Ref. Conflicto segurouss.cl, sentencia

Partes: SUR ASISTENCIA S.A. (EMPRESA DE DESARROLLO E INGENIERÍA INFORMÁTICA LIMITADA) UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN rep. Por Silva y Cía

Santiago, nueve de octubre de dos mil trece.

VISTOS:

- 1.- Oficio OF18074, de fecha 28 de mayo de 2013, de fojas 1, de NIC Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación de nombre de dominio **segurouss.cl**, suscitado entre **SUR ASISTENCIA S.A.** (EMPRESA DE DESARROLLO E INGENIERÍA INFORMÁTICA LIMITADA), RUT 76.080.165-8, representados por Fabián Díaz, domiciliado en Juan Enrique Concha 97, Ñuñoa, Santiago y UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN, RUT 71.631.900-8, rep. Por Silva y Cía, domiciliados en Hendaya N°60, piso 4, Las Condes.
- 2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a la audiencia de estilo de fojas 3 y su notificación a las partes de fojas 4 vta. y a Nic Chile de fojas 4.
- 3.- Patrocinio y poder, copia de mandato judicial y delegación de poder, presentados por el representante del segundo solicitante, todo lo cual consta de fojas 5 a 7.
- 4.- Acta de audiencia arbitral de fojas 8, realizada con la sola comparecencia del segundo solicitante, por lo que no fue posible efectuar el llamado a conciliación, motivo por el cual se fijaron las pautas de procedimiento arbitral, y notificación a las partes a fojas 8 bis, según consta en comprobante de envío de correo electrónico.
- 5.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 9 en que solicita la asignación del nombre de dominio en disputa, con expresa condena en costas de la contraria, en atención a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: señala que la Internet, en su regulación y evolución, ha sido errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Señala que uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con que los actores comerciales tienen el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya tutela se traduce en una protección del bien común. Así, Internet no puede de un día para otro, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados. Siendo así, solicita que el caso de autos sea evaluado más allá del principio First Come, First Served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia y da una mala señal a los actores económicos. En este sentido, agrega el segundo solicitante que los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "First come, First served", para analizar los conflictos desde el punto de vista de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. El señalado principio, impuesto desde el punto de vista de los ingenieros, ha sido superado. El segundo solicitante pide que se analice el caso de autos desde una perspectiva integral, y así no se caiga en la trampa "First to file", que mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que actualmente, y siendo analizados con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos. Agrega que se ha preocupado por resguardar su imagen, lo que le ha permitido ser una de las empresas líderes en su rubro.

Sintetiza luego la trayectoria de esa empresa, haciendo presente que Universidad San Sebastián empieza sus funciones en 1989, y desarrolla una serie de carreras, aumentando su infraestructura y capacidad instalada con el correr de los años. Agrega que esta solicitud de nombre de dominio afecta las marcas del segundo solicitante, por cuanto tiene inscrito el nombre de dominio uss.cl y la marca SAN SEBASTIÁN en diversas clases, demostrando que ha buscado proteger sus activos marcarios SAN SEBASTIÁN, USS y UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN, que además corresponde a su razón social.

Sostiene que el elemento principal del nombre de dominio es "USS", que se contiene dentro del dominio de autos SEGUROUSS.CL, que se identifica con el segundo solicitante, sus marcas comerciales y nombre de dominio, lo que considera son antecedentes suficientes como para que se le asigne el nombre de dominio. Invoca a su favor el artículo 14 del Reglamento para la Administración del Registro de Dominios .cl, en tanto que radica en el solicitante la responsabilidad de que su solicitud no afecte indebidamente los derechos de terceros. Asimismo invoca el artículo 22 de este mismo instrumento, en el sentido que evidencia los posibles conflictos que pueden existir entre las marcas y los nombres de dominio.

Reitera luego el riesgo de dilución de la imagen comercial o marcaria, por cuanto si circula en el mercado una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y la razón social de esa parte, identificando eventualmente productos que no le correspondan, habrá un debilitamiento del capital comercial y marcario, asociado a los signos de esa parte, lo que es injusto y contrario a derecho al afectarse su derecho de propiedad, que tiene protección legal y constitucional y constituye un atentado a la "identidad comercial", que es uno de los activos más importantes de la empresa y amerita la máxima protección jurídica.

Sostiene luego que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, lo que se vulneraría, pudiendo generarse consecuencias económicas y confundir al público y sociedad chilena en general, siendo causal de error. Todo el capital de posicionamiento, adquirido de forma honesta y mediante un trabajo serio y profesional, se perdería. Estima que por tanto su contraparte no tiene un derecho equivalente, como es el de los registros marcarios, sobre el que tiene un derecho de propiedad anterior a la solicitud del nombre de dominio en disputa; derecho real, exclusivo, absoluto, que opera erga omnes sobre el signo protegido en los artículos 19 N° 24 y 25 de la Constitución Política de la República. La buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, el uso que la contraria le da al nombre de dominio en contravención de las marcas del segundo solicitante y el orden público, son elementos que configuran un mejor derecho respecto del primer solicitante, y así poder optar al dominio en cuestión.

6.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante acompañó la siguiente prueba documental: a) De fojas 14 a 16 reporte de nombres de dominio en el TLD .CL pertenecientes a Universidad San Sebastián y administrados por Silva & cía., que se detalla como sigue: i.- arquitecturauss, vencimiento 29.7.2022; ii.- bloguss, vencimiento 25.7.2018; iii.- ceduss, vencimiento 13.6.2015; iv.- cedusssantiago, vencimiento 22.11.2014; v.- cedussvaldivia, vencimiento 20.12.2014; vi.- clinicauss, vencimiento 19.12.2022; vii.- cmuss, vencimiento 28.12.2013; viii.- conectaduss, vencimiento 10.7.2015; ix.- confeuss, vencimiento 4.4.2014; x.- csuss, vencimiento 28.12.2013; xi.- ctuss2011, vencimiento 31.5.2015; xii.docenteuss, vencimiento 28.10.2013; xiii.- egresadosuss, vencimiento 23.6.2015; xiv.- evaluacionuss, vencimiento 17.8.2014; xv.- feuss, vencimiento 14.9.2022; xvi.- feussantiago, vencimiento 6.3.2014; xvii.feusschile, vencimiento 6.3.2014; xviii.- feussconce, vencimiento 17.11.2013; xix.- feussconcepcion, vencimiento 6.3.2014; xx.- feussosorno, vencimiento 6.3.2014; xxi.- feusspuertomontt, vencimiento 6.3.2014; xxii.- feussvaldivia, vencimiento 6.3.2014; xxiii.- fuss, vencimiento 31.5.2015; xxiv.implantologiauss, vencimiento 1.1.2023; xxv.- infuss, vencimiento 13.8.2013; xxvi.- joaquss, vencimiento 14.7.2013; xxvii.- kuss, vencimiento 7.7.2013; xxviii.- ligauss, vencimiento 27.5.2015; xxix.- matematicauss, vencimiento 18.6.2015; xxx.- medicinauss, vencimiento 7.10.2013; xxxi.- meduss, vencimiento 7.7.2015; xxxii.- miportaluss, vencimiento 4.5.2016; xxxiii.- portaluss, vencimiento 4.5.2016; xxxiv.- trabajandouss, vencimiento 26.3.2014; xxxv.- tunauss, vencimiento 4.4.2014; xxxvi.- uss, vencimiento 24.8.2013; xxxvii.- usscolegios, vencimiento 24.6.2015; xxxviii.- ussd, vencimiento 21.1.2014; xxxix.- ussdchile, vencimiento 21.1.2014; xl.- ussmail, vencimiento 28.10.2013; xli.- ussnegocios, vencimiento 23.1.2015; b) De fojas 17 a 25 impresiones del sitio uss.cl, en que se aprecia información respecto de las facultades, admisión, historia, sedes, acreditación, actualidad.

- 7.- A fojas 26 se tiene por interpuesta demanda arbitral del segundo solicitante, dándosele traslado al primer solicitante, por evacuado el trámite de alegaciones de mejor derecho en rebeldía del primer solicitante y abriéndose el plazo de contra argumentaciones, lo que se notificó por correo electrónico, como consta a fojas 27.
- 8.- A fojas 28 se tuvo por evacuado el trámite de contra argumentaciones en rebeldía del primer solicitante, abriéndose el plazo de observaciones a la prueba rendida, providencia que se notificó por correo electrónico, como consta a fojas 29 del certificado de envío de email.
- 9.- A fojas 30 atendido el estado procesal de la causa, pasaron los antecedentes para fallo, lo que se notificó a las partes por correo electrónico, según consta a fojas 31 del certificado de envío de email.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio representan uno de los principales activos de una compañía, porque le permite reflejar su identidad en Internet, red en la cual hoy en día se desarrolla parte importante de las actividades sociales, económicas y culturales hoy en día. Siendo así las empresas e instituciones tienden a proteger sus signos distintivos de la titularidad de terceros para evitar confusiones y/o diluciones que sean potencialmente perjudiciales para su imagen en la Red.

SEGUNDO: Que en el caso de autos la segunda solicitante alega la creación de su identidad a partir de la sigla USS que representa su denominación "Universidad San Sebastián" y el uso efectivo de esta sigla para la construcción de distintos nombres de dominio de los que es titular y que ha acreditado suficientemente en autos a través de pruebas que no han sido controvertidas de contrario.

TERCERO: Que de su parte el primer solicitante no ha comparecido en autos, no ha allegado antecedentes probatorios ni ha controvertido las pruebas rendidas de contrario, pese a haber sido emplazado en la forma prevista en el Reglamento de Nic Chile. Asimismo, habiéndose analizado la página web alojada bajo el nombre de dominio http://www.usss.cl, se visualiza la siguiente información todos los días del año, identificarse como alumno de Universidad San Sebastián e indicar su nombre y número de rut. El equipo de asesores telefónicos coordinará la atención médica y recibirá la asesoría respecto de cómo proceder para su adecuada y ágil atención médica, coordinando su derivación al centro asistencial más cercano y apropiado", de lo cual se desprende que a través de la página se difunde un producto o servicio destinado a los alumnos de la Universidad San Sebastián, precisamente la segunda solicitante de autos.

CUARTO: Que, analizados los antecedentes conforme a las reglas que rigen para los árbitros arbitradores, habrá de resolverse acogiendo la demanda del segundo solicitante, asignando a esa parte el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Sin embargo no habiéndose acreditado la inscripción abusiva o de mala fe del primer solicitante, no podrá acogerse la solicitud de esa parte de que se condene en costas a la contraria.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile,

Conflicto segurouss.cl, sentencia

Se resuelve: asígnese el nombre de dominio segurouss.cl, a la segunda solicitante UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN, ya individualizada en autos. Cada parte pagará sus costas. Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.
Resolvió:
Lorena Donoso Abarca Arbitro
Carlos Reusser Monsálvez Actuario
Sentencia dictada frente a los testigos de actuación
Manuela Ferrada Tapia 7.776.724-k Diego Sepúlveda Salazar 16.386.315-4

Cc. fallos@legal.nic.cl; lorena.donoso@gmail.com; actuarionic@gmail.com; fabian.diaz@ipartner.cl; francisco.santis@ipartner.cl; mail@nameaction.com; nic@silva.cl; jmontt@silva.cl; mjarancibia@silva.cl