Santiago, veinticinco de octubre del año dos mil diez

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 7 y 8 de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se dicta sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “ocareycia.cl”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 23 de junio de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “ocareycia.cl”, surgido entre Ocare y Compañía Limitada, también “Ocare y Cia”, del giro inversiones, representada por don Andrés Ocare Flores, Abogado, ambos domiciliados en Avenida Alonso de Córdoba Nº 5151, oficina 1101, comuna de Las Condes, de esta ciudad y Carey y Cia. Limitada, representada por don Guillermo Carey Claro, Abogado, ambos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea Nº 3250, Piso 3, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 24 de junio de 2010 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se celebró en la Oficina del Juez Árbitro el día 5 de julio de 2010, según consta a fojas 7 y 8 de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa entre Ocare y Compañía Limitada representada por su Abogado don Andrés Ocare Flores y Carey y Cia. Limitada, representada don su Abogado Guillermo Carey Claro.

Breve enunciación de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda de asignación del nombre de domino “ocareycia.cl”, y petición deducida por el demandante u opositor de autos Carey y Cia. Limitada:

A) Fundamentos de hecho:

Señala que el estudio de Abogados CAREY y CIA., inició sus actividades en el año 1905, en la ciudad de Antofagasta, cuando Francisco carey (1873- 1946), empieza a ejercer como abogado independiente, y que en los años 30 su hijo Guillermo Carey (1912-1999), abre una sucursal en la ciudad de Santiago, y

que en los años 50 llega a ser unos de los Estudios comerciales, más importantes del país. Que el abogado Guillermo carey, entre otras cosas, fue uno de los redactores de nuestro Código Tributario, director de numerosas sociedades anónimas, profesor por más de treinta años de Política económica, en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, integrante de misiones oficiales chilenas, negociador de deuda externa chilena, al inicio del gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. Seguidamente señala el desarrollo que ha experimentado el Estudio Carey hasta nuestros días a nivel nacional e internacional, e indica que en la actualidad cuenta con 22 socios, 110 abogados, 15 licenciados en derecho y que en total trabajan mas de 250 personas en la firma, constituyéndose en el estudio jurídico más grande de Chile; y que su trayectoria le ha significado obtener por tercer año consecutivo el premio a la mejor firma del año 2010 (*Law Firm of de Year: Chile*), otorgado por la prestigiosa publicación Chambers Latin America, por lo que durante su mas de 100 años de existencia, Catey y Cia. Ha alcanzado una importante fama y notoriedad en el mercado de servicios legales. Que en este contexto ha registrado con anterioridad a la solicitud de autos, el dominio carey.cl, entre otros, lo que permite a los caber navegantes obtener de un modo rápido y directo la información primordial acerca de este prestigioso estudio. Que la solicitud de dominio “ocareycia.cl”, supone una dificultad para que los usuarios de Internet, puedan distinguir con facilidad cual es el dominio que se encuentra asociado al estudio, toda vez que la variación que se ha hecho al dominio de la demandante “carey.cl”, es insustancial.

Indica que con el objeto que no exista posibilidad de error o confusión en los clientes nacionales e internacionales, es que Carey y Cia, ha inscrito con anterioridad una serie de nombres de dominio, asociados a su nombre, entre los cuales pueden contarse los siguientes: carey.cl, careyabogados.cl, careychile.cl, careychilelimitada.cl, careyconsultores.cl, careyharnecker.cl, careyip.cl, careypi.cl, careyvisas.cl, careyycia.cl, ccarey.cl, ecarey.cl, harnekercarey.cl, y que el dominio solicitado por Ocare y Compañía Limitada, es determinantemente similar al ya registrado por la demandante, y que la adición de la letra “O”, que se ubica al inicio de la denominación, no logra dotar al dominio solicitado de la distintividad necesaria para que los usuarios de Internet puedan reconocer que se trata de servicios ofrecidos por una compañía distinta a la parte demandante.

Agrega la actora que es titular de una serie de registros de la marca “CAREY”, “CAREY Y CIA” y “CAREY Y CIA LTDA.”, que suman u total de sesenta y uno,

comprendiendo los productos de las clases 1 a 34, excepto la clase 26, y para servicios, excluidos sólo los de la clase 39, siendo la mas antigua del año 1996.

B) Fundamentos de derecho invocados en la demanda:

Afirma la demandante que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red y que el nombre de dominio, es un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc, y que como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a dichos conflictos.

Entre los criterios mencionados está el principio del "First Come First Served", la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí, al momento de resolver.

I) First Come First Served:

Que de conformidad con este principio, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. Es así como, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan nuestra tesis planteada. Ejemplo de lo anterior, es lo sostenido por el autor nacional Rodrigo Moretti Oyarzún al señalar que: "*En síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales*".

Argumenta que, el Párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: "*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".* Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por mis representados en virtud de nombres de dominio y

registros marcarios mencionados en los hechos de este escrito. Por consiguiente, en el presente caso estamos frente a una cuasi-identidad, por lo que este caso debe ser resuelto sin recurrir al principio “Firt come, First Served”, puesto que concurren otros requisitos que configuran un mejor derecho para mi representada.

II) Teoría del Mejor Derecho:

Que como queda en evidencia en el caso de autos, el demandado ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual la demandante tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos en forma previa. Tal como se mencionó, Carey y Cia cuanta con los nombres de dominio “carey.cl” y “careyycia.cl”, entre otros, los cuales son determinantemente similares al solicitado, y con una serie de registros marcarios sobre las denominaciones “CAREY” y “CAREY Y CIA”.

Sostiene la demandante que la finalidad del registro de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de éste mediante el cual será reconocido por los usuarios de Internet, y a través de la cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, producto de la cuasi-identidad entre el dominio en cuestión y los dominios registrados por la demandante, el demandado no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera con los dominios y marcas que Carey y Cia. ya tiene derechos previamente adquiridos. Las evidentes similitudes entre ambas denominaciones, producirán todo tipo de engaños y errores respecto a la procedencia de los servicios y/ productos ofrecidos por el sitio Web.

Que en razón de los fundamentos anteriores, tanto la doctrina extranjera como la nacional, han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Lo anterior se ve confirmado según lo resuelto por el juez árbitro señor Gonzalo Sánchez Serrano, en sentencia nombre de dominio “saldefruta.cl”, dónde se señala: *“NOVENO: Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de NIC Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una*

disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia".

Corroborando el criterio antes señalado, en otra sentencia, dictada por el juez árbitro don Felipe Claro Swirburn dispone que: *"En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva".*

En este mismo sentido, debe tenerse presente, que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión.

Que en efecto en su título preliminar, dicha normativa señala que "*se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si 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".*

Afirma la demandante que dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. Que el artículo 22 de dicho Reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como: "*a) Que 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."*. En base a lo anterior, cabe reiterar el hecho que la demandante cuenta con cuatro registros marcarios cuasi idénticos al dominio solicitado.

En relación con este mismo punto, es decir, los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado anteriormente, en cuanto a la importancia

y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

En efecto, los Jueces Árbitros en fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas, las cuales permitan a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior, constituye el fundamento para alegar casos de identidad, y que en este caso existe una cuasi-identidad, por cuanto se señala que lo central en el análisis de estas situaciones corresponde a la relación entre el dominio de Internet solicitado y el titular de los registros marcarios invocados por esta parte. En el caso de autos, esta asociación o relación irremediable se produce por la fama y notoriedad en Chile de CAREY y CIA. y por la identidad presente entre las denominaciones ya señaladas.

Afirma la actora que este criterio debe ser considerado por el examinador al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocida una determinada empresa o persona en el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y dominios de Internet que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión en el público en general en cuanto a la verdadera empresa o persona que otorga los servicios.

De acuerdo a todo lo anterior, la eventual concesión del nombre de dominio “ocareycia.cl”, si se otorga al demandado infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por la demandante, induciendo en definitiva, al público a un engaño y error en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que el demandado pretende comercializar.

III) Legítimo Interés:

Argumenta la demandante que cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho que actualmente poseen el registro de nombres de dominio tales como “carey.cl”, “careyycia.cl”, “careychile.cl”, entre otros, además de haber renovado sucesivamente las marcas comerciales ya individualizadas, lo que en su opinión acredita el legitimo interés de la demandante sobre el nombre de dominio en disputa.

IV) Buena Fe:

Finalmente señala que en referencia al principio de la buena fe, en el caso sub lite éste se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente, respecto

de la demandante; y, que por el contrario, en el caso de la demandada, este principio se ve infringido al solicitar un nombre de dominio determinantemente similar a los ya registrados por la actora.

Que asimismo, estima necesario hacer patente que con fecha 5 de julio de 2010, se llevó a cabo la audiencia para establecer las bases del procedimiento arbitral, a la que asistió sólo la parte demandante, lo que en su opinión confirma la falta de interés del demandado en relación al dominio "ocareycia.cl", en contraposición a la parte demandante, que ha acudido a todas las instancias procesales anteriores en pos de buscar una solución al conflicto de autos, ya sea acudiendo a la audiencia ante NIC Chile, presentando en tiempo y forma los escritos correspondientes y haciéndonos parte en la audiencia de mediación, a la que la contraparte se declaró en rebeldía. Dicho acto, y en conformidad con el artículo N° 10 del Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004, podría entenderse como un desinterés por parte del primer solicitante, el cual señala que: "*La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria*". Del precepto citado, concluye la actora que el hecho que la contraparte no haya asistido a la audiencia referida, es motivo suficiente para aceptar lo solicitado, es decir, asignar el dominio "ocareycia.cl" a Carey y Cia.

Indica la parte demandante, que la tesis señalada es apoyada por la jurisprudencia nacional, y a modo de ejemplo, cita fallos que respaldan su posición, y que aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación análoga, atendido lo dispuesto por el Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004, de 28 de Abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel ".eu", así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 N°10, prescribe que: "*La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria*".

Concluye afirmando la actora que en razón de todas las consideraciones mencionadas, y en especial: la buena fe; el interés legítimo; las marcas y la

presencia comercial; perfilan a Carey y Cia., como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión; y de las facultades que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ha otorgado a los árbitros designados para solucionar conflictos de asignación de nombres de dominio, en especial lo contenido en el artículo 1 de dicho Reglamento, y, en definitiva pide que se acoja la demanda y que el nombre de dominio en disputa "ocareycia.cl", le sea asignado.

Que el Tribunal Arbitral con fecha 22 de julio de 2010, tuvo por interpuesta la demanda y confirió traslado al demandado Ocare y Compañía Limitada, para contestar la demanda de autos, por el término de 15 días hables y se tuvieron por acompañados los documentos probatorios, con citación, notificando a las partes con igual fecha de la resolución respectiva, mediante correo electrónico.

Que con fecha 12 de agosto de 2010, el demandado Ocare y Compañía Limitada, representada por su socio don Andrés Ocare Flores, presentó escrito de contestación, en la que solicita se rechace la demanda interpuesta por Carey y Cia., y se le asigne en definitiva el nombre de dominio "ocareycia.cl", e invoca los siguientes antecedentes de hecho y derecho:

1.- Indica que Ocare y Compañía Limitada, cuyo nombre de fantasía es "Ocare y Cia.", es una sociedad que fue formada mediante escritura pública de fecha 2 de diciembre 2009, y que el objeto social consiste en la realización de inversiones de toda clase de bienes muebles e inmuebles y la prestación de servicios legales, que su socio compareciente es abogado y ha ejercido la profesión desde el año 1993 a la fecha.

Agrega que con fecha 16 de marzo de 2010, solicitó ante Nic Chile, la inscripción de los nombres de dominio "ocare.cl" y "ocareycia.cl", en ambos casos de buena fe y sin advertir que Carey y Cia., pudiere concluir que el nombre de dominio "ocareycia.cl", fuera cuasi idéntico a los nombres de dominio "carey.cl" y "careyycia.cl", circunstancia que en su opinión, produciría confusión en el público consumidor, y que sostenga que la demandada pretendiera aprovecharse de la fama de la demandante en el área de sus actividades de servicios legales, imputaciones que rechaza categóricamente.

Indica que la demanda debe ser rechazada en consideración a los principios o criterios de "first come, first served", la buena fe del primer solicitante y la relación entre el primer solicitante y el nombre de dominio "ocareycia.cl".

2.- Relativo al principio "first come first served", señala la demandada que es plenamente aplicable al caso de autos, por cuanto el segundo solicitante y demandante, no ha acreditado poseer un mejor derecho sobre el nombre de

dominio en disputa.

Que, al contrario de lo sostenido por la demandante, el primer solicitante posee un mejor derecho sobre el referido nombre de dominio, en cuanto este último se identifica plenamente y se asocia con el nombre patronímico de sus dos únicos socios, doña Morelia Ocare Flores y don Andrés Ocare Flores, y que es precisamente el apellido de éstos el que forma parte del nombre de dominio en disputa.

Que en la sentencia dictada en el nombre de domino "augustopinochet.cl", se consideró que una inscripción de nombre de dominio contraría derechos validamente adquiridos, cuando mediante ésta: "*se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera integra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio impugnado carezca de todo derecho o interés legitimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que , de manera integra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en dicho nombre de dominio litigioso*".

Que en relación al considerando citado de la sentencia, afirma que en el caso de autos no se cumplen los requisitos necesarios para sostener que la inscripción del nombre de dominio solicitado, contraríe derechos validamente adquiridos, a saber, que el titular del dominio impugnado carezca de todo derecho o interés legitimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera integra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en dicho nombre litigioso.

Que sobre el particular, cabe citar la decisión del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI que concluye que: "*obtener el registro de un nombre de dominio que se corresponde con el apellido propio o que lo incluya, parece evidenciar "prima facie" un interés legitimo*" (caso Nº D2009-0596, Consultorio Dexus S.A. vs. Damián Dexus).

3.- Que en cuanto al principio de la buena fe del primer solicitante, cabe indicar que no concurren ninguna de las circunstancias indicadas en las letras a), b), c) y d) del tercer párrafo del artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, sin perjuicio que su ámbito de aplicación es para el caso de la revocación de dominios inscritos.

4.- Que resulta fundamental para la decisión de este caso, la existencia de una clara y evidente relación entre la demandada Ocare y Compañía Limitada, también "Ocare y Cia.", y el nombre de dominio "ocareycia.cl". Que como se ha

señalado, el apellido paterno de los dos socios de Ocare y Cia, constituye un fuerte e innegable vinculo entre dicha sociedad y el nombre de dominio en disputa.

Que debe descartarse de plano que el origen de la disputa de autos obedezca a la decisión de adicionar la letra “O” al apellido Carey, como parece insinuar la demandante, y que el origen de la disputa obedece a la supuesta similitud de dos apellidos, a saber, “Carey” y “Ocare”, y consecuentemente de dos nombres de dominio, “careyycia.cl” y “ocareycia.cl”, similitud que la parte demandada sostiene no existe, o al menos resulta bastante dudosa, ya que ambos apellidos poseen la distintividad necesaria para que cualquiera persona, incluidos los usuarios de Internet, pueda reconocer que se trata de sociedades distintas con nombres de dominio también distintos.

Concluye la demandada solicitando se rechace la demanda arbitral de autos, y se le asigne en definitiva el nombre de dominio “ocareycia.cl”, con condena en costas.

Que como medios de prueba la parte demandada acompañó los siguientes documentos: a fojas 54 copia de escritura pública de constitución de la sociedad Ocare y Compañía Limitada, también “Ocare y Cia”; y a fojas 60, certificado de nacimiento de su socio don Andrés Eduardo Ocare Flores y certificado de titulo de abogado de don Andrés Eduardo Ocare Flores, otorgado por la Corte Suprema de Chile.

Que mediante resolución de fecha 16 de agosto de 2010, se tuvo por contestada la demanda arbitral de asignación del nombre de dominio “ocareycia.cl”, por la parte de Ocare y Compañía Limitada, y por acompañada la escritura pública, ya individualizada, notificando a las partes con misma fecha mediante correo electrónico. Y con fecha 13 de septiembre de 2010, se tuvieron por acompañados los documentos de fojas 60, con citación, notificando a las partes con igual fecha.

Que mediante resolución de fecha 23 de agosto de 2010, se recibió la causa a prueba, fijándose el siguiente punto de prueba: hechos y circunstancias que justificarían un mejor derecho de las partes en litigio, para que se le asigne el nombre de dominio “ocareycia.cl”, la que fue notificada a las partes con misma fecha.

Que a fojas 60 la parte demandada acompaño al proceso la prueba documental individualizada anteriormente, la que se agregó con citación mediante resolución de fojas 61.

Que con fecha 8 de octubre de 2010, se dictó resolución citando a las partes a

oír sentencia definitiva, notificándola con igual fecha, mediante correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que el litigio que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en declarar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “ocareycia.cl”, esto es, sí a Ocare y Compañía Limitada, primer solicitante, o a Carey y Cia Limitada, segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante Carey y Cia Limitada, alega que es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio “ocareycia.cl”, el que se fundaría en que tiene registrados varios nombres de dominio CL, entre otros, “carey.cl” y “careycia.cl”, y de las marcas comerciales “CAREY” y “CAREY Y CIA. LTDA.” ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con las que distingue prácticamente la mayoría de los productos y servicios del Clasificador Internacional de Niza.

Señala que la adición de la letra “O” al nombre de dominio “ocareycia.cl”, no logra diferenciarlo adecuadamente de su nombre de dominio “careycia.cl”, por lo que de asignárselo al primer solicitante, se producirá confusión en los usuarios de Internet, atendido a que sus nombres de dominio y marcas comerciales gozan de fama en el mercado de los servicios legales, toda vez que se trata de uno de los estudios jurídicos de más antigua data, fundado en la ciudad de Antofagasta el año 1905, por el abogado don Francisco Carey, y que actualmente es uno de los estudios mas grandes del país, conocido y con gran prestigio y fama a nivel nacional e internacional, todo ello según argumenta en su escrito de demanda.

TERCERO: Que debe considerarse que el primer solicitante y demandado, “Ocare y Compañía Limitada”, también denominada como nombre de fantasía “Ocare y Cia.”, es una sociedad de responsabilidad limitada, esto es de personas fundada en el año 2009, de naturaleza mixta en cuanto a su objeto o giro de negocios, es decir, en parte comercial y en parte civil, la que tiene dos socios, a saber, don Andrés Eduardo y doña Morelia Alejandra, ambos Ocare Flores, el primero de profesión Abogado y la segunda de profesión Profesora de Educación Diferencial, por lo que la sociedad en cuanto a su razón o firma social se ha ceñido a lo establecido en la materia por el artículo 4, inciso primero, de la Ley Nº 3918, de 1923, sobre sociedades de responsabilidad limitada, que dispone: “*La razón o firma social podrá contener el nombre de uno o más de los socios, o una referencia al objeto de la sociedad. En todo*

caso deberá terminar con la palabra "limitada", sin lo cual todos los socios serán solidariamente responsables de las obligaciones sociales.", todo ello, según se acredita mediante escritura pública de constitución de fecha 2 de diciembre de 2009, otorgada ante la Notario Público de Santiago, doña María Soledad Santos Muñoz, que se acompañó a fojas 44 y siguientes.

CUARTO: Que el primer solicitante "Ocare y Compañía Limitada", sostiene que al solicitar el nombre de dominio en disputa "ocareycia.cl", lo hizo de buena fe, sin pensar que el demandante sostendría más tarde, en este litigio, que ésta solicitud lesiona derechos validamente adquiridos por ella, lo que rechaza categóricamente. Sostiene además, que el problema radica en la posible semejanza que presentarían los apellidos "OCARE" y "CAREY", y los nombres de domino de Carey y Cia., a saber, "carey.cl" y "careycia.cl", pero que en todo caso el dominio pedido corresponde al apellido o patronímico de sus socios, y que corresponde también al nombre de fantasía de la sociedad "OCARE Y CIA.", por lo que al existir la referida relación, entre el nombre de dominio solicitado con el nombre de fantasía de la sociedad y el apellido de sus socios, debe asignársele el dominio en disputa, todo ello según señala en su escrito de contesta demanda.

QUINTO: Que para efectos de resolver la litis, cabe considerar que es usual que exista conflicto o colisión de intereses, cuando los nombres de dominio comprenden de modo principal el apellido de personas naturales o nombres o razones sociales de sociedades, las que en el caso de las sociedades de personas, se configuran e identifican principalmente por el apellido de uno o más de sus socios, por disposición legal. En este sentido, es usual que el conflicto jurídico se presente cuando dos o más personas tienen el mismo apellido o bien cuando éstos apellidos son semejantes o similares.

SEXTO: Que este conflicto a nivel de inscripciones de nombres de dominio CL entre personas naturales y / o jurídicas que se estructuran en base a sus apellidos, ya se han presentado a nivel de juicios arbitrales de asignación de nombres de dominio CL. En efecto, así ocurrió en el caso del dominio CL "*santa-maría.cl*", resuelto mediante sentencia de fecha 3 de marzo de 2003, dictada por el juez árbitro don Juan Agustín Castellón Munita, en el que litigaron como primer solicitante don José Luís Santa María Zañartu, abogado, y como segundo solicitante Administradora de Fondos de Pensiones Santa María S.A., y en la que se acogió la pretensión del primer solicitante don José Luís Santa María Zañartu, asignándose el nombre de dominio, y en su considerando Quinto se declaró lo que sigue: "*Adicionalmente a este*

argumento, la demandada ha añadido y probado dos razones de peso: el coincidir el nombre en disputa con su propio apellido y el ser ese apellido, y el nombre por consiguiente, la denominación bajo la cual desarrolla desde antiguo sus actividades profesionales". Que recientemente en el caso del juicio de asignación del nombre de dominio CL "*silvaysilvaabogados.cl*", acaecido entre don Juan Bosco Enrique Silva Silva, abogado, primer solicitante y el estudio jurídico Silva & Compañía Patentes y Marcas Limitada, también denominada "Silva y Cia.", segundo solicitante, que resolviera este juez árbitro, mediante sentencia de fecha 29 de enero de 2010, se señaló en sus considerandos Tercero y Cuarto, lo que sigue*: "Tercero: Que como es de conocimiento en el ámbito de la prestación de servicios jurídicos, tanto la parte demandante Silva y Cia., una sociedad de reconocido prestigio en asesoría en materia de propiedad industrial, como consta de la prueba documental acompañada a fojas 14 y siguientes, como el demandado don Juan Bosco Enrique Silva Silva, Abogado de reconocido prestigio en el ámbito de los procesos de quiebra, quien ejerce también como miembro – socio- en la sociedad "Silva y Silva, Abogados", según consta de la prueba documental que obra a fojas 56 y siguientes, comparten el uso del nombre patronímico o apellido "SILVA", sin que existan antecedentes respecto a que esta circunstancia induzca en error o confusión en el ámbito de servicios profesionales indicados"*; y, "*Cuarto: Que en este sentido, no se puede sostener que exista un monopolio en cuanto a la utilización del referido apellido "SILVA", en la materia que interesa, ya que de razonarse de una manera contraria, se llegaría a establecer efectos y consecuencias que no son admisibles en cuanto al uso y aplicación de los nombres o apellidos de las personas en el ámbito social y económico, toda vez que se trata finalmente de un atributo de la personalidad. Por ello, ambas partes en litigio se encuentran en una misma posición jurídica, esto es de igualdad, en cuanto al uso del apellido "SILVA", aplicado en este caso al ámbito de nombres de dominio, con otros elementos que logren diferenciarlos, como ocurre en la especie".*

SÉPTIMO: Que de conformidad a lo señalado en los motivos anteriores, cabe señalar que a todas las personas les asiste un legítimo derecho para solicitar y que en definitiva se les asignen los nombres de dominio, que comprenden y / o corresponden a sus apellidos patronímicos o a sus nombres o razones sociales en el caso de las sociedades, denominaciones que las identifican en sus relaciones con terceros, y en la medida que incluso sean iguales, contengan algún otro elemento que permita diferenciarlos adecuadamente, con el objeto

puedan disponer también de la titularidad de nombres de dominio, que son en términos simples identificadores o direcciones electrónicas en Internet, razón por la cual en opinión de este sentenciador, en el caso de autos, pueden coexistir en la red de Internet, el nombre de dominio en disputa “ocareycia.cl”, que en el caso sub lite, corresponde al apellido de sus socios y al nombre de fantasía de la sociedad “Ocare y Cia”, pedido por el primer solicitante, con los nombres de dominio de la parte oponente “careycia.cl” y “carey.cl”, entre otros, en poder de distintos titulares, sin que su presencia induzca en confusión, error o engaño a los usuarios de la red.

OCTAVO: Que en opinión de este juez árbitro en el caso en análisis, pueden por lo tanto coexistir en la red de Internet los nombres de dominio en conflicto, atendido a que éstos pueden diferenciarse adecuadamente unos de otros, y sin que ello implique o tenga por efecto desconocer la fama y prestigio que a alcanzado en el país y a nivel internacional la parte demandante el estudio jurídico “Carey y Cia”, y la debida tutela a su propiedad industrial.

NOVENO: Que de conformidad a lo señalado en los considerandos anteriores, no se divisan obstáculos legales, ni reglamentarios, que impidan asignar el nombre de dominio “ocareycia.cl” al primer solicitante Ocare y Compañía Limitada, también denominada “Ocare y Cia”, considerando que la denominación solicitada como nombre de dominio “ocareycia.cl”, corresponde además como se ha señalado a su nombre de fantasía, y por las razones ya indicadas anteriormente.

DÉCIMO: Que finalmente, y por vía meramente ilustrativa, cabe considerar que a nivel de protección o tutela de la propiedad industrial, el Convenio de Paris, en su artículo 8º, relativo a los nombres comerciales, señala que: *“El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio*”, disposición que si bien es cierto no resulta aplicable al caso de autos como norma decisoria litis, si puede citársela en cuanto contextualiza la debida protección a los nombres comerciales en el ámbito de la propiedad industrial, de manera tal que el nombre o razón social de una persona jurídica, sin que dicha noción sea necesariamente idéntica a la noción de “*nombre comercial*”, amerita eso si incuestionablemente, una debida tutela a nivel de nombres de dominio, principio que en todo caso ampara o resulta aplicable a ambas partes en litigio sin exclusión.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a principio de mejor derecho y conforme a prudencia y equidad, acoger la solicitud de asignación del nombre de dominio “ocareycia.cl”, pedido por Ocare y Compañía Limitada, y se rechaza la demanda de oposición interpuesta por Carey y Cia.

Que en materia de costas no se condena a la parte demandante vencida, por haber litigado con fundamentos plausibles, por lo que cada parte soportara sus costas procesales, y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo ya resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo