Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "utrotter.cl"

Santiago, 30 de noviembre de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 14.913 de fecha 29 de septiembre de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "utrotter.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Departamento de Informática (Sebastián Fernando Pizarro Lillo), con domicilio en Santiago Centro, Santiago, quien solicitó el dominio con fecha 24 de mayo de 2011 a las 13:17:15 GMT, e Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., representada por Alex Severín Saavedra, con domicilio en General del Canto Nº 105, oficina 314, Providencia, Santiago, quien solicitó el dominio con fecha 3 de junio de 2011 a las 17:48:01 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 29 de septiembre de 2011, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "utrotter.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 6 de octubre de 2011, a las 10:10 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 29 de septiembre de 2011 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 30 de septiembre de 2011, según consta en comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el día 6 de octubre de 2011, a las 10:10 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Alex Severín Saavedra, por la oponente, y en rebeldía del primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 12 de autos.
SEXTO: Que con fecha 6 de octubre de 2011 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 12, según consta del atestado de fojas 14 de autos.
SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2011, rolante a fojas 15 de autos, la parte de Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "utrotter.cl" en los términos siguientes: Que en el origen de la cuestión, en el año 1920 don Eugen Trotter, padre de los señores Ursus y Albin Trotter, llegó a Chile desde Alemania para instalarse en Valdivia con el negocio familiar de un taller metalúrgico. Que en el año 1937 se fundó la empresa, con sede principal en Santiago, la cual se destacó durante la segunda guerra mundial en la fabricación de gasógenos que funcionaban a carbón con leña, termos eléctricos y hieleras, y con posterioridad refrigeradores, cocinas a gas, lavaplatos de acero inoxidable, calefactores ambientales, calefones, termostatos y calefactores tubulares eléctricos, entre otros. Que tras la muerte de don Eugen Trotter, sus hijos Ursus y Albin decidieron separar su patrimonio para administrarlo cada uno con su grupo familiar en forma independiente, quedándose Albin con la parte comercial y Ursus con la parte industrial, donde continúa fabricando, siempre bajo el lema de calidad, introduciendo al mercado su nueva marca con nombre y apellido "Ursus Trotter". Que ese acuerdo de separación se formalizó en el año 1990, y en su virtud los señores Ursus y Albin cancelaron todos los registros comunes de la marca "Trotter" y registraron, y se comprometieron a usar, sus marcas con sus respectivos nombres de pila, es decir, Albin Trotter y Ursus Trotter, con el objeto de garantizar la distinción en el mercado y evitar que los consumidores incurrieran en confusiones o errores respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios distinguidos con ellas. Que la empresa familiar continúa con los descendientes directos de don Ursus Trotter,

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

bajo el mismo giro industrial, y en la actualidad participan en la gestión las nuevas generaciones de descendientes. Que distingue sus productos con la familia de marcas Ursus Trotter, bajo numerosos registros que menciona, las cuales gozan de fama y notoriedad. Que es titular del nombre de dominio ursustrotter.l, del cual el dominio en disputa es una abreviatura. Que la solicitud del primer solicitante infringe abiertamente los principios de la competencia leal y ética mercantil, lo que está dado, entre otras razones, por la circunstancia de que el primer solicitante es funcionario de la empresa Albin Trotter. Invoca el criterio de existencia de marcas comerciales, de fama y notoriedad, de existencia de nombres de dominio similares, de competencia leal y ética mercantil, para lo cual cita el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile y el artículo 10 bis del Convenio de París, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.
OCTAVO: que por resolución de fecha 21 de octubre de 2011, rolante a fojas 49 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía del primer solicitante.
NOVENO: Que por resolución de fecha 4 de noviembre de 2011, rolante a fojas 50, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "utrotter". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión " utrotter".
DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:
La parte de Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., la documental rolante de fojas 20 a 48 y de fojas 53 a 59, a que se hará referencia, en lo pertinente, en la parte considerativa de la sentencia.
La parte de Departamento de Informática (Sebastián Fernando Pizarro Lillo) no rindió pruebas.
DECIMO PRIMERO: Que por resolución de fecha 29 de noviembre de 2011, rolante a fojas 61, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referida en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Departamento de Informática (Sebastián Fernando Pizarro Lillo), justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de esa presunción, no rindió argumentos ni pruebas en el proceso.
CUARTO: Que la oponente, la parte de Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., demostró con la documental acompañada ser titular de numerosos registros marcarios que contienen la expresión “Ursus Trotter” (fs. 20 a 31), así como del dominio “ursustrotter.cl” en el cual tiene activo un sitio web para promocionar sus productos y servicios (fs. 32 a 37). Demostró, también, existir el acuerdo entre “Ursus Trotter” y “Albin Trotter”, que refirió en su demanda, de división de negocios y marcas (fs. 38 a fs. 44), en cuya virtud los negocios de cada cual se distinguen por sus respectivos nombres, Ursus y Albin, y a mayor abundamiento, alegó la fama y notoriedad de sus marcas y actividades, hecho que el Arbitro da por probado, y que queda además comprobado con la documental de fojas 53 a 59.
QUINTO: Que, con lo antes considerado, estando el nombre de dominio en disputa claramente asociado a la oponente y no al primer solicitante, y toda vez que sólo la oponente concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 50, este árbitro estima que la oponente justificó

tener mejores derechos a la denominación en controversia que su contraparte, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A. en contra de Informática (Sebastián Fernando Pizarro Lillo), y se asigna el nombre de dominio utrotter.cl a favor de Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.