Gabriela Paiva Hantke

TRIBUNAL ARBITRAL Mardoqueo Fernández 128, Of: 1001, Providencia

E-mail: gabriela@paiva.cl

RESOLUCIÓN

ARBITRAJE: VETERINARIACLINICAMAYOR.CL

En Santiago a 11 de Abril del año 2011, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio vetrinariaclionicamayor.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos Cutter Films S. A, Primer Solicitante, representado por Manuel Yáñez Astudillo, domiciliado en Los tres Antonios Nº 1848; comuna de Ñuñoa, Santiago, Chile; y por la otra Universidad Mayor, Segundo Solicitante, representado por Jaime Silva Barros, para estos efectos ambos con domicilio en Hendaya 60, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, Chile.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

- 1. Con fecha 19 de julio del 2010, se recibió en mi oficina Oficio Nº 12529 materia solicita arbitraje dominio veterinariaclinicamayor.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.
- 2. Que con fecha 22 de julio del 2010 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o consignación para el día 30 de julio del 2010, a las 13:00 horas, lo cuál consta en autos.
- 3. Que con fecha 30 de julio del 2010, se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de Cutter Films, representado por Manuel Yáñez, primer solicitante y con la asistencia de María José Arancibia Obrador, en representación de Universidad Mayor, segundo solicitante. Se insta a las partes a conciliación, ésta no se produce. Por lo que se proceden a fijar las normas del procedimiento.
- 4. Que con fecha 19 de agosto del 2010, Jaime Silva Barros, por el segundo solicitante, presenta escrito "Solicita Asignación del nombre de dominio".
- 5. Que con fecha 19 de agosto del 2010, Manuel Yáñez, primer solicitante, realiza presentación "Conflicto de dominio Veterinaria Clínica Mayor con la Universidad Mayor".
- 6. Que con fecha 07 de octubre del 2010, se resuelve: Al escrito "Solicita asignación de nombre de dominio", se resuelve: A lo principal; Se tiene por presentada solicitud de asignación de nombre de dominio dentro de plazo y por presentados los argumentos de mejor derecho del nombre de dominio en disputa. Al primer otrosí, al documento singularizado en el numero 1, téngase por acompañado bajo apercibimiento del 342 Nº 3 del C.P.C., a los documentos indicados en los números 2, 3 y 4, téngase por acompañados bajo apercibimiento del 346 Nº 3 del C.P.C, los que se tendrán por reconocidos si nada se dijere dentro de plazo. Al segundo otrosí: Téngase presente A la presentación "Conflicto de dominio veterinaria clínica mayor con la universidad Mayor", se resuelve: Téngase por presentados argumentos de mejor derecho. A los documentos acompañados, a) constitución de sociedad; b) Protocolización del

extracto y c) escritura de designación y poderes, se resuelve, téngase por acompañados con citación. Según lo indicado en el punto 3 de las normas de procedimiento fijadas, se da inicio a un plazo de 10 días hábiles para observaciones y comentarios a los escritos y pruebas presentados.

- 7. Que con fecha 15 de octubre del 2010, doña María José Arancibia Obrador, por la Segunda Solicitante, presenta escrito "*Evacua Traslado*".
- 8. Que con fecha 20 de octubre del 2010, Don Manuel Yáñez, primer solicitante, realiza presentación "Carta argumentos en relación al dominio veterinariaclinicamayor".
- 9. Que con fecha 26 de Octubre, se resuelve: Al escrito "Solicita asignación de nombre de dominio", se resuelve: A lo principal; Se tiene por evacuado el traslado; Al otrosí: Por acompañados bajo apercibimiento del 346 Nº 3 del C.P.C., si nada se dijere dentro de plazo. A la presentación "Carta argumentos en relación al dominio veterinariaclinicamayor", se resuelve: Téngase por presentada. A los documentos acompañados, esto es 2 facturas electrónicas de la Universidad de Chile Nº 000584034 y Nº 000584035 y 14 impresiones de diversos sitios de la Web, se resuelve, téngase por acompañados bajo apercibimiento del 346 Nº 3 del C.P.C., si nada se dijere dentro de plazo.
- 10. Que con fecha 05 de noviembre del 2010, doña María José Arancibia Obrador, por la Segunda Solicitante, presenta escrito "Se Tenga Presente".
- 11. Que con fecha 30 de noviembre del 2010, se resuelve: Al escrito "*Téngase Presente*", se resuelve: A lo principal; Téngase presente; Al otrosí: Téngase por no acompañados los documentos, al ser presentados fuera del termino indicado para ello. En virtud de lo establecido en el punto número 4 de las normas del procedimiento fijadas, cítese a las partes oúr sentencia
- 12. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes
 - i. Cutter Films y medios, una nueva alternativa en publicidad audiovisual a través de Internet.
 - ii. Con más de 20 años de labor ininterrumpida en el campo audiovisual, Cutter Films se ha destacado en la creación de novedosos aportes a la difusión de empresas y productos del ámbito industrial chileno.
- iii. Empresas públicas y privadas, instituciones, Fuerzas Armadas, ministerios y Organizaciones sin fines de lucro, se cuentan entre los Principales clientes de Cutter Films S. A.
- iv. En el campo del emprendimiento, desde sus inicios Cutter Films se ha orientado a la creación de portales temáticos, tales como Chileexportadores.cl y Chileimagenpais.cl, en ambos casos con la orientación clara deservir como nexo a través de la Internet entre los emprendedores chilenos y el mundo.
- v. Campañas destinadas a la difusión de Chile y sus bellezas naturales, su gente, su cultura, se han elaborado en videos de alta definición, adelantándose a la norma y como un aporte a los más altos estándares de imagen y sonido.
- vi. En el portal veterinariaclinicamayor.cl se privilegia la investigación científica y técnica en las ciencias veterinarias desde la Clínica Mayor, con todas las novedades y aportes de la tecnología para el mejor cuidado de animales de mayor peso.
- vii. La definición de Clínica Mayor en veterinaria considerada de vital importancia para el estudio y la protección de la ganadería, la salud del rebaño y el control de la propagación de una enfermedad. Requiere la adquisición y aplicación del conocimiento científico en múltiples ámbitos y el uso de conocimientos técnicos a fin de prevenir enfermedades que puedan afectar tanto a animales domésticos, como a los animales salvajes.
- viii. Desde nuestra especialidad en el manejo de los medios audiovisuales, se mostrarán los recursos y tratamientos especiales para la buena salud de los animales y los humanos, con el aporte de especialistas y las principales empresas del rubro, queremos convertirnos en un nexo entre profesionales de la ciencia veterinaria.

- ix. Esta es la razón de haber adquirido estos dos dominios, habiéndolos solicitados con fecha anterior a la Universidad Mayor.
- x. Debo agregar que estas carreras que involucran la palabra mayor, también la imparten otras universidades por tanto es una palabra de uso universal.
- xi. Este es un portal audiovisual de uso público con fines de lucro, por tanto a universidad mayor puede usar este sitio como medio de difusión de sus carreras.
- xii. Nuestra pretensión es seguir ampliándonos comprando más sitios para trasformarlos en Portales como medios Audiovisuales.
- 13. Al efecto acompaña los siguientes documentos:
 - i. Escritura de Constitución de Sociedad Anónima, de fecha 21 de junio de 1989.
 - ii. Protocolización del Extracto
 - iii. Escritura delega poder
- 14. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:
 - i. Universidad Mayor, es una de las más destacadas y prestigiosas universidades a nivel nacional, con sede en diversas comunas de Santiago y además con sede en la ciudad de Temuco, impartiendo diversas carreras, entre ellas veterinaria. Además existe dentro de los Centros de apoyo docente y de asistencia a la comunidad, la Clínica Veterinaria Mayor y el Hospital Clínico Veterinario de Temuco.
 - ii. Dado el carácter que poseen los servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las universidades más importantes a nivel nacional. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los cuales se encuentra Mayor; Universidad Mayor, Red Mayor, etc.
- iii. Ahora bien, mi representada no sólo ha protegido su identidad a través de marcas comerciales, sino que también es titular de una gran cantidad de nombre de dominio entre los cuales es importante señalar clinicamayor.cl.
- iv. La expresión mayor, no cabe en este caso de argumentar que es un término genérico dado que esta palabra es como se identifica a la universidad que represento, tanto en el alumnado como fuera de ella, y en especial cuando en dicho centro de estudios se imparte la carrera de veterinaria.
- v. La actividad realizada actualmente por Universidad Mayor cumple una función muy importante en la actividad económica, social, educacional y económica del país, tanto es así que es la primera Universidad Chilena acreditada bajo los estándares norteamericanos, lo cual da cuenta del prestigio, seriedad, y notoriedad de mi representada dentro del ámbito intelectual.
- vi. Como ya señalamos, toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, nos referimos a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. En efecto, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, el primer solicitante ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de mi cliente, vinculándolo a una marca comercial como lo es "Mayor" y con las demás palabras veterinaria y clínica, todo lo cual se asocia de inmediato a mi representada, produciendo confusión en los consumidores y en los que utilizan Internet. Como UD. puede apreciar, es claro que la expresión veterinariaclinicamayor.cl y se contienen elementos indicadores de mi representada a saber una marca comercial debidamente registrada mayor en su totalidad. ha simple vista, es

- fácil advertir que el nombre de dominio solicitado corresponde a una marca comercial debidamente registrada con anterioridad por mi representada. A mayor abundamiento, tal como se indicara precedentemente, mi representada cuenta para las prácticas de sus alumnos con una Clínica Veterinaria, llamada Clínica Veterinaria Mayor.
- vii. Entonces queda una solicitud carente de fundamento práctico por parte de esta sociedad, que claramente vulnera los intereses de mi representada Universidad Mayor. al respecto cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otra?; ¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra?
- viii. Estimamos que la identidad semántica que se aprecia en este caso, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante. El artículo 14 artículo del reglamento NIC chile, el cual señala: "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". NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente". Por otro lado el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de mi mandante: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella hava sido realizada de mala fe".
- ix. Hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores.
- x. Debemos reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
- xi. El punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones.
- xii. Debemos tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
- xiii. De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto veterinariaclinicamayor.cl dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante Universidad Mayor S.A. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un

trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que el primer solicitante, no posee un derecho equivalente al nuestro.

- 15. Al efecto acompaña los siguientes documentos:
 - i. Documentos que dan cuenta de mi personería para actuar en autos y de mi calidad de abogado habilitada para el ejercicio de la profesión.
 - ii. Listado de marcas comerciales registradas a nombre de UNIVERSIDAD MAYOR.
 - iii. Impresión de la página web de mí representada, donde se señala la existencia de la Clínica Veterinaria Mayor.

VISTOS:

- 1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cual de ellos posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado veterinariaclinicamayor.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.
- 2. Que en autos la Segunda solicitante Universidad Mayor, ha acreditado a través de abundante prueba el ser titular de diversas marcas comerciales debidamente registradas como CLINICA UNIVERSITARIA MAYOR, así como de la marca UNIVERSIDAD MAYOR bajo numerosos registros y en diversas clases del clasificador marcario, y que también a través de numerosas pruebas en recortes de prensa y otros ha acreditado el uso de su marca UNIVERSIDAD MAYOR, y acreditado con ello la fama y notoriedad alcanzada por la marca UNIVERSIDAD MAYOR.
- 3. Que unido a lo anterior, la segunda solicitante ha expuesto ser titular del dominio CLINICAMAYOR.CL, el cual efectivamente se encuentra registrado a nombre de la segunda solicitante, y asimismo ha alegado y probado a través de la impresión de su sitio web, el contar con el servicio o actividad para la práctica de sus alumnos en Temuco denominada CLINICA VETERINARIA MAYOR, con el cual legítimamente se identifican.
- 4. Que de su parte el Primer solicitante ha indicado en sus argumentos que el dominio VETERINARIACLINICAMAYOR.CL sería genérico e indicativo de la actividad propia referida a la veterinaria de animales mayores o de gran tamaño, en oposición a la VETERINARIA MENOR. En la línea de este mismo argumento señala que ha solicitado otros dominios como chileexportadores.cl y chileimagenpais.cl, todo lo cual parece atendible hasta el momento en que este signo veterinariaclinicamayor.cl, supuestamente genérico, contiene la palabra más distintiva de una marca ampliamente protegida y registrada como es la palabra MAYOR, que es la parte esencial de la marca UNIVERSIDAD MAYOR y de otras marcas similares del mismo titular, y que más aun es una marca famosa y notoria, cuya fama se ha acreditado en autos, y bajo la cual el segundo solicitante efectivamente usa y presta servicios similares a aquellos genéricos invocados por el Primer solicitante y por los cuales es conocido y se promueve en su sitio web en Internet.
- 5. Que bajo estas circunstancias y antecedentes de hecho y de derecho, de otorgarse el dominio en disputa al Primer solicitante, evidentemente se producirán confusiones con el uso actual, así como registros marcarios actuales de las marcas famosas y notorias UNIVERSIDAD MAYOR y otras marcas de esta misma familia y de este mismo titular, como CLINICA UNIVERSITARIA MAYOR.

<u>Se asigna el dominio VETERINARIACLINICAMAYOR.CL al Segundo Solicitante UNIVERSIDAD MAYOR.</u>

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile. Envíese además e-mails para fines informativos.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Natalia Allendes Medina, Rut: 16.750.330-6 y doña Carolina Jara Castro, Rut: 13.715.557-5, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

NATALIA ALLENDES MEDINA RUT: 16.750.330-6 CAROLINA JARA CASTRO RUT: 13.715.557-5