Fallo arbitral por dominio "unicca.cl"

UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN UNIACC REP. (SILVA Y CIA.)

-v-

CANNEX S.A. REP SARGENT & KRAHN

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 21 de Septiembre de 2011

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F14.233, de 24 de Mayo de 2011, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "unicca.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto**: UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIA Y COMUNICACIÓN UNIACC,** persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº 71.602.500-4, domiciliada en Avenida Salvador N° 1200, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "unicca.cl", el cual pidió a su favor el día 18 de Enero de 2011, a las 20:46:37 horas GMT y **CANNEX S.A.**, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por Sargent & Krahn, RUT N° 96.969.520-0, ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida Andrés Bello N°2711, Piso19, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio

"unicca.cl", el cual pidió a su favor el día 8 de Febrero de 2011, a las 21:37:59, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 31 de Mayo de 2011, la cual rola en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 14 de Junio de 2011, a las 9.00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 14 de Junio de 2011, a las 9,00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con asistencia del primer solicitante UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN UNIACC, representada por Silva y Compañía, en la persona de doña María José Arancibia Obrador, Abogada, según escritos de patrocinio y poder que acompaña y del segundo solicitante CANNEX S.A., representada por Sargent & Krahn, en la persona de doña Josefina Mora Arias, virtud de escrito de patrocinio y delegación de poder que acompaña. El tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos de ambas partes. El árbitro procedió calificar la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido de común acuerdo las partes fijaron las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto que rola en los autos.

SEXTO: Que con fecha 14 de Junio de 2011, se notificó a las partes el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como consta en el expediente.

SÉPTIMO: Que la parte del primer solicitante UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN UNIACC, representada por Silva y Cía., presentó su demanda contenida en un escrito redactado por el abogado don RODRIGO LEON URRUTIA, con fecha 29 de Junio del año en curso, mediante la cual pide la asignación del nombre de dominio "unicca.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos señala que su representada solicitó el nombre de dominio en conflicto y que lo propio hizo parte contraria CANNEX S.A., y, al no prosperar la mediación realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje. Agrega que la UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN, UNIACC, es una Corporación de Educación Superior Privada Autónoma y Acreditada, orientada a la formación universitaria y perfeccionamiento profesional en el campo de las artes, de la creatividad, las tecnologías multimediales, las ciencias humanas y las comunicaciones. Señala también que su representada a través del Instituto IACC, dependiente de la Universidad UNIACC, se ha preocupado de proteger y resguardar su imagen corporativa y ha registrado como marca comercial la expresión UNIACC, para las clases 16,41, 38, 18, 35, y 25. Indica asimismo que el segundo solicitante tiene sus registros marcarios números 846060, 522063 y 659134, todos ellos para la clases 41, por lo que puede alegar un peligro de confusión o dilución marcaria, pero agrega, fundado en la jurisprudencia arbitral, que la protección marcaria no es de carácter plena, sino que está limitada por la naturaleza propia de las marcas comerciales, entendido como tal que dicha protección sólo alcanza al clasificador marcario en el

que fue inscrita, lo que se denomina como "principio de especialidad marcaria".

Agrega a mayor abundamiento que su petición del nombre de dominio "unicca.cl" es similar o cuasidentica al registro de su representada UNIACC, sólo se invierte el orden de las letras y que el dominio se encuentra activo no con el reenvio a la página de UNIACC.CL, sino que mantiene el dominio, lo que implica que se encuentra activo y, que además, ser ha difundido el concepto de UNICCA por las redes sociales Facebook y Twitter. Asimismo indica el primer solicitante que la expresión UNICCA, tiene una señal ON Line de UNICCA Televisión, Canal 34 UHF, que es el canal de la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicación; agrega que también tiene una Radio UNICCA, lo que evidencia que no ha sido un mero capricho la petición del nombre de dominio materia del presente arbitraje y que su representada está actuando de buena fe.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala en primer término, que la función de los nombres de dominio, además de constituir la dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar sus terminales informáticos conectados a la red, cumplen también roles de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando de esta suerte a adquirir una existencia complementaria como indicadores comerciales o personales, por lo que se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa o entidad titular del dominio o con sus productos. Indica asimismo, que la función de los nombres de dominio impone que ellos reflejen de manera adecuada y pertinente, los contenidos que se busca identificar con los que se registran, lo que se denomina distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. En este orden de ideas, señala el primer solicitante, que el nombre de dominio en conflicto es idéntico a la marca solicitada por su representada, por lo tanto lo que ella busca es

hacer la correcta asociación entre la marca comercial y el nombre de dominio.

Señala también el primer peticionario que frente a la realidad que ha descrito, aspira a que el objeto de este arbitraje sea resuelto por la aplicación del principio FIRST COME, FIRST SERVED, que en este caso involucra una razón de justicia y que el rechazo de su pretensión comportaría conculcar la garantía constitucional de libre emprendimiento consagrada en el artículo 19 N° de nuestra Carta Fundamental.

Invoca asimismo el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, en cuanto a qué es de responsabilidad del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y, en tanto que es causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que ella se haya realizado de mala fe.

Termina el primer solicitante pidiendo que en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que ha expuesto, se le asigne el registro del nombre de dominio unicca.cl.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 28 de Junio de 2011, notificada con fecha 29, del mismo mes y año, se proveyó la demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUINICACION UNIACC, y se confirió traslado al segundo solicitante, teniendo por acompañados los documentos en la forma solicitada y presente el patrocinio y poder.

NOVENO: Que con fecha 30 de Junio de 2011, el segundo solicitante CANNEX S.A., representado por Sargent & Krahn, mediante escrito redactado por abogada MARIA LUISA VALDES STEEVES, presentó su demanda en contra de UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y

COMUNICACIÓN UNIACC, por la asignación del nombre de dominio "unicca.cl", según los antecedentes de hecho y de derecho que se resumen a continuación. En el plano de los hechos indica que CANNEX S.A., es una reconocida empresa chilena que se encuentra dedicada a la producción y comercialización de alimentos en conserva, originada por la alianza estratégica de las compañías Alimentos Mar Profundo S.A., Pesquera Camanchaca S.A. y Pesquera Bio-Bio, que tuvo lugar en el año 2001, y que desde sus inicios trató de posicionarse como una empresa líder de mercado en producción, innovación, distribución y venta de productos de gran calidad y que cumplen cabalmente con los requisitos esenciales para la satisfacción de los clientes. Señala también la representante de CANNEX S.A. que esta empresa ha creado marcas propias para distinguir sus productos en el mercado interno como en el internacional. Indica que dentro de los productos mas importantes se encuentra el jurel, en sus diversos tipos, ofrecidos bajo la marca "única" y que ese producto se distingue ante los usuarios y consumidores en Internet bajo la marca "única" diferenciándolos de otras marcas de jurel enlatado y que su mandante ha invertido importantes sumas para registrar sus marcas. En este orden de ideas señala que cuenta con marcas comerciales debidamente registradas ante el INAPI, entre las cuales se encuentran precisamente aquellas que contienen la expresión UNICA entre las que se encuentran el Registro N° 659.134, UNICA. Mixta para distinguir jurel en conserva en clase 29; el Registro 846.060, UNICA denominativa para distinguir "carne, pescado, aves,; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, clase 29. Por ende, indica que la expresión única corresponde a una marca registrada y ampliamente utilizada en el mercado y en Internet, por lo que el uso de un tercero le causaría un grave perjuicio. Agrega también el segundo solicitante en su libelo que

el usuario en Internet asociará el nombre de dominio "unicca.cl" a un sitio web con información relativa a los productos envasados del mar que su representada ofrece en el mercado y que ella ya cuenta con un nombre de dominio fonéticamente igual al dominio en litigio, esto es, "única.cl", que evidencia, a su juicio, el mejor derecho que tendría sobre en que actualmente es materia de este arbitraje. Señala asimismo que la demandada al solicitar el nombre de dominio "unicca.cl" podría beneficiarse de la fama y notoriedad que ha obtenido este segundo solicitante a través de los años, desviando a los usuarios de internet que al enfrentarse a este nombre de dominio crean con toda razón que pertenece a dicho peticionario. Respecto de la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y este segundo requirente, indica que se ha tomado en forma exacta su marca agregando solo una letra "C", modificación que según su parecer, que no permite dotar al dominio de una individualidad propia y no constituye un elemento diferenciador suficiente, como que desde el punto de vista fonético, es idéntico a la marca UNICA registrada por él, por lo que, a su juicio, no se puede diferenciar el nombre de dominio en conflicto de la marca comercial registrada y productos de este segundo solicitante.

En plano del derecho aplicable indica que el nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de manera que quien se identifique con las expresiones NIKE, IBM o LIDER, efectivamente corresponda a dicha empresa. Invoca en este orden de materias los criterios de titularidad sobre marcas comerciales y su inmediata y lógica relación con los nombres de dominio, la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombre de Dominio de ICANN, el Informe final de la OMPI y los artículos 20,21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, el criterio de Notoriedad el signo pedido, el criterio del Mejor Derecho por el uso empresarial legítimo, el criterio de de identidad, el

Convenio de Paris y el uso efectivo de la marca "única", todos los cuales no se reproduce en este fallo por ser ampliamente conocidos.

Concluye este segundo solicitante que en razón de los argumentos indicados en plano de los hechos y del derecho, él tiene el mejor derecho para la asignación del nombre de dominio objeto de este juicio arbitral.

DECIMO: El tribunal tuvo por presentada la demanda del segundo solicitante, confirió traslado por tres días al primer peticionario, por acompañados los documentos en la forma solicitada y tuvo presente el patrocinio y poder, notificándose esta resolución por correo electrónico a las partes, como consta en los autos.

UNDÉCIMO: Que con fecha 22 de Julio del año en curso, el segundo solicitante presentó escrito de téngase presente reiterando argumentos de su demanda y acompañó documentos. El tribunal lo tuvo presente y por acompañados los documentos en la forma pedida, notificándose su resolución a las partes por correo electrónico.

DUODECIMO: Que con fecha 22 de julio de 2011, el primer solicitante contestó el traslado de la demanda presentada por el segundo requirente, destacando que este último tiene como giro la producción y comercialización de alimentos en conserva, giro que es radical absoluta y totalmente distinto del rubro de su representad Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, que consiste en servicios de Educación Superior, que no tienen remota relación con los alimentos en conserva, destacando que no se trata ni siquiera de "clases relacionadas" de acuerdo al Clasificador de Niza. Al ser de este manera, el primer solicitante señala que el usuario de Internet no podría ser tan torpe y deducir que la enseñanza superior sea un servicio prestado por CANNEX S.A. empresa fabricante de productos de alimentos con

conserva. Termina indicando que el nombre de dominio solicitado es claramente novedoso que se vincula con la marca registrada UNIACC, que no infringe ninguna norma menos aún de competencia desleal, de publicidad ni de marcas comerciales. Acompaña asimismo, con citación, documentos que acreditan el uso del dominio en litigio en campañas de marketing EFFIE Awards Chile 2010, destacando en su página 46 publicidad de UNICCA, folletos de magister, tarjeta de comunicación, bolsa de publicidad Universidad UNIACC, folletos de esta Universidad con dicho nombre, recortes del diario La Tercera de fechas 12 y 19 de septiembre y de 14 y 20 de noviembre de 2010, donde se aprecia la publicidad de UNIACC y recorte del diario Publimetro de fecha 4 de octubre de 2010, donde se aprecia publicidad de UNIACC. El tribunal lo tuvo por evacuado el traslado y por acompañados los documentos en la forma solicitada, notificando su resolución a las partes por correo electrónico, como consta en los autos.

DECIMOTERCERO: Que con fecha 29 de julio de 2011, se recibió la causa a prueba por el plazo de diez días y se fijaron los hechos sustanciales y controvertidos sobre los cuales debía recaer. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico, como constan en los autos.

DECIMOCUARTO: Que durante el término probatorio con fecha 12 de Agosto del año en curso, el primer solicitante presentó escrito de téngase presente y acompañó documentos que acreditan su pretensión sobre el dominio en litigio. El tribunal arbitral por resolución de fecha 16 de mismo mes y año, lo tuvo presente y por acompañados los documentos en la forma pedida, notificándose a las partes por correo electrónico. Con fecha 16 de Agosto de 2011, el segundo solicitante presentó escrito reiterando los documentos acompañados con su demanda y de téngase presente. El juez árbitro por resolución de fecha

17 de mismo mes y año, los tuvo por reiterados en parte de prueba y presente lo indicado por este segundo solicitante, notificando su resolución a las partes por correo electrónico, con esa misma fecha. Que asimismo, el 29 de Agosto de 2011, el primer solicitante presentó nuevo escrito de téngase presente y acompañó para acreditar el hecho del uso efectivo del nombre UNICCA.CL, un CD con material audiovisual, reiterando que el nombre de dominio en litigio ha estado activo de su parte. El juez árbitro, por resolución de fecha 29 de Agosto, lo tuvo presente y por acompañado el medio de prueba referido, notificando a las partes por correo electrónico, con fecha 30 del mismo mes y año.

DECIMOQUINTO: Con fecha 8 de Septiembre de 2011, se fijó el plazo de cinco días para observaciones a la prueba rendida y proceso en general y se notificó a las partes por correo electrónico con fecha 9 del mismo mes y año.

DECIMOSEXTO: La parte del segundo solicitante, con fecha 15 de Septiembre del año en curso y dentro del plazo presentó escrito con observaciones sobre la prueba rendida y del proceso en general. El tribunal lo tuvo por presentado y se notificó a las partes por correo electrónico, como consta en el expediente. Asimismo, el primer solicitante, con fecha 15 de Septiembre de 2011, presentó escrito de observaciones a la prueba rendida y proceso en general. El tribunal tuvo presente las observaciones formuladas por ambas partes y se les notificó por correo electrónico, como consta en el expediente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del primer solicitante, UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN UNIACC y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su

trayectoria como Corporación de Enseñanza Superior Privada, protegiendo sus marcas mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "UNIACC", según los antecedentes de hecho y de derecho y los registros que se detallan en el punto séptimo de la parte expositiva del presente fallo, por lo que huelga repetir en este motivo.

SEGUNDO: Que el segundo solicitante CANNEX S.A. es un empresa productora de alimentos en conserva que ha registrado la marca UNICA para distinguir su producto de jurel enlatado y otros alimentos en conserva, según los documentos acompañados en parte de prueba y antecedentes de hecho y de derecho que se exponen en punto noveno de la parte expositiva de esta sentencia y que no se reiteran en este considerando.

TERCERO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del primer solicitante y los documentos que los acreditan, constituyen, por sí mismos, el mejor derecho al nombre de dominio "unicca.cl".

CUARTO: Que corresponde, asimismo, a este árbitro arbitrador establecer si las marcas comerciales registradas por el segundo solicitante, respecto de productos de alimentos en conserva y los documentos probatorios aportados, constituyen por si solos, el mejor derecho para asignarle el nombre de dominio materia de este arbitraje.

QUINTO: Que en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el que en muchos casos resulta ser una regla inadecuada para resolver la litis. Con todo, dicho principio tiene su excepción mediante la acreditación de un mejor derecho, por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde

probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que, el único modo romper dicha igualdad de derechos, es con la aplicación, no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED".

SEXTO: En el caso sub lite la parte de UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN UNIACC., presentó prueba abundante, respecto de su mejor derecho, como primer solicitante del nombre de dominio en litigio.

SEPTIMO: Que, en su caso, el segundo solicitante CANNEX S.A., presentó asimismo prueba completa y de buen valor sobre su pretensión relativa el nombre de dominio "unicca.cl".

OCTAVO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, no resulta esencial para este árbitro arbitrador la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED por el primer solicitante, porque las pruebas rendidas y no objetadas del segundo solicitante, sobre todo aquella relativa al registro de la marca UNICA, pasa la razón esencial para romper la aparente equivalencia de las pruebas rendidas y contribuye a formar su convicción para dirimir el presente conflicto.

NOVENO: Que si bien el primer y el segundo solicitante presentaron dentro de plazo observaciones a la prueba rendida y proceso en general, no es menos cierto que a juicio de este árbitro, que falla como amigable componedor, tales observaciones simplemente reiteran sus argumentos y probanzas ya referidos, sin aportar otros antecedentes.

DECIMO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "unicca.cl" por parte del primer solicitante, constituye una amenaza a las marcas comerciales registradas del segundo requirente, las que pueden verse afectadas por confusión y por dilución marcaria, toda vez el usuario de Internet al emplear el nombre de dominio "unicca.cl," en la WEB, podría entrar el confusión en cuanto los servicios de una

corporación privada de educación superior y los de una empresa comercial de productos de alimentos marinos en conserva.
Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "unicca.cl" al segundo solicitante, esto es, CANNEX S.A., persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por Sargent & Krahn, RUT N° 96.969.520-0, domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711. Oficina 1701, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por haber tenido motivo plausible para litigar, respecto del dominio materia de este arbitraje.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
R.U.T. Nº4.831.827-4
Testigo

Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo