Santiago, a veintinueve .de enero del año dos mil diez

Vistos:

Y teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 9 y 10 de autos y lo dispuesto por los artículos 170 y 432 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, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de asignación de nombre de dominio “silvaysilvaabogados.cl”.

Parte Expositiva:

Primero: Que por Oficio de fecha 6 de julio de 2009, 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 “silvaysilvaabogados.cl”, surgido entre don Juan Bosco Enrique Silva Silva, abogado, domiciliado en calle Nueva York Nº 9 Piso 11, comuna de Santiago y Silva & Compañía Patentes y Marcas Limitada, también denominada “Silva y Cia.”, representada en estos autos por don Rodrigo León Urrutia, abogado, ambos con domicilio en calle Hendaya número 60, piso 4, comuna de Las Condes. Que por resolución de fecha 7 de julio de 2009 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo 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 efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 21 de julio de 2009, según consta a fojas 9 y 10 de autos, con asistencia de ambas partes y se establecieron de común acuerdo las normas del procedimiento arbitral.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Juan Bosco Enrique Silva Silva y Silva & Compañía Patentes y Marcas Limitada, también denominada “Silva y Cia”., ambos ya individualizados.

Tercero: Enunciación de los fundamentos de hecho y derecho en que se funda la demanda de asignación del nombre de dominio en disputa “silvaysilvaabogados.cl”, presentada por la parte demandante Silva & Compañía Patentes y Marcas Limitada, también denominada “Silva y Cia:

La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “silvaysilvaabogados.cl” a don Juan Bosco Enrique Silva Silva, e invoca los siguientes fundamentos:

1. Fundamentos de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 40 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante, ya individualizado:

Señala que el señor don Juan Bosco Enrique Silva Silva solicitó el registro del dominio en disputa y que posteriormente “Silva y Cia.”, pidió también el registro del mismo nombre de dominio, dentro del plazo establecido en el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL.

2. Fundamentos de Derecho: A) Como primer fundamento de derecho la parte demandante, invoca la parte opositora como primer fundamento jurídico señala que la Internet y su regulación ha resultado “incierta y errática”, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Agrega que debe considerarse el principio de derecho económico, consistente en que los actores comerciales les asiste el derecho de “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras; señala que es su voluntad que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio “first come first served”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos; y que se impone analizar los conflictos de nombres de dominio a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del “mejor derecho”.

B) Argumenta que “Silva y Cia.” es un destacado y ampliamente posicionado estudio de abogados, constituyendo una de las oficinas más importantes de Chile, y que en este contexto ha registrado la marca comercial “SILVA”, además de ser su nombre comercial, expresamente para servicios jurídicos y de asesorías legales, según registro Nº 704.648, otorgado por el INAPI, de tal manera que la contraparte no puede hacer uso comercial de la marca “SILVA”, para distinguir los servicios profesionales indicados, por lo que afirma que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, se afectaría el derecho de propiedad industrial, que utiliza profusamente en el mercado de servicios legales.

Agrega que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y que afecta a la imagen de la empresa, causándose confusión y dilución marcaria, en el caso de que se asigne el nombre en disputa al primer solicitante, ya que la expresión “SILVAYSILVAABOGADOS.CL”, se entenderá formar parte de la parte demandante y que de asignarse al demandado, se afectará el derecho de marca que recae sobre “SILVA”, que distingue servicios jurídicos. Agrega que el concepto “silvaysilvaabogados.cl”, se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a “Silva y Cia.”, la que es efectivamente utilizada, vulnerándose el derecho de propiedad sobre esta expresión, por lo que la sola igualdad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio sea signado a la parte opositora; para estos efectos cita el artículo 14

del reglamento NIC Chile, que 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 validamente adquiridos por terceros"*, asimismo cita como fundamento y transcribe el artículo 22 del Reglamento citado, que regula la institución de la revocación de nombres de dominio ya inscritos, y que en el caso de autos el dominio pedido es idéntico o engañosamente similar a una marca a la que tiene derecho la parte demandante.

En el contexto indicado anteriormente, la parte demandante señala que de acogerse la pretensión del primer solicitante, se produciría dilución marcaria, ya que el dominio pedido es idéntico a la marca comercial "SILVA", que se refrieren a servicios similares, en la especie servicos en el ámbito jurídico.

Finalmente, concluye señalando que la "buena fe, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a "Silva y Cia." como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión".

Que como medios de prueba la parte demandante acompañó los siguientes documentos: 1.- Listado de marcas comerciales que contiene la expresión SILVA, registradas por el demandante; 2.- Impresión de la marca comercial SILVA, registro Nº 704.648, que distingue servicios y asesorías jurídicas; 3.- impresión del sitio Web www.slva.cl, 4.- Carpeta Informativa del Estudio "Silva y Cia." Y 5.- tarjetas de presentación de Silva y Cia, sobres tamaño carta y oficio con logo "Silva y Cia."

La demanda de Silva y Cia., se tuvo por interpuesta con fecha 14 de agosto de 2009, se acompañaron los documentos con citación y se confirió traslado a don Juan Bosco Enrique Silva Silva, por el termino de 20 días hábiles para su contestación, según consta de resolución de fojas 49, notificada a las partes mediante correo electrónico de igual fecha.

