Fallo arbitral por Revocación dominio “abogado.cl”

FABIO SALOMÓN REYES ALLEL

-v-

COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE A.G.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 15 de Abril de 2008

Vistos:

PRIMERO: Que por oficio 0F07757 de 9 de Julio de 2007, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la revocación del nombre de dominio abogado.cl

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto don FABIO SALOMÓN REYES ALLEL, domiciliado en Avenida 11 de Septiembre 2234, Local PM - 2 de la comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio “abogado.cl”, el cual pidió a su favor el día 22 de Octubre de 2006, a las 09:19:40 horas GMT y COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE A.G., representada por don CRISTIAN FERNANDEZ, de Ingesoft, para estos efectos domiciliados ambos en Ahumada 341, oficina 207, de la comuna y ciudad de Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “abogado.cl”, el

cual pidió a su favor el día 01 de Junio de 2007, a las 21:01:31 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 20 de Julio de 2007, la cual rola a fojas 4 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 30 de Julio de 2007, a las 09:00 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 siendo citadas las partes por carta certificada a la audiencia de fijación de procedimiento, solo la parte del Colegio de Abogados A.G., asiste representada por la señora Janet Fuentealba Rollat, debidamente facultada y con poder suficiente para actuar en estos autos, y en rebeldía del primer de la parte de don Fabio Salomón Reyes Allel, procediendo en acordar y fijar el procedimiento que regirá este arbitraje.

SEXTO: Que con fecha 10 de agosto, la parte del Colegio de Abogados de Chile A.G., presenta demanda de revocación en la asignación del dominio en disputa, en los siguientes argumentos de hecho y derecho:

1. Que el Colegio de abogados de Chile es una institución gremial de larga data en el país, que tiene sus orígenes en 1862. Más tarde se funda el Instituto de Abogados en 1915. Luego en 1925 se crea el Colegio de Abogados. Más tarde la ley 4.409 de 1928 estableció la forma definitiva del sistema de abogacía colegiada, la que duró hasta la dictación del D.L. 3621 de 1981 y que estableció el carácter gremial de todos los Colegios Profesionales.

2. Que la denominación de Colegio de Abogados de Chile le pertenece a esta institución desde su creación y así es conocida y reconocida en Chile como en el extranjero y está inscrita en el Registro de Asociaciones Gremiales de la Subsecretaria de Economía del Ministerio de Economía;
3. Con la irrupción de Internet, el Colegio de Abogados registró ante Nic Chile varios nombres de dominio y desde entonces su sitio web es conocidísimo y reconocido accediendo a él tanto como abogados.cl; colegiodeabogados.cl; colegioabogados.cl;
4. Que a la fecha la actora ha tomado conocimiento que el nombre de dominio abogado.cl ha sido solicitado, según esta parte, abusivamente y de mala fe, por don Fabio S. Reyes Allel, quien inscribió sin el conocimiento o consentimiento del Colegio de Abogados de Chile A.G.;
5. Además el Colegio de Abogados de Chile es propietario de la marca Revista del Abogado y del dominio abogados desde el 18 de marzo de 2000;
6. Que, según ha establecido ICANN, como fundamentos para iniciar una disputa controversial de un dominio la circunstancia en que el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual el demandante tiene derechos;
7. Que en igual sentido se ha pronunciado la OMPI;
8. Que la reglamentación de NIC Chile establece en sus artículos 21 y 22 que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe;

9. Que la consideración de abusiva se presenta en concurrencia de tres requisitos: 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 conocido; b) Que el asignatario no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; c) Que el nombre de dominio inscrito haya sido inscrito y se utilice de mala fe;

10. Que por último agrega estas disposiciones la circunstancia que importará mala fe que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin de preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia;

11. Que así, el signo y denominación Colegio de Abogados de Chile es una institución ampliamente reconocida en el ámbito nacional e internacional y su sitio abogados.cl es la cara visible de la institución y como tal reconocida por los usuarios, abogados y público relacionado con el área;

12. Que el demandado, actúa de mala fe, toda vez que anuncia con letras mayúsculas y destacadas la frase abogados de Chile, ocupando una frase que contiene el nombre de dominio del Colegio de Abogados de Chile, lo que representaría, según la actora, una confusión para con los usuarios;

13. Que, junto a lo anterior, se debe tener presente que en el evento que se asignase este dominio al actual asignatario, se estaría produciendo una dilución de la marca que contiene el signo Revista del Abogado, de la mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio

“abogado.cl” con la intención de informarse sobre los servicios y productos que ofrece el sitio web del mismo nombre;

14. Que estas demanda se origina en la transgresión que se ha producido al solicitarse el nombre de dominio en disputa, debido que es idéntico al registrado y asignado por el mandante para distinguirse en el ámbito jurídico en Chile;

15. Que, asimismo, el asignatario no detenta derechos ni intereses legítimos para tal nombre de dominio, sino que es simple un aprovechamiento ilícito de la fama del nombre de dominio de la mandante;

16. Que acompaña, junto a esta presentación, los siguientes documentos, con citación:

    a. Copia de los estatutos sociales del Colegio de Abogados de Chile A.G.;

    b. Comunicación direccionada al Ministerio de Economía que da cuenta de la actual directiva que gobierna esta institución, radicando su presidencia en don Enrique Barros B.;

    c. Certificado emanado del Ministerio de Economía que da cuenta del registro del Colegio de Abogados de Chile A.G., en esa secretaria de Estado;

    d. Fotocopia simple de la inscripción social de la Revista del Abogado S.A., constituida en 1994;

    e. Los 3 últimos ejemplares de la Revista del Abogado, con indicación de la marca registrada correspondiente a los N° 38, 39 y 40 de 2006 y 2007;

    f. Copia de diferentes certificados que acreditan la titularidad del Colegio de Abogados de Chile A.G., como propietario de

nombres de dominio abogados.cl; colegioabogados.cl; colegiodeabogados.cl;

Todo lo anterior rola a fojas 20 a 33 de autos.

SEPTIMO: Que por resolución de fecha 10 de agosto de 2007, que rola a fojas 34, se tuvo por interpuesta demanda de revocación de dominio, otorgando traslado a la contraria.

OCTAVO: Que con fecha 13 de agosto de 2007, el actual asignatario hace presente sus alegaciones, la cual rola a fojas 35 de autos, confiriéndose traslado a la contraria mediante resolución de fecha 20 de agosto de 2007, que rola a fojas 44. La parte fundamenta su acción en los siguientes términos:

1. Que el dominio está en operaciones desde 1999 por Fabio Reyes, directamente trabajando en una oficina de abogados con servicio normal a público;
2. Que el Colegio de Abogados toma posesión, o inscribe un año después el dominio abogados.cl;
3. Que el dominio abogado.cl es de orden genérico y por tanto no puede ser revocado;
4. Que el uso de este dominio ha sido ininterrumpido por ocho años, en los cuales no se ha hecho ningún acto irregular o ilegal sobre dicho nombre, sino que por el contrario se utiliza en directa relación con profesionales del área y en beneficio de la comunidad;
5. Que abogados.cl es un servicio real que ofrece soluciones a los usuarios y no es simplemente un directorio de información de profesionales;

6. Que el código civil establece la usucapión como forma de adquirir el dominio de las cosas y en el hecho han transcurrido ya ocho años de posesión tranquila e ininterrumpida y con publicidad;
7. Que actualmente el dominio es utilizado por don Leonardo Javier Pastene Salinas, el cual es egresado de derecho, quien ha rendido su examen de grado dos veces sin poder recibirse de abogado, pero consta con inicio de actividades de asesor jurídico y él emplea el sitio contratando abogados a los cuales se les requiere para defensas específicas;

Los documentos acompañados, con citación, rolan de fojas 38 a 43.

NOVENO: Que con fecha 22 de agosto de 2007, la parte de Colegio de Abogado de Chile A.G., evacua el traslado en los siguientes términos:

1. Que las aseveraciones efectuadas en cuanto al uso del dominio no prueban derecho correspondiente sobre el mismo;
2. Que no es claro el fin del sitio web ni quien es el responsable del mismo;
3. Que tampoco existe una relación entre don Fabio Reyes y el fin del sitio, pues éste el comerciante y hace presente que lo inscribió pensando en parientes que tampoco lo son y hoy no guardan relación con él;
4. Que hoy en día el sitio estaría en manos del señor Leonardo Javier Pastene Salinas, quien sería egresado de derecho, sin probar tal condición, quien contrataría abogados para prestar asesoría legal y absolver consultas de las personas que visitan el sitio. En dichos de la actora, resulta absurdo que un egresado de derecho contrate abogados para prestar servicios legales propios de abogados. No solo es absurdo, sino que además contraria el recto ejercicio de la profesión;

5. Que objeta los documentos acompañados por la contraria, por emanar de la propia parte, ser faltos de integridad y no acreditar ningún mejor derecho.

DECIMO: Que con fecha 24 de agosto de 2007, mediante resolución que rola a fojas 47, se tuvo por evacuado el traslado, confiriendo traslado a la contraria en cuanto a la objeción presentada a los documentos acompañados.

UNDECIMO: Con fecha 5 de septiembre de 2007, por resolución que rola a fojas 49, se evacua en rebeldía el traslado conferido en resolución de fojas 47.

DUODECIMO: Con fecha 5 de Septiembre de 2007, por resolución que rola a fojas 50 se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos y/o intereses de las partes en el nombre de dominio abogado.cl; 2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre “abogado”.

DECIMOTERCERO: Que con fecha 7 de Septiembre de 2007, la parte de Colegio de Abogados de Chile A.G., presenta lista de testigos y solicita inspección personal del tribunal al sitio abogado.cl y ratifica los documentos acompañados en la demanda y solicita tenerlos presente en esta etapa procesal. Mediante resolución que rola a fojas 52 de fecha 10 de septiembre de 2007, se tiene presente la lista de testigos, a lo cual el tribunal resuelve que se fijará como medida para mejor resolver una audiencia especial y se fija para el día 1 de octubre a las 10:00 la inspección personal del tribunal al sitio abogado.cl.

DECIMOCUARTO: Con fecha 24 de septiembre de 2007, la parte de Fabio Reyes A., acompaña, como medios de prueba, con citación, los siguientes documentos, que rolan de fojas 65 a 105:

1. 3 informes del sitio Nic Chile, respecto de los hostings que ha utilizado el mandante;
2. Historia de las modificaciones del dominio abogado.cl desde septiembre de 1999 hasta junio de 2006;
3. Listado de Nic Chile que acredita el listado de nombres de dominio que contienen la palabra abogado, en Chile;
4. Comprobantes de pago de Publiguías que acredita su publicación;
5. Copia simple de boletas de honorarios donde se indica que se prestan servicios jurídicos por el nombre de dominio abogados.cl;
6. Contrato de prestación de servicios celebrado entre Ivo Salazar Encina y abogado.cl de fecha 5 de Junio de 2007, en donde se acredita la existencia del uso del nombre de dominio abogado.cl;
7. Set de fotografías de la oficina de abogado.cl ubicada en avenida 11 de septiembre n° 2250, local 142, Providencia;
8. Fotocopia simple de la publicación de abogado.cl en las páginas de publiguías;
9. Copias simples de consultas realizadas por los usuarios de abogado.cl de fechas febrero de 2000, abril, Mayo y Junio de 2006, enero, febrero y mayo de 2007;
10. Informe técnico del experto en posicionamientos de sitios en Internet, Jaime Pérez Osses;
11. Copias simples de estadísticas proporcionadas por el sitio de internet sitemeter.com, respecto de las visitas realizadas por los usuarios al sitio abogado.cl.

DECIMOQUINTO: Que con fecha 01 de Octubre de 2007, la parte de Colegio de Abogados de Chile A.G., objeta los documentos presentados por la contraria, bajo los siguientes argumentos;

1. Los signados con el número 1 a 3, por no contar su autenticidad;
2. Los signados con los números 4 a 11, por no contar su autenticidad, por corresponder a un tercero ajeno a estos autos y porque emanan de la parte que lo presenta.

DECIMOSEXTO: Que con fecha 01 de octubre de 2007, a la hora señalada, se llevó efecto la diligencia de inspección personal al sitio abogado.cl, con la asistencia de doña Janett Fuentealba R., en presentación del Colegio de Abogados de Chile A.G., debidamente facultada. Copia impresa de la inspección que rola a fojas 112 a 117. Copia del acta fue notificada mediante resolución de fecha 9 de octubre de 2007 que rola a fojas 119 de autos.

DECIMOSEPTIMO: Que con fecha 09 de octubre de 2007, la parte de Colegio de Abogados de Chile A.G., se desiste de la prueba testimonial ofrecida, lo cual se tiene presente y por desistida con fecha 11 de octubre mediante resolución que rola a fojas 121.

DECIMOOCTAVO: Que con fecha 10 de octubre la parte de don Fabio Reyes A., evacua traslado conferido.

DECIMONOVENO: Que con fecha 11 de octubre de 2007, mediante resolución que rola a fojas 126 se abre el periodo de observaciones a la prueba y al proceso en general por el plazo estipulado en las reglas acordadas para este proceso arbitral.

VIGESIMO: Que con fecha 17 de Octubre de 2007, la parte de Fabio Reyes A., presentó sus observaciones a la prueba y al proceso en

general, escrito que rola a fojas 128 y en cual reitera sus afirmaciones vertidas en el periodo de discusión en cuanto la prueba aportada no acredita mejor derecho por parte del demandante, sino que solo es “una agrupación de personas de la misma profesión que bajo determinada normativa constituyen un colegio”; que la fecha de inscripción del dominio abogados.cl es posterior a la inscripción del dominio abogado.cl, por lo que no solo han coexistido durante un lapso de tiempo, sino que el Colegio tenía o debía tener conocimiento de la existencia del dominio abogado.cl al momento de la inscripción del dominio abogados.cl y no accionó en su oportunidad y que en consecuencia, no puede el Colegio de abogados pretender la titularidad de todos los abogados de Chile, siendo que no todos son sus colegiados y que abogado es un profesión y no un término propio o privativo del Colegio de Abogados.

VIGESIMOPRIMERO: Que con fecha 18 de Octubre de 2007, la parte del Colegio de Abogados presentó sus observaciones a la prueba y al proceso en general, el cual rola a fojas 132, en los siguientes términos: Que reitera sus objeciones a la prueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 N° 3 del Código de Procedimiento civil; Que en su sitio web como presentación de sus servicios se describía como “abogados de Chile”, entiendo esta parte en clara alusión al dominio perteneciente al Colegio de Abogados y con la expresa denominación “de Chile”, por lo que de una manera engañosa y de mala fe se pretende engañar al público, intentando indicar a los consumidores que se tratan de abogados de Chile lo cual es falso, dado que se ofrecen estos servicios por personas no ostentan el título profesional.

CONSIDERANDO:

<u>En cuanto a la objeción de documentos:</u>

PRIMERO: Que, a fojas 47, el segundo solicitante, dentro de plazo, objeta los documentos presentados por la contraria.

SEGUNDO: Que este tribunal no dará lugar a la objeción de documentos interpuesta por el revocante, pues no especifica la o las causales bajo las cuales funda su presentación en conformidad a las normas expresadas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, normas supletorias a las fijadas a este procedimiento arbitral, además de no sustentar razones por las cuales deba entenderse que se encuentra bajo alguna o algunas de las hipótesis del artículo mencionado, lo que resta todo mérito a su presentación y por lo tanto, no se darán ha lugar.

<u>En cuanto al fondo:</u>

TERCERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que ha demandado en su concepto su mejor derecho sobre el dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundando lo anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno.

CUARTO: Que, respecto a los argumentos y aseveraciones sobre la prueba rendida, se da por acreditado que el Colegio de Abogados de Chile A.G., es una entidad gremial que convoca a parte importante de los abogados de nuestro país y que tiene derechos adquiridos sobre la expresión abogados en tal condición, encontrándose además inscrita

como dominio en Nic Chile. Habiendo invertido importante recursos en dotar de una imagen de credibilidad en el uso y publicidad del mismo, por lo que de existir un tercero que se identifique en el tráfico comercial con el término “abogado.cl” resulta perjudicial para dicha entidad, pues acarrearía, necesariamente, dilución y confusión entre los consumidores, más allá de tratarse de signos semejantes sino además identificables con una profesión o servicio determinado.

QUINTO: Que don Fabio Reyes Allel fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en el hecho que el dominio en disputa está inscrito bajo su nombre desde 1999 y que actualmente el sitio es usado por Leonardo Javier Pastene Salinas. En cuanto al principio “Fisrt come, first served”, señala que tiene plena aplicación, además de actuar de buena fe, que tiene uso actual del dominio en un sitio web y que no afectaría derechos adquiridos por terceros.

SEXTO: Que de acuerdo al artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento de NIC Chile, para que proceda la revocación solicitada en autos, es necesario que se verifique una de dos hipótesis: que la inscripción sea abusiva o, la segunda, que ella haya sido de mala fe. El mismo reglamento nos da información, en sus disposiciones siguientes, acerca de cómo debe entenderse la mala fe.

SÉPTIMO: Que, para el caso de la letra a), de acuerdo a los antecedentes aportados, consta en autos que el Colegio de Abogados de Chile A.G., tiene inscrito el dominio abogados.cl y es conocido, reconocido e identificado con tal expresión y que si bien no es idéntica al

dominio en disputa o reclamado, abogado.cl, sí son engañosamente similares.

OCTAVO: Que tal engaño se presenta en que tanto el dominio abogados.cl y abogado.cl sólo se diferencian porque el segundo omite o no tiene una letra “s” al final de la expresión. La falta de esta letra, a juicio de este sentenciador, no otorga al nombre en disputa una distintividad ni relevancia propia, pues claramente el concepto que subyace en ambas expresiones es el mismo: abogado, siendo este un licenciado que ejerce profesionalmente la defensa de partes en procesos u otorga asesoramiento y consejo jurídico.

NOVENO: Que el término abogado, así definido, es el que otorga distintividad –propia- al nombre de dominio en disputa y su uso en singular o en plural no representa una diferenciación notable frente a los consumidores, más aún, siendo el dominio abogados.cl el notorio y conocido.

DECIMO: Que a lo antes dicho, se agrega la circunstancia que este sentenciador ha verificado personalmente en Inspección personal del sitio web abogado.cl su contenido y contrastado éste con la prueba documental aportada por ambas partes, ha llegado a la plena convicción que el contenido ha sido modificado durante el transcurso de este litigio en orden a disminuir las referencias hacia la institución de “abogados” y orientarlo más como un medio de obtención de asesoría profesional. Aún así, hasta la fecha de dicha inspección no contaban explícitamente con profesionales del área que públicamente prestarían los servicios especificados.

UNDECIMO: Que en cuanto a la letra b), consta en autos que el actual titular del nombre de dominio en disputa no tiene la profesión de abogado y que en la actualidad quien dirige dicha empresa o servicio tampoco tiene la calidad de tal y que, en sus palabras, intermedian en la contratación de abogados para los clientes o usuarios del sitio que así lo requieran. Así las cosas, resulta plausible considerar que el uso del dominio “abogado.cl” no identifica a quienes hoy lo detentan, de manera que los usuarios de Internet se verán confundidos por tal situación y es dable pensar que lo hacen en búsqueda de quienes en verdad detentan tal título y prestan tales servicios, como los enunciados en el sitio o a quienes se agrupan bajo esta profesión. Sea cual fuere el caso y en consideración a lo ya expuesto, no le cabe a este sentenciador sino la convicción de que don Fabio Reyes Allel no tiene derecho o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. En consecuencia, se encuentra acreditado el segundo de los requisitos exigidos por la norma del artículo 22 del Reglamento de Nic Chile.

DUODECIMO: A su turno, la letra c) del ya referido artículo, dispone la utilización de mala fe del dominio y en su letra d) se refiere a circunstancias que acreditan la mala fe. De los antecedentes allegados al proceso por el propio titular del nombre de dominio en disputa, señala que el objetivo es atender a futuros clientes en la prestación de servicios jurídicos pero sin hacer referencia a un nombre de dominio o marca que los diferencie de otros tantos en el mercado, sino que recurren a un genérico que produce confusión entre los usuarios de internet sobre la identidad de quienes en verdad prestan estos servicios y confusión evidente con el dominio del reclamante. En mérito de lo señalado, de los antecedentes y pruebas aportadas al proceso, producen la convicción en

este sentenciador, que se encuentra acreditada la mala fe del asignatario del dominio tal como lo prescribe el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile.

DECIMOTERCERO: Que, en mérito de lo señalado, este sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa "abogado.cl" es engañosamente similar al dominio abogados.cl, con lo cual se acredita el primer requisito del artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, toda vez que se trata de un servicio sobre el cual tiene derechos el reclamante y además, en este caso, es un nombre por el cual es reconocido.

Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominios CL, Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje;

RESUELVO:

PRIMERO: Revóquese la inscripción del dominio abogado.cl hecha por el primer solicitante don **FABIO SALOMÓN REYES ALLEL**, y asígnese al **COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE A.G.**, representada para estos efectos por don Gonzalo Molina, como consta en autos, quienes, de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile deberán cumplir con todas las cargas necesarias para la asignación.

SEGUNDO: Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su secretario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Gonzalo Angeli Gutiérrez
Secretario