

En Santiago de Chile, a 28 de abril de dos mil diez, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por conflicto en inscripción de nombre de dominio **caici-unab.cl**, suscitado entre don **Mario Felipe San Martín Godoy, (Mario Felipe San Martín Godoy)**, RUT 16.403.792-4, domiciliado en Sucre 1960 Depto 24B, Ñuñoa, Santiago, y **Universidad Nacional Andrés Bello Rep. Por Silva & Cía (UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO)**, RUT: 71.540.100-2, domiciliado para estos efectos en República 252, Piso 4, Santiago - Chile, **se resuelve:**

VISTOS:

1. Que con fecha 16 de diciembre del año 2009, mediante oficio OF 11716, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **caici-unab.cl**, como consta a fojas 3.
2. Que por resolución de fecha 17 de diciembre de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día martes 29 de diciembre de 2009, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.
3. Que a fojas 9 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en razón de la inasistencia del primer solicitante, se fijó el procedimiento arbitral el que fue notificado por correo electrónico a la inasistente.
4. Que a fojas 10 y siguientes la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Señala que la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución uno de los principios fundamentales del derecho tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial. Esta disquisición resulta fundamental para entender la pretensión de la primera solicitante y se traduce en un llamado a que la Internet no puede, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar principios básicos del actuar económico humano.

Manifiesta su interés en que el presente caso sea evaluado más allá de la aplicación simplista del principio "First Come First Served". Agrega que los criterios que están siendo aplicados por los árbitros de Internet implican el análisis de los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", superando de esta forma la trampa del "first to file".

A continuación individualiza a su mandante, Universidad Nacional Andrés Bello, UNAB, como creador, usuario y quien ha posicionado en Chile y el resto de Latino América la marca para el sector educacional ANDRES BELLO.

Prosigue relatando la historia institucional de la referida universidad, destacando su fundación en 1988 y el contenido y propósitos que el proyecto encarnaba, enfatizando como una de las preocupaciones primordiales de la institución el darle importancia a la excelencia académica y la infraestructura como sustento de la educación. Entre sus propósitos siempre estuvo abordar todas las disciplinas del conocimiento humano, es así como la primera carrera científica que dicha casa de estudios impartió fue ingeniería en Acuicultura.

Relata que este proyecto académico obtiene su autonomía a fines de 1999. Durante el proceso de evaluación pertinente la Universidad potenció las unidades académicas y configuró los primeros núcleos de investigación, participando en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El fortalecimiento de la investigación, permitió a la Universidad afianzar sus recursos académicos, equipamiento e infraestructura., lo que hizo posible abrir programas de mayor complejidad. Paralelamente se desarrollaron las áreas de literatura, Historia y Filosofía.

Indica que desde el año 2000 en adelante la UNAB, se convierte en la principal universidad privada del país. No obstante lo anterior, las exigencias del mercado, la globalización y los tratados de libre comercio impusieron como metas a la UNAB, incorporarse al selecto grupo de universidades de alta complejidad que existe hoy en Chile, en función de lo anterior se incluyó a un nuevo socio estratégico, el Consorcio Educacional Laureate Learning System.

Sostiene que la segunda solicitante ha buscado proteger su marca, por lo que registró la marca Andrés Bello en el giro educacional. Agrega que también es titular de la marca UNAB, hace uso efectivo de ella y obrando de buena fe ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional e internacional, siendo ello un hecho público y notorio.

Considera que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y evitar lo que la doctrina internacional marcaría denomina la confusión y dilación marcaría. Sostiene que nada afecta más a una empresa que el hecho que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio, conducta en la que incurriría el primer solicitante en el caso de autos.

Agrega que la marca famosa y notoria de la segunda solicitante quedará del todo desprotegida si se le asigna el nombre de dominio al primer solicitante.

Destaca que el concepto CAICI-UNAB.CL se asocia inequívocamente con el nombre con que la segunda solicitante es conocida por el público consumidor y sus marcas, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado.

A continuación y en apoyo a sus argumentos cita el artículo 14 del reglamento de NIC Chile. Indica que dicha norma prescribe la responsabilidad exclusiva del solicitante en cuanto a que su inscripción no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos validamente adquiridos por terceros. Cita también el artículo 22 del mismo reglamento destacando lo dispuesto por la norma en cuanto a que constituye causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella

haya sido realizada de mala fe, indicando que se entiende que la inscripción se considerará abusiva cuando el nombre de dominio sea 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, que el asignatario del nombre de dominio tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

Prosigue reiterando el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, manifestando que esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad de la segunda solicitante sobre su imagen y signos respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

Enfatiza que lo anterior se traduce en un atentado a la identidad comercial, agregando que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que ofrece el mercado, hecho que se vería afectado de concederse el dominio de autos a la contraria.

Concluye que, de acuerdo a todo lo expresado, la contraria no poseería un derecho equivalente al de la segunda solicitante.

5. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:
 - a) Documentos que dan cuenta de personería y calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión de quien representa a la segunda solicitante.
 - b) Listado de marcas de la segunda solicitante.
 - c) Impresión de homepage de sitio www.unab.cl de la segunda solicitante.
 - d) Impresión de certificado NIC Chile que acredita titularidad del nombre de dominio www.unab.cl
6. Que la primera solicitante no sólo no compareció a la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, sino que además no presentó argumentación de mejor derecho, ni allegó antecedentes en orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.
- 8.- Que a fojas 59 se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio **caici-unab.cl**, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que el principio *first come first served* rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es,

que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

TERCERO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través de las cuales las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio se puede afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que precisamente en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios. Es en razón de acreditar esta argumentación y en apoyo de su mejor derecho que la segunda solicitante acompañó la documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con registros marcarios para un signo que es contenido parcialmente en el dominio solicitado en autos, esto es el signo UNAB y otros similares, en tanto comprenden el signo UNAB, en distintas clases, el que además corresponde a su identificación primigenia en la red, a través del nombre de dominio "unab.cl", el cual está actualmente en operaciones y que es utilizado para identificar a la institución en la Red, consideración que es necesaria para hacer las invocaciones que a su respecto realiza la segunda solicitante, toda vez que no siendo el nombre de dominio un signo distintivo típico, sino más bien un localizador mnemotécnico, aspecto en el cual se le ha reconocido doctrinariamente el carácter de signo distintivo atípico e instrumental, requiere el uso efectivo del signo para invocar a su respecto la protección propia del derecho de marcas o nombres comerciales notoriamente conocidos o renombrados, registrados, por exigir este argumento por antonomasia, el uso de los signos invocados como distintivos de productos, servicios o actividades, aún totalmente distintos de los distinguidos por tales signos en su condición de marca registrada.

SEXTO: Que, sólo esta parte se ha apersonado en estos autos, ha allegado pruebas y antecedentes al mismo que llevan a concluir su derecho sobre el signo en disputa, sin que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado.

SEPTIMO: Que la situación descrita en el considerando anterior ha motivado que esta árbitro no pueda apreciar con exactitud dónde radica el interés legítimo del primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, así como qué eventuales derechos o pretensiones podrían verse afectados por la asignación de dicho nombre de dominio al segundo solicitante.

OCTAVO: Que, estas consideraciones inducen a esta árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa **caici-unab.cl**, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

NOVENO: Que en todo caso no se ha demostrado en autos que la primera solicitante haya inscrito el dominio en abuso de sus derechos o de mala fe. Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "**caici-unab.cl**" al segundo solicitante **Universidad Nacional Andrés Bello Rep. Por Silva & Cía (UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO)**, ya individualizado en autos.


Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.



Alejandra Moya Bruzzone
ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:



Loreto Quiroz Rojas
C.I. 14.382.316-4



Marcela Alejandra López Barros.
C.I. 16.114.939-K