Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **ucc.cl** Oficio OF14318

VISTOS:

1. Que con fecha 25 de enero de 2011, IGLESIA BENDECIDOS PARA BENDECIR, representado en calidad de contacto administrativo por doña ANA MORALES MONTENEGRO, solicita la inscripción del nombre de dominio ucc.cl. Posteriormente, con fecha 18 de febrero de 2011, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, representada en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio ucc.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

- 2. Que mediante Oficio OF14318, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;
- 3. Que con fecha 6 de junio de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 14 de junio de 2011, a las 10:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;
- 4. Que con fecha 14 de junio de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que solamente asiste don JOSÉ IGNASIO JUÁREZ HERMOSILLA quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante, IGLESIA BENDECIDOS PARA BENDECIR, por lo que se fijan las normas de procedimiento;
- Que con fecha 21 de junio de 2011, el Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 1 de agosto de 2011;
- 6. Que con fecha 29 de junio de 2011, doña MARÍA LUISA VALDÉS STEEVES, en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, presenta su demanda de asignación del dominio ucc.cl, argumentando que fue fundada con fecha 21 de junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas. Es una institución privada que se financia, en parte, con aportes económicos del Estado. 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 postítulo. Además, su cuerpo docente está formado por más de 2.600 profesionales, dentro de los cuales más de 115 son reconocidos académicos extranjeros. Forman parte de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA, además, el Club Deportivo de la Universidad Católica, con más de 20 ramas deportivas, el Hospital Clínico, el

Canal de Televisión de cobertura nacional, Canal 13, el DUOC-UC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y la Fundación de Vida Rural.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PUC), con sus más de 120 años de vida, y siendo una de las universidades más antiguas del país, ha creado una tradición de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de nuestro país al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional e internacional. Se ha posicionado en nuestro país como una prestigiosa institución educacional de nivel superior, siendo ampliamente reconocida por estudiantes, docentes y público en general, los que la distinguen en el mercado por su nombre o bien por sus siglas distintivas "**UC**", lo que es un hecho notorio y de público conocimiento.

El Segundo Solicitante cuenta con el registro de una familia de marcas comerciales que corresponden precisamente al signo "**UC**", como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Dichas marcas se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y se detallan a continuación:

- "UC", Registro N° 823.493, para distinguir productos de las clases 3, 5, 16, 18, 21, 25 y 28;
- "UC", Registro N° 823.494, para distinguir "servicios prestados por personas u organizaciones en la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial o la ayuda en la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial; servicios de publicidad por todos los medios de difusión en relación con toda clase de mercancías o de servicios; servicios estimaciones de impuestos y evaluación en los negocios; servicios de contabilidad, cobranzas, servicios de estudios de mercado servicios de importación y exportación de toda clase de productos y artículos. Servicios de educación y de enseñanza; academias de educación, servicios de enseñanza por correspondencia; servicios de publicación de libros; servicios de entretenimiento, diversión y recreo de los individuos; servicios de artistas de espectáculos y representaciones teatrales, organización de espectáculos de variedades; estudios de cine y producción de filmes cinematográficos; montajes de programas de radio y televisión y diversión radiofónicas y televisadas; servicios de orquestas, parques de atracciones y zoológicos, servicios de educación física (gimnasia), servicios de doma de animales, servicios de alguiler de aparatos y accesorios cinematográficos y decorados de espectáculos y alquiler de grabaciones sonoras", en las clases 35 y 41;
- "UC", Registro N° 883.964, para distinguir productos de la clase 27;
- "UC", Registro N° 910.662, para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32;

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE es titular de una familia de marcas comerciales que corresponden precisamente a su signo distintivo "UC" usado en el mercado e Internet, es decir, sus actividades se reconocen y distinguen en el mercado por medio de las siglas "UC", marca íntegramente contenida en el

nombre de dominio en disputa **ucc.cl**, por lo que resulta evidente que en manos de un tercero este acarreará todo tipo de confusiones entre los usuarios de Internet ,que lógicamente asociarán el dominio en disputa al Segundo Solicitante.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE indica que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario podría perfectamente relacionar el nombre de dominio **ucc.cl** con un sitio de Internet de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE., la que es masivamente reconocida como la "UC". A mayor abundamiento, ésta ya cuenta con varios nombres de dominio, que corresponden, o bien se conforman, en base a dicha expresión, entre ellos los siguientes:

- uc.cl
- ucsur.cl
- uctemuco.cl
- escuelasuc.cl

El Segundo Solicitante estima que estos dominios son una muestra más de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran en base a la marca registrada "UC", elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa: ucc.cl. En este sentido, al solicitar este nombre de dominio el Primer Solicitante, podría aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, que al enfrentarse a este nombre de dominio, o al ingresar erróneamente a él, piensen con toda lógica que le pertenece, situación que se acentúa si se considera que, como se desprende del nombre de la solicitante, ésta desarrolla las mismas actividades que PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Es evidente, para el Segundo Solicitante, que lo anterior provocará un alto grado de confusión en los usuarios, quienes creerán erróneamente que a través de este nombre de dominio, se publicitan y entrega información acerca de las actividades de una de las mayores y más prestigiosas universidades de nuestro país, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

El Segundo Solicitante argumenta que la adición de una letra "C" a su marca registrada y nombre de dominio, no contribuye en nada a distinguir el nombre de dominio en disputa de las actividades y servicios de la UC. Muy por el contrario, sostiene que el dominio en disputa no adquiere por dicho cambio distintividad ni individualidad propia, por cuanto mantiene una similitud gráfica y fonética evidente con su signo distintivo. Por ello es que, en manos de un tercero, provocará grave confusión en el público usuario y consumidor. Debe estimarse que, siendo la letra "C" final del dominio disputado una simple reiteración de la letra "C" en la marca y nombre de dominio de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, dicho cambio originará toda clase de confusiones por parte de los usuarios que, al tipear por error una "C" adicional, deriven en el dominio de un tercero, a pesar de haber querido entrar a una página Web del Segundo Solicitante (*Typosquatting*).

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE reitera que el Primer Solicitante se limitó a tomar su marca "UC", agregando únicamente la letra "C", lo que bajo

ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador, al tratarse simplemente de la reiteración de una letra, lo que no permite otorgarle individualidad propia al dominio, especialmente si se tiene en cuenta que es una marca ampliamente reconocida en Chile, que se encuentra estrechamente asociada a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE y que se utiliza profusamente en el mercado e Internet. Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio **ucc.cl** podrían pensar, con toda lógica y razón, que éste contiene información relativa a los servicios y actividades de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, y con mayor razón, tratándose de una institución ampliamente reconocida en el área de la educación.

El Segundo Solicitante sostiene que el dominio **ucc.cl** en disputa aparece como un claro riesgo de confusión entre los usuarios de la red global Internet que evidentemente lo asociarán a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE y a sus marcas, que gozan de fama y prestigio a nivel nacional. En este sentido, el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". Esto es avalado por la jurisprudencia en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: "...la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE estima que cualquier persona enfrentada al nombre de dominio en conflicto erróneamente pensará que se trata de un sitio Web con información sobre los servicios relativos a la reputada y prestigiosa institución de educación superior, la "UC", y como la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, en caso de ser otorgado el dominio en disputa al Primer Solicitante de autos, no se estaría cumpliendo.

Señala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, "NOKIA", "SONY" o "TOYOTA", efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que debe tenerse presente el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. El Segundo Solicitante señala que en 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. En efecto, los nombres de dominio comparten aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Finalmente se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose así la marca.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.*" Agrega PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido." Al respecto, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE indica que, en este caso, el nombre de dominio solicitado es engañoso pues incorpora íntegramente su signo distintivo "UC", cuestión que no ha sido autorizada por ella, agregando únicamente otra letra C final, lo que evidentemente inducirá a error en los usuarios, toda vez que al querer acceder a su página podrían acceder a la de un tercero que

en nada se relaciona con ella. El Segundo Solicitante indica que en síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente aceptado y, por lo tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y que se debe tener presente que es titular de una familia de registros marcarios vigentes, íntegramente incorporados al nombre de dominio en disputa y es ampliamente reconocido por el signo "UC" a nivel nacional.

El Segundo Solicitante hace ver que otro criterio aplicable al caso de autos es el legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, pues tiene un interés legítimo, real y efectivo que consta por los grandes recursos invertidos, que le han permitido un posicionamiento de sus servicios bajo la prestigiosa marca "UC". Tiene un interés legítimo de identificar y proteger su nombre y servicios en Internet que ha posicionado a lo largo de los años y mediante grandes esfuerzos su marca "UC" como una de las más prestigiosas, reconocidas y de mayor calidad en su rubro.

Añade PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE que es aplicable el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. En este caso, la situación es más evidente, según el Segundo Solicitante, si se considera que utiliza efectiva y profusamente la expresión "**UC**" en el mercado e Internet.

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 bis, el cual establece que: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta." El Segundo Solicitante señala que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca comercial "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.

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

- 1) "Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) "Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) "En particular deberán prohibirse:
 - 1. "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor:
 - 2. "las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 - 3. "las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante a la resolución de este conflicto es el Criterio de la Identidad, el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, ya que es titular de una familia de registros marcarios, compuesta por la denominación "UC", se trata de la sigla correspondiente a su nombre y signo que la ha identificado en nuestro país por más de 100 años y la reiteración de la letra "C" final que acompaña a este signo distintivo no permite distinguirlo ni diferenciarlo de las marcas y nombres de dominio de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Por último, el Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, el cual indica: "El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..."

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE indica que es importante destacar que el término "UC" lo utiliza real y efectivamente en Internet. Existen diversos artículos de prensa, así como impresiones de diferentes páginas Web, a través de los cuales pueden apreciarse que las actividades y servicios del Segundo Solicitante son reconocidas por los usuarios de Internet por la expresión "UC". Basta ingresar al buscador más famoso y utilizado en Internet, **google.cl**, y buscar el término "UC", para darse cuenta que todo lo encontrado alude a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. A juicio del Segundo Solicitante, esto demuestra que los usuarios de Internet relacionan este término con PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

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

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

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

- 7. Que por resolución de fecha 1 de agosto de 2011, se provee el escrito presentado con fecha 29 de junio de 2011 por doña MARÍA LUISA VALDÉS STEEVES, en representación del Segundo Solicitante y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico;
- 8. Que con fecha 8 de agosto de 2011, doña MARÍA JOSEFINA MORA ARIAS, en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, señala que, habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho, donde se hicieran valer los argumentos, sólo el Segundo Solicitante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva. Partiendo de esta base, hace presente que el criterio "first come, first served" (en el cual se podría haber fundamentado la defensa del Primer Solicitante) no es absoluto, e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo,

en el caso de autos, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ha presentado, en tiempo y forma, los argumentos que dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de dominio **ucc.cl**.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE indica que el simple hecho de tener la calidad de Primer Solicitante, bajo ningún punto de vista libera a IGLESIA BENDECIDOS PARA BENDECIR de la carga procesal de acreditar su mejor derecho. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, y bastaría con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que fuera necesario acreditar un mejor derecho. No se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio". Lo anterior se ve corroborado por el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero que "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes...", sin distinguir si dicha obligación corresponde al Primer o Segundo Solicitante.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE hace mención a la sentencia de asignación del nombre de dominio **todochile.cl**, la cual señala: "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." En este sentido, de la nula argumentación del Primer Solicitante sobre sus supuestos intereses respecto del nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, quien sí ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio **ucc.cl**.

El Segundo Solicitante reitera que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido que el criterio "first come, first served" es un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no es posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada uno demuestra tener respecto de un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cuál de ellas se ha de asignar el dominio en definitiva, se opta finalmente por la parte que primero lo solicitó. Lo que a juicio del Segundo Solicitante, no ocurre en el caso de autos, ya que posee el mejor derecho y se encuentra debidamente acreditado con la documentación acompañada en su demanda de mejor derecho. Además, tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, y la inactividad del Primer Solicitante da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el mismo.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE añade que, sin perjuicio de los criterios señalados en su demanda de mejor derecho en virtud de los cuales el nombre de dominio **ucc.cl** debiera asignársele, estima relevante reiterar lo señalado

en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: "...la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa." Como se desprende de dicho fallo, agrega el Segundo Solicitante, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cuál de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo. Y con mayor razón aún, si el Primer Solicitante no hace valer sus argumentos o intereses en el juicio.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE estima importante revisar lo que dice relación con la grave confusión que se producirá entre los consumidores y usuarios de Internet enfrentados a este nombre de dominio. En este sentido, cabe reiterar que el Primer Solicitante procedió a solicitar el nombre de dominio ucc.cl, integrando un signo protegido por el Segundo Solicitante como marca comercial y nombre de dominio, ambos debidamente registrados ante el INAPI y NIC Chile respectivamente. Por ello, es perfectamente factible que, encontrándose íntimamente vinculada la expresión distintiva del dominio, "UC" a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, se induzca a error y confusión a los usuarios de Internet y público consumidor, quienes determinarán a partir de dicha expresión, el origen del contenido que en el dominio eventualmente se despliegue, vinculándolo a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Lo anterior se ve seriamente agravado si se considera que el Primer Solicitante, según su propia solicitud en NIC Chile lo indica, es una Universidad. Lo anterior, produce un serio potencial de afectación a la marca "UC" de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, que se debe tener en consideración a la hora de asignar el dominio en conflicto.

El Segundo Solicitante reitera que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet. Sin embargo, en el caso de autos se está frente a:

- Un nombre de dominio ucc.cl que integra la marca de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE y su nombre de dominio uc.cl, reiterando simplemente la letra "C", cuestión que sin lugar a dudas inducirá a error y confusión a los usuarios de la red Internet.
- Un Primer Solicitante que no ha acreditado interés ni vinculación alguna con el dominio en disputa. En efecto, no consta en estos autos ningún antecedente que dé cuenta de su supuesto derecho; no es titular de ninguna marca comercial, nombre de dominio o de cualquier otro antecedente en virtud del cual pueda acreditar fehacientemente algún tipo de derecho o relación con el nombre de dominio ucc.cl.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE hace presente que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido — sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado de manera que

estos sean confundibles, y con toda razón, si el solicitante no acredita a su vez derechos o intereses legítimos pertinentes. En la especie, agrega el Segundo Solicitante, IGLESIA BENDECIDOS PARA BENDECIR no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud para el nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquel. En efecto, todo el procedimiento hasta ahora se ha llevado a cabo en rebeldía del Primer Solicitante, puesto que dicha parte no asistió al comparendo arbitral y no presentó sus argumentos, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada al efecto. Por otro lado, no utiliza el dominio disputado como sitio Web habilitado, no obstante encontrarse perfectamente autorizado para hacerlo.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE reitera que su marca "UC" corresponde a una marca famosa a nivel nacional, lo que acarrea una serie de consecuencias, tal como lo reconoce la sentencia arbitral recaída en el juicio por el nombre de dominio easyservice.cl dictada con fecha 2 de junio de 2010, el cual señala en su octavo considerando: "Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos." PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE estima que aun cuando no se tuviera ningún antecedente acerca de las actividades del Primer Solicitante, incluso una eventual diversidad en los rubros sería irrelevante al momento de la protección. Ello es así, dado que siendo la marca de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE una marca famosa y notoria, ésta debe ser resguardada como tal, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de la marca y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos o servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

El Segundo Solicitante concluye que en virtud de estos argumentos, los sostenidos en su demanda de mejor derecho y considerando la absoluta desidia de IGLESIA BENDECIDOS PARA BENDECIR, estima que se encuentra probado que quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio **ucc.cl**, es PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE;

- 9. Que por resolución de fecha 12 de agosto de 2011, se provee el escrito presentado con fecha 8 de agosto de 2011 por doña MARÍA JOSEFINA MORA ARIAS, en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, lo que se notifica a las partes por correo electrónico;
- 10. Que con fecha 19 de agosto de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio

- CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;
- 2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;
- 3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;
- 4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;
- 5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;
- 6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca "**UC**", la cual se encuentra registrada bajo el N° 823.493, para distinguir productos de las clases 3, 5, 16, 18, 21, 25 y 28; N° 823.494, para distinguir servicios de las clases 35 y 41; Registro N° 883.964, para distinguir productos de la clase 27 y Registro N° 910.662, para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32;
- 7. Que, asimismo, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio uc.cl, ucsur.cl, uctemuco.cl y escuelasuc.cl;
- 8. Que, además, es indudable que la marca "**UC**" es renombrada y conocida por la generalidad del público chileno, y es precisamente el Segundo Solicitante quien le ha conferido a dicha expresión fama, notoriedad y prestigio en el mercado nacional;
- Que al ser el dominio solicitado prácticamente idéntico a la marca comercial "UC" de propiedad del Segundo Solicitante, es posible que el nombre de dominio en conflicto produciría errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general;
- Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;
- 11. Que por el mero hecho de que IGLESIA BENDECIDOS PARA BENDECIR haya solicitado primero el nombre de dominio **ucc.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer

presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

12. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, así como la falta de ellos por parte de IGLESIA BENDECIDOS PARA BENDECIR, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

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

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

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

Santiago, 6 de octubre de 2011.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8 Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6