Fallo arbitral por dominio "urrutiaabogados.cl"

EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA

-v-

ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA.

REP. POR SILVA & CIA.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 30 de Octubre de 2012

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F16.583, de 06 de Agosto de 2012, 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 "urrutiaabogados.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA,** cuya profesión desconozco, RUT Nº 09.254.266-1, domiciliado en Agustinas Nº1185, oficina 94, Santiago, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "urrutiaabogados.cl", el cual pidió a su favor el día 03 de Abril de 2012, a las 01:30:43 horas GMT y **ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA,** persona jurídica dedicada al rubro de de su denominación, RUT Nº 78.376.310-9, representada por Silva & Cía., en la persona del Abogado don GONZALO SANCHEZ SERRANO, ambos domiciliados, para estos efectos, en Hendaya Nº60, Piso 4 Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "urrutiaabogados.cl", el cual pidió a su favor el día 05 de Abril de 2012, a las 16:32:42 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 07 de Agosto de 2012, la cual rola a fojas 8 de 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 27 de Agosto de 2012, a las 10.30 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 a fojas 5 y 6 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 27 de Agosto de 2012, tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante **EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA** y con la asistencia de don JOSE MONTT VASQUEZ, Habilitado en Derecho, quien lo hace por el segundo solicitante **ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA.**, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió a calificar la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 13 de autos.

SEXTO: Que con fecha 27 de Agosto de 2012, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante **ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA.**, representada por Silva & Cía., mediante escrito presentado por el abogado don GONZALO SANCHEZ SERRANO, con fecha 10 de Septiembre del año en curso, solicita la asignación del nombre de dominio "urrutiaabogados.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que se insertan textualmente de su demanda:

Urrutia & Compañía fue fundada en 1987 por José Antonio Urrutia Riesco y desde sus inicios ha desempeñado en el ámbito legal y consultoría. Si bien en un comienzo el Estudio tuvo un fuerte enfoque en la asesoría legal relacionada con temas Mineros y de Recursos Naturales, en la actualidad Urrutia & Cía. presta a sus clientes asesoría en todas las áreas del derecho. El Estudio cuenta con un grupo de profesionales de destacada formación académica y amplia experiencia en las diversas áreas del derecho, tanto nacional como internacional. Sus abogados han estudiado y trabajado en Chile y en el extranjero prestando asesoría legal a importantes megaproyectos de inversiones. Urrutia & Compañía mantiene una importante red de corresponsalías con diversos Estudios de Abogados de América, Europa y Asia, lo que le permite otorgar a sus clientes una eficiente y completa asesoría legal.

Entre los clientes del Estudio encontramos a importantes compañías mineras, instituciones financieras, compañías energéticas, agrícolas, industriales y comerciales, compañías de seguros, empresas estatales, instituciones educacionales y culturales, embajadas, organismos internacionales y un amplio espectro de inversionistas nacionales y extranjeros.

Pues bien, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, protegiendo como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto **URRUTIA & CIA** conforme se desprende de los registros de marca comerciales. Asimismo tiene registrado el dominio urrutia.cl.

Cabe señalar que mi representada detenta dentro de su giro social es la asesoría legal, bajo ese concepto está registrada su marca en la clase 42,

prestación de servicios jurídicos. Siendo ella la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo **URRUTIA & CIA**. Ello es un hecho “público y notorio” el cual es reconocido por todo el público nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosí de esta presentación.

Entre las marcas registradas y los nombres de dominio de mi representada y el nombre de dominio en disputa existe una igualdad gráfica y fonética agregándole solo por expresión “ABOGADOS”, dicha palabra alude directamente al rubro de mi representada, no logrando en el nombre de dominio de marras una distintividad que lo haga reconocible por si mismo.

Dicha similitud en el mercado es peligrosa porque, trae como consecuencia **la dilución marcaria y la confusión en el mercado.** Puesto que el público podría hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

De esta forma, estimamos que ante el hecho de **la igualdad de conceptos y anterioridad registral** es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.

Por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de ASESORÍAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA.

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 o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con

el concepto **URRUTIAABOGADOS.CL** dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante ASESORÍAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 10 de Septiembre de 2012, notificada con esa misma fecha, se proveyó la demanda de asignación de nombre de dominio por la parte del segundo solicitante **ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA.,** se confirió traslado por tres días al primer solicitante, teniendo por acompañados los documentos en la forma solicitada y presente el patrocinio y poder.

NOVENO: Que la parte del primer solicitante **EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA**, mediante escrito presentado por el abogado don EUGENIO URRUTIA, con fecha 10 de Septiembre del año en curso, solicita la asignación del nombre de dominio "urrutiaabogados.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que se insertan textualmente de su demanda:

Esta parte solicito la inscripción con fecha 3 de abril del año 2012, según Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, debiendo aplicarse antiguo aforismo jurídico, citado por la contraria "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, lo que implica el principio rector del reglamento ya referido, puesto que, quién tiene un interés legitimo en adquirir un

dominio .cl. debe tener la diligencia de solicitar su inscripción, no siendo este hecho no menor por que cuando este profesional quiso hacer una página web, lo primero que tuvo en su preocupación fue inscribir su dominio de manera de contar un derecho legitimo para hacer uso de él.

Por su parte, la contraria recién vino en solicitar el dominio el 5 de abril del año 2012, demostrando respecto de sus intereses una negligencia inexcusable en atención al supuesto interés superior de proteger su nombre. Debido que en su propia presentación desde el año 1987 estarían desarrollando actividades de carácter jurídico.-

1. 2.- **CUMPLIMIENTO CON LA OBLIGACIÓN DEL PAGO.**

Es así, que esta solicitante pago dentro de plazo según lo establecido en el articulo Nº 11 del reglamento referido, la tarifa respectiva.

1.3.- **USO LEGITIMO**

A mayor abundamiento esta parte no solamente inscribió el dominio sino como consta en la página NIC Chile donde se consultan las solicitudes en trámite, este dominio se encuentra asociado a una PAGINA WEB denominada URRUTIA ABOGADOS.CL, donde :

a) Donde se ofrecen servicios profesionales como abogado.
b) Que cuenta con oficina ubicada en calle agustinas Nº 1185 oficina 94 comuna Santiago.
c) Donde el socio fundador es mi persona EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA.

2.- **DERECHO A UTILIZAR NOMBRE PROPIO**

MI nombre es EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA, CI : 9254.266-1, de nacionalidad chilena, y de profesión abogado. Quiero señalar que tanto mi nombre como mi apellido se encuentran dentro de mi patrimonio y más aun como lo señala nuestra legislación civil es un atributo de mi personalidad respecto de mi nombre y apellido nadie tiene el derecho a impedir la utilización legitima de los mismos, a pretexto de haber inscrito una marca

comercial con el apellido URRUTIA, porque impedir el uso legitimo del mismo constituye un vulneración a mis derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución de la República, como no sería licito respecto de ningún nombre o apellido que se ocupe legítimamente.

3.- **EL LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO**

Soy abogado de la Universidad Central de Chile y preste juramento ante la Corte Suprema el 25 de diciembre 2005, este antecedente se puede verificar en el Portal del Poder Judicial. Por lo que promover mi actividad como mis servicios profesionales, es una actividad absolutamente legitima y protegida por la Constitución Política de la República.

4.- **DOMINIO INSCRITO:** Quiero hacer presente que actualmente se encuentra inscrito a mi nombre el dominio **URRUTIAYCIA .CL**, el cual se encuentra vigente a la fecha, por lo que alegar mejor derecho respecto de este dominio resulta absolutamente improcedente, dentro NIC CHILE.

5- **PRIMACIA DEL ESPIRITU DE LA NORMA:**

Así como señala la contraria "**Por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma,**" es así SS la noma de revocación señal como causal de revocación de Dominio que su inscripción haya sido abusiva o que ella haya sido de mala fe, agregando que se considerara abusiva cuando "se cumplan las tres condiciones siguientes". " Que el nombre del dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio que tiene derecho el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido", esto no se produce en este caso puesto que URUTIA ABOGADOS difiere de URRUTIA & CIA marca respecto de la cual dice tener Dominio.

"a.- Que el asignatario el nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y

b.- que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe".

Respecto de estos últimos requisitos tampoco se cumplen puesto que se exigen que no existan derechos o intereses legítimos respecto del nombre de Dominio,

puesto que mi apellido es URRUTIA y mi profesión es abogado, no existiendo en la inscripción y utilización mala fe, puesto que solamente se busca el libre ejercicio y promoción en mi actividad profesional como abogado.-

Quiero hacer presente, que esta norma exige que estos requisitos se den copulativamente, que de ninguna manera se darían en este caso. Y menos aún, ninguna de las circunstancias que evidencian y demuestran la mala fe.

6.- **FUNDAMENTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA**

Si se quiere posponer o desoír el principio "*prior in tempore prior in iure", deberá existir por quien goza de este beneficio manifiesta mala fe, lo que no ocurre en este caso, y menos aún si consideramos que estos requisitos deben darse copulativamente.*

7.- ABUSO DEL DERECHO

Pretender que la marca URRUTIA & CIA comprenda toda actividad profesional es un abuso manifiesto toda vez que exagerando la explicación del argumento no podría utilizarse por ninguna actividad profesional y comercial , toda vez que la denominación URRUTIA & CIA tiene un carácter genérico, que no pueda aplicar a toda actividad indiscriminadamente.-

8. IMPROCEDENCIA DE DERECHO PREFERENTE DE LA MARCA URRUTIA & CIA.-

Es absolutamente improcedente otorgar un derecho preferente a la marca URRUTIA & CIA en NIC CHILE por lo siguiente:

1.- La marca no se refiere a una actividad determinada, puesto que solo señala & CIA y resulta lícito que se apropien de un nombre propio "URRUTIA"

2.- Cuando solicitan la inscripción de nombre del dominio, aceptan el Reglamento de NIC Chile, que uno de sus acápites del numero 7 señala:

"acepta expresamente, suscribe y se compromete acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie", así las cosas, no resulta lícito pretender hacer primar las nomas de marcas sobre las normas de Dominio de NIC CHILE, porque al aceptar sus normas a renunciado expresamente a ello.

3.- y en el caso de **NIC CHILE** respecto de URRUTIA Y CIA, ya existe dominio indubitable e indiscutido respecto a mi derecho sobre ese Dominio NIC CHILE

9.-DISCORDANCIA DEL NOMBRE DE LA SEGUNDA SOLICITANTE CON EL DOMINIO SOLICITADO

Teniendo presente que la segunda solicitante su nombre es "ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA S.A.", no tiene ninguna concordancia y relación con el dominio solicitado a diferencia del primer solicitante que es de apellido URRUTIA y de profesión abogado.-

DECIMO: Que por resolución de fecha 10 de Septiembre de 2012, notificada con fecha 11 de Septiembre del año en curso, se proveyó la demanda de asignación de nombre de dominio por la parte del primer solicitante **EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA**, se confirió traslado por tres días al segundo solicitante, teniendo por acompañados los documentos en la forma solicitada y presente el patrocinio y poder.

UNDECIMO. Que con fecha 25 de Septiembre del año en curso, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "urrutiaabogados.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "urrutiaabogados". Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

DECIMOSEGUNDO: Que por resolución de fecha 12 de Octubre de 2012, notificada con fecha 16 de Octubre del año en curso, se proveyó el escrito presentado por la parte del primer solicitante **EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA**, se confirió traslado por

tres días al segundo solicitante, teniendo por acompañados los documentos en la forma solicitada.

DÉCIMOTERCERO: Con fecha 22 de Octubre de 2012, el tribunal omitió el trámite de observaciones a la prueba rendida y proceso en general, porque durante el término probatorio ninguna de las partes hizo uso de otros medios probatorios, que los documentos adjuntos a sus respectivas demandas. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico con esa misma fecha.

DECIMOCUARTO: Que por resolución de fecha 22 de Octubre de 2012, notificada con esa misma fecha, se proveyó el escrito presentado por la parte del primer solicitante **EUGENIO DOMINGO URRUTIA ZELADA**, resolviendo que esta parte debe estarse a lo resuelto en los autos en este mismo sentido.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, , y **ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA.,** por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "urrutiaabogados", como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "urrutiaabogados.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST

SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en 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". En el caso sub lite la parte de **ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA.,** presentó prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED por el primer solicitante, sino que además que éste hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, porque se limitó a formular su demanda, sin que ella fuese acompañada de documentos justificativos de su pretensión y cuando presentó más adelante ciertos documentos que rolan en los autos, éstos por su naturaleza y contenido, en medida alguna, llegaron a formar en este árbitro amigable componedor, la convicción que tuvieses mejor derecho sobre el nombre de dominio en litigio.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "urrutiaabogados.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca Urrutia , que identifica las marcas registradas con la expresión Urrutia & Cía., puede entenderse que el dominio

"urrutiaabogados.cl", forma parte de las de marcas "URRUTIA & CIA." e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas del segundo solicitante.

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 "urrutiaabogados.cl" al segundo solicitante, esto es, **ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA.,** RUT Nº 78.376.310-9, persona jurídica dedicada al rubro su denominación social, domiciliada para estos efectos en Hendaya Nº 60 Piso 4, Las Condes Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante.

Notifíquese por correo certificado a las partes y a la Secretaría de NIC Chile en la forma habitual; 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