Que el demandado ya individualizado, con fecha 11 de septiembre de 2009 presentó escrito de contestación de demanda y acompañó documentos probatorios, en la que argumentó lo que pasa a indicarse:

A) Señala que el Estudio Silva & Silva Abogados, ha prestado servicos jurídicos desde su fundación en el año 1932 por don Armando Silva Henríquez (Q.E.P.D.), y que posteriormente en conjunto con su hermano don Clemente Silva Silva y don Enrique Menchaca Olivares, constituyeron la sociedad Silva y Silva Abogados, ganándose un merecido prestigio en el ámbito jurídico nacional.

Por lo que considera legitimo su derecho a participar en Internet, razón por la

cual solicitó el registro del nombre de dominio en cuestión.

B) Afirma el demandado que el reglamento para el funcionamiento del registro de Nombre de Domino CL, que regula todo lo referente al otorgamiento de dominios Web en Chile, tiene como principio fundante aquel denominado “First come first Served”, y que su articulo 22 establece las causales de revocación de los dominios, fundados en conductas de practicas abusivas y la mala fe, conductas en que su parte no ha incurrido, y que de la prueba que se acompañará se acreditará que la solicitud del dominio “silvaysilvaabogados.cl”, no es abusiva ni ésta hecha de mala fe, por lo que califica que la pretensión de Silva y Cia. Se encuentra fuera de lugar.

C) Respecto a la trayectoria comercial, como justo atributo al desarrollo de actividades honestas, que invoca la parte demandante, debe también ser aplicado a su solicitud de nombre de dominio, ya que el Estudio Jurídico que él integra lleva mas de 70 años en su giro de actividades y que no puede pretender la parte demandante ser el único y exclusivo poseedor del apellido Silva dentro de su razón social y que además de Silva y Cia., existen otros estudios que llevan el apellido Silva en su razón social y son conocidos públicamente con dicho apellido y que ocurre lo propio con otros estudios jurídicos. Asimismo, señala el demandado que el estatuto de la marca comercial SILVA invocada por el actor como un obstáculo a que se le asigne el nombre de dominio en disputa, no es fundamento para negar el dominio pedido, conforme a lo señalado por el artículo 22 del Reglamento de Nic, atendido a esa que la expresión Silva y silva Abogados no es una expresión antojadiza, ni pretende confundir, ya que responde al nombre del estudio que a su vez es el apellido de los socios del mismo.

Concluye el demandado indicando que en mérito al principio “first come first served”, se debe asignar el dominio en disputa al primer solicitante.

Como medios de prueba el demandado don Juan Enrique Silva Silva acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia de escritura pública de fecha 6 de marzo de 1984, otorgada ante el notario Público don Enrique Morgan Torres, de constitución de la sociedad “Silva y Silva, Abogados”, 2.- Sobre con membrete “Silva y Silva Abogados”, 3.- Hoja carta con el membrete “Silva y Silva Abogados”.

Que con fecha 14 de septiembre de 2009, el Tribunal dictó resolución teniendo por contestada la demanda por asignación de nombre de dominio “silvay silvaabogados.cl”, por don Juan Enrique Silva Silva y por acompañado los documentos probatorios, con citación, y se notificó con igual fecha a las partes mediante correo electrónico.

Que a fojas 63 se presentó escrito sumado Téngase presente, en el que formula observaciones respecto de la cuestión debatida, el que fue proveído téngase presente y notificado a las partes con fecha 24 de septiembre de 2009, según consta a fojas 65 de autos.

El Tribunal con fecha 23 de octubre de 2009 y en virtud de lo dispuesto en el número quinto de las Bases de Procedimiento Arbitral de fojas 9 y 10 y por el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándose a las partes con igual fecha por correo electrónico.

Parte Considerativa:

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

Primero: Que la materia que debe fallarse consiste en declarar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “silvaysilvaabogados.cl”, esto es sí a don Juan Bosco Enrique Silva Silva, primer solicitante, o a Silva & Compañía Patentes y Marcas Limitada”, también denominada “Silva y Cia.”, segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que cabe considerar que las partes en litigio “Silva y Cia.” Y don Juan Bosco Enrique Silva Silva, son una persona jurídica y natural, que prestan servicios en materia de asesorías jurídicas, identificándose a primera con su razón social y el segundo de manera individual y asociada como “Silva y Silva, Abogados”, según consta de la prueba documental que obra en el proceso, la que no ha sido objeto de controversia o impugnación.

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.

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.

Parte Resolutiva:
En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme principio de legitimación y a prudencia y equidad, rechazar la demanda de oposición de fojas 40, interpuesta por “Silva & Cia” en contra de don Juan Bosco Enrique Silva Silva, y se acoge su solicitud en cuanto se le asigna el nombre de dominio “silvaysilvaabogados.cl”.

No se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que la demandante ha litigado con fundamento plausible, por lo que en materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y personales, y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante 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, abogada y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, secretaria quienes autorizan la presente sentencia y firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo