efecto don José Ignacio Juárez Hermosilla, habilitado de derecho, con poder delegado de doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, por el segundo solicitante; en rebeldía del primero, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, por correo electrónico a la rebelde y firmada por los presentes.

Conforme a lo expresado en el Acta, y según rola a fojas 21 del expediente, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio. En síntesis, expone:

- a. Su representada, la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundada el 21 de junio de 1888, es una institución privada financiada en parte con aportes económicos del estado. Actualmente compuesta por 18 Facultades acoge a más de 21.000 estudiantes. Asimismo forman parte de ella el Club Deportivo de la Universidad Católica, el Hospital Clínico, el Canal de Televisión Canal 13, el Duoc UC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Fundación de Vida Rural, creando en sus más de 120 años de vida una tradición de prestigio y excelencia académica.
- b. Su mandante es titular de varios nombres de dominio que se estructuran en base a su marca y sigla UC, la cual se encuentra íntegramente incluida en el dominio disputado, funcionando como elemento identificador. Señala entre otros los nombres de dominio uc.cl, cituc.cl, puc.cl, uctv.cl; los cuales evidencia la utilización del signo UC para distinguirse en Internet, por lo cual parece claro que cualquier usuario de internet o consumidor, enfrentado al dominio pedido lo asociará con la UC o Universidad Católica de Chile. Entonces, el dominio solicitado alude a su representada al incluir el signo distintivo UC asociado a una sigla que no le confiere individualidad propia. El demandado solicitó como nombre de dominio la expresión "MEI" agregándole la marca registrada de su mandante UC", asociando el "MEI" a la Universidad Católica, cuestión no autorizada por su mandante. Junto con lo anterior, señala ser titular de marcas comerciales para la expresión distintiva UC, para lo cual acompaña listado de 4 (cuatro) registros que contienen dicha expresión, debidamente registrados.
- c. Luego de insistir que su representada es titular de una familia de marcas y nombres de dominio que se conforman por una sigla más la marca UC, señala que el nombre de dominio intentado pareciera ser uno más de dicha familia, lo que da cuenta del grave error y confusión al que se expone a los usuarios de Internet, de asignarse el dominio disputado a la contraria, ya que si bien dicho nombre incluye otras letras, se trata de expresiones que sólo adquieren significación al estar acompañadas de la expresión UC. Así entonces, el dominio en disputa aparece como un claro riesgo de confusión hacia los usuarios de Internet, que lo asociarían

Juez Árbitro NIC Chile.

a su mandante y a sus marcas, señalando tener presente al respecto el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, el cual dispone 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".

- d. Como antecedentes de derecho, y luego de describir la importancia de los nombres de dominio y su función, señala como criterios aplicables al conflicto entre otros, la Titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, el Legítimo interés sobre el nombre en disputa, Notoriedad del signo pedido, Identidad y Uso efecto en internet, los principios contenidos en el Convenio de París, como asimismo lo dispuesto por ICANN, OMPI y en último término, la Reglamentación de Nic Chile al respecto. Por todo lo anterior, solicita resolver asignando el nombre de dominio meiuc.cl a su favor, con expresa condena en costas del demandado.
- e. En un otrosí de su presentación, acompaña los siguientes documentos con citación, no siendo objetados por la contraria:
- 1. Copias de documentos de <u>www.nic.cl</u>, en que se da cuenta de la titularidad de su mandante de los nombres de dominio ya individualizados.
- 2. Copia de los certificados de registro marcario ya individualizados.
- 3. Impresión del sitio Web <u>www.uc.cl</u>, en donde aparece abundante información acerca de los servicios del segundo solicitante, acreditándose además el uso efectivo de la sigla <u>UC</u> para distinguirse en el mercado.
- 4. Impresión del sitio Web <u>www.wikipedia.org</u>, en el cual aparece una extensa reseña histórica de su mandante dando cuenta de su trayectoria y reconocimiento entre los usuarios de Internet.
- 5. Copia de la búsqueda en Internet de la expresión <u>UC</u> en el buscador de Internet Google, en la que se puede apreciar que todos los resultados aluden a su mandante.
- 6. Impresión del sitio Web www.facebook.com, en el que se puede apreciar la existencia de una serie de páginas que corresponden o aluden a su mandante bajo el signo PUC.
- 7. Copia del sitio Web <u>www.anip.cl</u>, en el que se informa acerca de una serie de beneficios que ofrece a sus alumnos la "<u>UC</u>", dando cuenta del reconocimiento que posee bajo este signo su representada.
- 8. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio santacruzmtb.cl, de fecha 4 de abril de 2011.
- 9. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio de 2009.
- 10. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.

El segundo solicitante mediante escrito que rola a fojas 94, hace presente a este Tribunal sus consideraciones, entre las cuales reproduce las que fueron objeto de su demanda principal. Entre los nuevos argumentos que propone, destaca la falta de interés del primer solicitante debido a su no comparecencia al proceso, motivo por el cual no sería

Juez Árbitro NIC Chile.

procedente la aplicación del principio *first come, first served* al conflicto de autos. Destaca que el hecho de tener la calidad de primer solicitante no libera al actor de la carga procesal de acreditar su mejor derecho, ya que de lo contrario atentaría contra todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de Nic Chile, lo cual ha sido recogido por la jurisprudencia la cual, en la sentencia recaída sobre el nombre de dominio todochile.cl, señala que: *"una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto".*

El primer solicitante y demandado de autos no asistió a la audiencia antes mencionada ni tampoco se apersonó en juicio durante el transcurso de éste. Ante dicha situación, considerada de rebeldía y el vencimiento de los plazos estipulados para su comparecencia, este Tribunal con fecha 20 de septiembre de 2011, cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio **meiuc.cl.** intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que, según dispone dicho Reglamento 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".

TERCERO: Que en primer lugar, este Tribunal debe examinar si las solicitudes iniciadas por ambas partes cumplen con los requisitos de exigibilidad a la luz de la norma anteriormente señalada. Es así como, en primer término, se analizará si las inscripciones han contrariado las *"normas vigentes sobre abusos de publicidad"*. En el particular se hace presente que la actual normativa vigente es la Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, norma que derogó la anterior Ley No. 16.643, que versaba sobre Abusos de Publicidad, por lo cual es a ella a la cual debemos atenernos.

Juez Árbitro NIC Chile.

CUARTO: Que bajo el alero de la normativa señalada, nos encontramos con que ella va dirigida a regular el ejercicio del periodismo y normas relativas a los medios de comunicación social, para lo cual encontramos diversas sanciones que remiten a tipos penales, y sólo entendiendo a una página web (con su correspondiente nombre de dominio) como un medio de comunicación social, podemos atenernos a sus normas. Sin embargo, cabe hacer presente que la mayoría de las sanciones se remiten a informaciones vertidas mediante un medio de comunicación social, cuestión que por analogía nos remite al contenido de una página web, lo que escapa del objeto de la litis, que es determinar cuál de las dos solicitudes de inscripción del nombre de dominio tiene un mejor derecho, y será finalmente admitida por el organismo administrador. Dicho lo anterior, tan sólo cabría la aplicación por analogía de lo establecido en el artículo 29 de la ley in comento, la cual establece la procedencia de los delitos de injuria y calumnia. Del análisis de los argumentos vertidos por el demandante, así como de la sola inscripción del primer solicitante, no se advierte que alguno de ellos haya infringido dichas normas, por lo cual no es posible configurar en la especie una vulneración a las normas sobre abusos de publicidad, tal como lo requiere el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

QUINTO: Que como segunda cuestión, debemos revisar si se han infringido "los principios de la competencia leal y de la ética mercantil". En el particular cabe mencionar que precisamente por tratarse de principios generales del derecho, sólo cabe remitirse a la normativa que regula la materia. Es así como encontramos normas en la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, entre otras. Así entonces, el Tribunal en la especie no ve configurada ningún supuesto que permita entender infringidos los principios anteriormente señalados, toda vez que de la mera actividad de inscribir un nombre de dominio, no podemos entender que el primer solicitante se encuentre en situación de infringir los principios de la competencia leal y ética mercantil, como tampoco podemos pretender que ese mero hecho permita que su actitud sea tenida por realizada de mala fe, tal como lo ha señalado este Tribunal arbitral en reiteradas oportunidades. Entonces, y al no existir antecedentes que permitan demostrar con meridiana claridad la actividad económica del demandado, mal podemos presumir que dicha actividad - que ignoramos pueda constituir un atentado a los principios según lo que exige el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Cabe hacer presente que tampoco se advierte de la conducta, actividad ni dichos del demandante que esto haya sucedido.

SEXTO: En último término, y con ocasión de dilucidar estos requisitos de exigibilidad en relación a la solicitud de inscripción del nombre de dominio, debemos revisar si se han vulnerado "derechos válidamente adquiridos por terceros". En el particular, el segundo solicitante, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE señala ser una institución de educación de larga data en el país, reconocida ampliamente por su prestigio y trayectoria de más de 120 años. Aduce tener derechos válidamente adquiridos sobre la expresión UC (Iniciales de "Universidad Católica"), mediante las cuales distinguen a una familia de nombres de dominio y marcas comerciales, las cuales se estructuran en base a este elemento diferenciador, los cuales demuestran el legítimo interés que dicha parte

Juez Árbitro NIC Chile.

posee sobre el nombre de dominio en disputa. Señalan que el demandado sólo agrega las letras "MEI" - sobre las cuales ignoramos su significado – a su expresión diferenciadora UC, lo cual les causa grave perjuicio. En cambio, el primer solicitante no se ha apersonado en juicio, motivo por el cual sel desconoce en la práctica cuáles serían sus derechos respecto al nombre de dominio en disputa, encontrándose amparado tan sólo por la circunstancia de ser el *primer solicitante* y asistirle el principio "first come, first served", el cual se aplicaría tan sólo en aquella situación en la cual ninguno de los solicitantes pudiese demostrar un mejor derecho en torno al nombre de dominio que la contraria, cuestión que en la especie no sucede.

SÉPTIMO: Que, en el particular, este Tribunal entiende que el segundo solicitante tiene derechos válidamente adquiridos sobre la denominación "UC", la cual sin embargo no es privativa de éste, puesto que la sola inclusión de dichas letras en una palabra, como es el caso de la palabra "meiuc", elemento central del nombre de dominio, no permite por sí misma indicar que se trata de una expresión que hace a su vez alusión a la Universidad Católica, sino que cabe un margen de duda razonable al tener en consideración que podríamos estar ante una expresión completamente novedosa. Entonces, y ante el simple análisis de dicha expresión, no puede este Tribunal formarse convicción absoluta respecto a los dichos del segundo solicitante, en relación a que la inclusión de la sigla UC en los términos que realiza el nombre de dominio pedido, efectivamente vulnera sus derechos válidamente adquiridos, sin perjuicio de la protección que merece dicha expresión al alero principalmente del derecho de marcas.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo dicho anteriormente, la expresión UC presenta caracteres de fama y notoriedad que podrían configurar cierto margen de confusión y error ante el público consumidor, el cual podría creer encontrarse legítimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el segundo solicitante dado la fama y notoriedad de dicha expresión antes indicada, toda vez considerando que el primer solicitante no ha aportado ningún antecedente válido que permita entender su mejor derecho en torno a la denominación antedicha.

NOVENO: Que ante este Tribunal -como ya se ha señalado- no se ha apersonado el primer solicitante para hacer valer su mejor derecho frente al dominio solicitado y disputado en este procedimiento arbitral, motivo por el cual se encuentra en situación de rebeldía, según lo disponen las bases de este procedimiento arbitral. Entonces, el Tribunal tan sólo tiene como argumento a favor del primer solicitante, el principio denominado "first come, first served", ampliamente discutido en doctrina. Una de las condiciones de aplicabilidad de dicho principio requiere que ambos solicitantes se encuentren en análogas condiciones o derechos respecto al nombre de dominio en disputa, frente a lo cual su procedencia o utilización es de última ratio, cuestión que no sucede en la especie puesto que el segundo solicitante ha logrado demostrar poseer derechos válidamente adquiridos en torno al elemento central de la denominación

Juez Árbitro NIC Chile.

disputada con lo cual se pierde dicha condición de aplicabilidad aludida, como veremos más adelante.

DÉCIMO: Que al no tener a la vista otros argumentos, este Tribunal estima que es el demandante quien ha demostrado poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basada -entre otros- en las marcas comerciales y nombres de dominio presentados, los cuales dan cuenta asimismo de la utilización que efectivamente se le da a la denominación UC tanto en el ámbito marcario como en el de nombres de dominio, elementos que han resultado determinantes al momento de decidir el presente conflicto. Es así como entonces, este Tribunal estima que no es procedente la aplicación del principio del primer solicitante antes mencionado, toda vez que dicho principio opera en situaciones de última ratio, es decir cuando no existen otros antecedentes sobre las cuales fundar la decisión, lo cual no ha sucedido en la especie según se explicó.

DÉCIMO PRIMERO: Que sel hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta, el criterio marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto; sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo entre otros, a criterios de justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la conclusión antes mencionada y por ende concluir que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado a la segunda solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Lo dicho precedentemente sin embargo, deja a salvo los demás derechos que el primer solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime pertinentes.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, refiriéndose a la condena en costas solicitada por el demandante, cabe a su respecto mencionar el Artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Este, luego de señalar entre otros que en casos de conflictos de inscripción como éste, el primer solicitante se ve eximido del pago de costas, señala expresamente que: "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." Entonces, es facultad del juez árbitro determinar la procedencia o no del pago de las costas a la luz de los antecedentes vertidos. Dicho lo anterior, este Tribunal estima que el segundo solicitante se ha limitado señalar cuáles son sus argumentos de mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, pero y teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, no se ha logrado demostrar fehacientemente que dicha conducta por sí misma sea constitutiva de mala fe, o bien que el primer solicitante no haya tenido motivo plausible para litigar. Tampoco podemos entender que sea evidente la existencia de derechos incompatibles de

Juez Árbitro NIC Chile.

terceros por cualquier causa ya que de los antecedentes expresados no se permite concluir aquello, nuestro entender.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

- **1.- Rechazar** la solicitud de inscripción del nombre de dominio <u>meiuc.cl</u> presentada por el primer solicitante, **BENJAMÍN ISRAEL LIBERONA LEÓN.**
- 2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio meiuc.cl al segundo solicitante, esto es, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.
- 3.- Que no se condena en costas a la vencida.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado Juez Árbitro Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.