Rol No. 41 - 2012

Juicio arbitral urrutiapropiedades.cl

MONICA PAOLA URRUTIA ESPINOZA vs. ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA.

SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO urrutiapropiedades.cl

Santiago, 18 de Octubre de 2012.

VISTOS:

Con fecha 15 de Marzo de 2012, doña MONICA PAOLA URRUTIA ESPINOZA, con domicilio para estos efectos en Av. La Marina 414, depto. 52, Viña del Mar, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio urrutiapropiedades.cl. A continuación, el día 2 de Abril de 2012, la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA., con domicilio en Hendaya 60, Piso 4to., Las Condes, Santiago, inscribe a su vez el referido nombre de dominio como segundo solicitante.

Conforme a lo estipulado en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No.16.023 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **urrutiapropiedades.cl**, aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Posteriormente se citó a las partes a una audiencia celebrada con fecha 3 de Sept. de 2012, a la cual asiste doña Maria José Arancibia Obrador, abogado, con poder delegado del abogado Gonzalo Sánchez Serrano, quien actúa en representación del segundo solicitante, la sociedad Asesorías e Inversiones Estudio Urrutia Ltda., en rebeldía de la primera solicitante, doña Mónica Paola Urrutia Espinoza, y el árbitro quien conoce del presente litigio.

Que al no concurrir la primera solicitante, no hubo conciliación, y el Tribunal fijó en dicha audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente y por correo electrónica, a la ausente.

A fojas 12 y siguientes, con fecha 20 de Sept. de 2012, don Gonzalo Sánchez Serrano, en representación del segundo solicitante, interpuso demanda de asignación de nombre de dominio ante este Tribunal, en la cual expone sus argumentos y probanzas, para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio en disputa. Expone, en síntesis:

Que Urrutia & Compañía es un Estudio Jurídico que en la actualidad 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 se encuentran 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 que entrega el Estudio, éste se ha preocupado de resquardar su imagen, protegiendo como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto URRUTIA Registro No. 821.870, para la clase 42, conforme se desprende de los registros de marca comerciales acompañados. Asimismo tiene registrado el dominio **urrutia.cl**. Dentro de su giro social el Estudio contempla la consultoría, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo URRUTIA & CIA, lo que es un hecho "público y notorio" el cual es reconocido por todo el público nacional de acuerdo a las pruebas allegadas.

Entre sus marcas registradas y los nombres de dominio de su representada y el nombre de dominio en disputa existe una igualdad gráfica y fonética agregándole solo la expresión "propiedades", palabra que alude directamente giro o rubro, no logrando en el nombre de dominio de marras una distintividad que lo haga reconocible por si mismo, lo que provocaría la dilución marcaria y la confusión en el mercado, ya que el público podría hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio del Estudio, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

A continuación señala los "criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio", y lo que debemos entender por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Menciona en forma referencial el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." y luego indica que el fallo debería evaluarse más allá del principio First come, first served, y aplicarse asimismo el principio del mejor derecho, y contemplar lo estatuido por la Constitución Política del Estado, al resguardar el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales, como lo son las marcas comerciales y finalmente, señala los preceptos aplicables según el Reglamento del Nic Chile. Finalmente indica, que el nombre de dominio en disputa contempla íntegramente su marca Urrutia & Cía., por lo que de asignar el nombre de domino en disputa a la primera solicitante, se estaría atentando a su "identidad comercial".

Acompañó, con citación, los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

- 1.- Certificado emitido por INAPI que da cuenta de la titularidad de la marca comercial URRUTIA & CIA para la clase 42, registro N° 821870.
- 2.- Certificado emitido por NIC Chile, de la titularidad del nombre de domino urrutia.cl.
- 3. Impresión de la página web de la solicitante.

Que a fojas 35, se dio traslado a la primera solicitante, el que no evacuó en tiempo y forma. Que con fecha 10 de Octubre de 2012, este Tribunal conforme al mérito de autos, y atendido a que la parte

diligente acompañó documentación probatoria suficiente, y al no haber otras diligencias pendientes citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar a cual de los solicitantes del nombre de dominio <u>urrutiapropiedades.cl</u> le asiste un *mejor derecho* respecto a dicho nombre, conforme a los motivos de hecho como de derecho aplicables a cada una de ellas. Ambos solicitantes, por el sólo hecho de haber iniciado el proceso de inscripción, aceptaron someterse en caso de controversia a este arbitraje conforme lo dispone el artículo 6, sección segunda, del Reglamento de Nic Chile. Conforme al artículo 14 del citado Reglamento, es de responsabilidad de cada solicitante velar porque su inscripción no contraríe las normas sobre abusos de publicidad, principios de ética mercantil y competencia leal, como derechos válidamente adquiridos por terceros. En principio, se analizarán dichos supuestos.

SEGUNDO: Que en primer término, esto es la sujeción a normas vigentes sobre abusos de publicidad, nos debemos remitir a la Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo. Al revisar sus normas, encontramos que, dada la imposibilidad de poder impetrar a un nombre de dominio por sí mismo la calidad de "medio de comunicación social", como lo exige dicha ley, es imposible entonces que ella infrinja la normativa vigente. Ahora bien, bajo el nombre de dominio, no encontramos que la primera solicitante esté haciendo uso de él, y no obstante que pudo alojar contenidos temporalmente mientras se resuelve el conflicto de asignación, no lo ha hecho, por lo cual no existen elementos a analizar bajo dicha perspectiva.

TERCERO: Que entonces debemos revisar la observancia de los principios de "la competencia leal y de la ética mercantil", en normas tales como la Ley No. 29.169, que regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, entre otras. Respecto a este punto, es de suyo reiterar los argumentos anteriores, en vista que la actividad de solicitar un registro de nombre de dominio, por sí misma no importa un atentado a los principios de ética mercantil y competencia leal, puesto que el signo solicitado <u>urrutiapropiedades.cl</u> a priori no pertenece a ninguno de los dos solicitantes. Ergo, el segundo solicitante ha señalado tener derechos válidamente adquiridos a la luz de la denominación "URRUTIA & CIA. en base a registros marcarios de su propiedad, en clase 42. Precisamente esta última circunstancia, es decir, que la marca sea registrada en un clasificador marcario determinado, es la que circunscribe el ámbito de aplicación, lo cual se traduce en que la supuesta utilidad que la marca presta a su titular no tiene un efecto extensivo, por lo cual no puede alcanzar a otras formas de utilización válida de dicha marca comercial, o bien de una similar. Es así como el primer solicitante no lesiona principios de la competencia leal ni de la ética mercantil, puesto que el uso que le da a la expresión "URRUTIAPROPIEDADES", dista mucho del que realiza el segundo solicitante, motivo por el cual este Tribunal estima que no existe vulneración en este aspecto.

CUARTO: Que por último, y al examinar la lesión a derechos "válidamente adquiridos por terceros", nos circunscribimos a lo

expuesto anteriormente, señalando que el segundo solicitante efectivamente posee derechos válidamente adquiridos sobre la denominación "Urrutia & Cía.", la cual se encuentra comprendida de forma completa en el nombre de dominio urrutiapropiedades.cl. Sin embargo, desde un prisma del derecho de marcas, en el ámbito de propiedad intelectual opera el denominado principio de especificidad marcaria, el cual nos indica que la protección que ofrece la marca comercial a su titular, se circunscribe tan sólo a la o las clases para las cuales opera dicho registro, requiriéndose otras circunstancias para que dicha protección alcance un nivel superior. Estas circunstancias, -a grosso modo- podemos traducirlas en que la marca debe poseer caracteres tales de fama y notoriedad, que su utilización se asocie inmediatamente a su titular, requisitos que por lo demás ilustran los conflictos de asignación de un nombre de dominio. Al analizar la denominación y marca comercial "Urrutia & Cia." del segundo solicitante, se advierte que si bien dicha marca es utilizada como el nombre del Estudio Jurídico del demandante, ella carece de caracteres de fama y notoriedad tales que la asocien indefectiblemente en este caso al segundo solicitante, ello entre otras cosas por el carácter genérico de las expresiones "urrutia" y "cia". Si bien es efectivo que la jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera en el ámbito del derecho de nombres de dominio se ha inclinado por asignar dichos nombres de dominio a quien puede demostrar titularidad sobre marcas comerciales, ello cuando mucho es un antecedente a considerar para la resolución del conflicto, considerando que este proceso no versa sobre marcas comerciales, siendo tan sólo un antecedente a considerar, lo que quiere decir que debemos tener en consideración todo factor que sea relevante para hacer valer un mejor derecho a favor de uno u otro solicitante. Por lo antedicho, tampoco se advierte una vulneración a derechos válidamente adquiridos por terceros.

QUINTO: Que es efectivo que dada la naturaleza del sistema de nombres de dominio, la práctica ha determinado la posibilidad de coexistencia de nombres de dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión, una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos. Que no obstante lo anterior, esta práctica en ningún caso autoriza la posibilidad de incluir como parte de un nombre de dominio, un signo que corresponde a una expresión de fantasía, creada por otro y quien además tiene derechos adquiridos sobre ella y la publicita en el mercado como de su propiedad.

SEXTO: Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, la primera solicitante doña Mónica Paola Urrutia Espinoza, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca y otra designación o signo distintivo - preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto- que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido emplazada legal y debidamente, y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas.

SÉPTIMO: Que como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamiento y de respuestas, siendo ambos términos de discusión y prueba comunes para los dos

solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.

OCTAVO: Que el conflicto de intereses de autos, debe ser resuelto por este Juez en base al merito de todos los antecedentes que obran en éste, siendo necesario probar los hechos que constituyen el fundamento de su pretensión, por lo que la prueba rendida y su apreciación constituye parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. No entenderlo así, puede llevar al Tribunal a fallar arbitrariamente en contra de la parte que habiendo cumplido oportunamente con las cargas del proceso, y habiendo acreditado mediante pruebas legales poseer derechos legítimos sobre el nombre de dominio en conflicto, frente a otra que nada ha acreditado ni dicho, salvo su pretensión que se deduce de su sola solicitud de asignación del nombre de dominio pedido con antelación al segundo requirente.

NOVENO: Que así entonces, el Tribunal considera que el segundo solicitante ha allegado y acreditado un interés legítimo sobre el nombre de dominio urrutiapropiedades.cl, en tanto que su oponente no alegó ni probó ningún argumento en su favor para tener un mejor derecho al nombre disputado, por lo que de asignar el nombre de dominio al primer solicitante, aplicando el principio *first come, first served*, se estaría vulnerando e ignorando por completo los argumentos y probanzas aportadas por el segundo solicitante.

DECIMO: A mayor abundamiento, es necesario tener presente que los árbitros arbitradores, según lo ha señalado reiteradamente nuestro Tribunal Superior, tienen amplia libertad para fallar conforme a la prudencia y equidad.

DECIMO PRIMERO: por último, y respecto a que el segundo solicitante ha pedido la condena en costas a su contraparte, este Tribunal estima no ha lugar a lo solicitado, puesto que conforme al Artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, es facultad exclusiva del Tribunal condenar o eximir a la parte vencida del pago de las costas, en los siguientes términos: "Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar". Debido a lo expresado, ninguno de los solicitantes ha actuado bajo los supuestos mencionados, ni tampoco ha demostrado que su contraparte lo haya hecho de mala fe, ni tampoco existe circunstancia alguna que permita a este Tribunal tener a bien el ejercicio de esta facultad privativa, por lo cual no se hace lugar a la condena en costas solicitada.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

- **1.** Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **urrutiapropiedades.c**! al <u>segundo solicitante</u>, esto es, a **ASESORIAS E INVERIONES ESTUDIO URRUTIA LTDA**., Rut 78.376.310-9
- 2.- Que no se condena en costas a la parte vencida.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat Abogado Juez Árbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con fecha 18 de Octubre de 2012, comparecen ante mí como testigos de actuación señora Loreto Vejar Villalobos, C.I. No. 14.044.280-1 y don Ignacio Becerra Gaete, C.I. No. 11.171.210-7, quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.

LORETO VEJAR VILLALOBOS

IGNACIO BECERRA GAETE