Santiago, treinta y uno de julio de dos mil catorce

VISTO,

Por oficio 19.696, de fecha 14 de mayo de 2014, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <globalsecurity.cl>**.**

El suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LTDA., RUT: 76.181.170-3, Contacto Administrativo: JORGE PINTO, Apoquindo 3150, Piso 6, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante GLOBAL SECURITY S. A., RUT: 99.556.630-3, Contacto Administrativo: MANUEL RODRIGUEZ CONCHA, JOSE A. LABBE GALILEA, San Diego 1777, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 15 de mayo de 2014, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el día 23 de mayo de 2014, a las 17.35 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

Con fecha 23 de mayo de 2014, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Paulina Nualart, por el primer solicitante, don Mahish Sadarangani, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, no se produjo, conciliación y se procedió a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 22, con fecha 28 de mayo de 2014, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 11 de junio de 2014.

A fojas 23, el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, Global Security S.A., es una empresa nacional dedicada principalmente al transporte de valores, que incluye: El retiro y entrega desde instituciones financieras, comercio y empresas de distintas industrias; La entrega de sencillo a clientes; y El retiro y/o entrega de documentación mercantil y especies valoradas. Asimismo, el transporte de valores posee varias aristas de negocios: Transporte (vehículos blindados); Tesorería integral; Administración de cajeros automáticos ATM; Courier aéreo; Custodia de valores y cheques; y Provisión de máquinas receptoras de billetes ARM;

b) Que, en Chile, Global Security S.A. incorpora al mercado nuevos estándares en la industria de la seguridad, ya que pone a disposición de todos los demandantes de estos servicios, tecnología de avanzada tanto en sus instalaciones como en las unidades blindadas, con los niveles y estándares exigidos por el mercado, incrementando así los niveles de seguridad para sus valores a un nivel global. Su mandante entrega a su personal (vigilantes privados, cajeros y operadores de cajeros automáticos) permanentes cursos de perfeccionamiento, instrucción y capacitación de sobre la seguridad. Sus proveedores son empresas especializadas en la seguridad y tecnología, otorgando servicios de: Desarrolladores de software; Compañías de seguros; Armadores de camiones blindados; Banda ancha y comunicaciones encriptadas; Armas y materiales operativos y Chalecos blindados, etc. Entre sus proveedores, podemos destacar a Mercedes Benz, Kaufmann S. A., Copec, NCR, Sellos Enkripta, Humano2 (IT), Plásticos Bio-Bio, Servicio de Blindajes LTDA, Cajas de seguridad Atlantida/Bash, Teleductos, Compunet y Permaquin, contadores de billetes y monedas. Presta principalmente servicios de seguridad a diversas compañías financieras a nivel global. De ahí que su razón social contiene ambas palabras en inglés (Global Security);

c) Que, desde el año 2004 en adelante, su mandante ha utilizado la expresión "Global Security" en el mercado financiero chileno, en forma continua y constante, logrando amplia difusión y posicionamiento del concepto "Global Security" en lo que se refiere a servicios financieros, monetarios, de inversión y de depósito de valores. Gracias a un gran esfuerzo y significativa inversión económica, se ha hecho conocido en el mercado relevante de estos servicios, permitiendo que los destinatarios de los servicios financieros, monetarios, de inversión y de depósito de valores identificados bajo la expresión "Global Security", sepan o crean que están frente a servicios provenientes de su mandante;

d) Que, los clientes de Global Security S.A. se concentran básicamente en tres tipos; los Bancos que por su volumen de negocios son el principal cliente de la compañía, el retail que demanda un volumen importante de procesos en efectivo y las empresas productivas con distribución directa al público, el comercio en general, el sector de servicios y las empresas públicas. En estos 10 años de existencia, su mandante ha prestado servicios a importantes entidades nacionales y extranjeras, fue reconocida por el Banco Santander como la compañía mejor evaluada durante el periodo 2010-2011;

e) Que, en todo este tiempo, su representado ha usado en forma real, continua y permanente el conjunto "Global Security" en la industria, por lo que podemos concluir que Global Security S.A. es el creador, usuario durante una década, y quien ha dado prestigio y posicionamiento a la expresión "Global Security" en el mercado chileno, respecto a servicios financieros, monetarios, de inversión y de depósito de valores, desde el año 2004 en adelante;

f) Que, su mandante es titular de la siguiente solicitud de registro de marca: Solicitud Nº 1101514, de la marca LGS GLOBAL SECURITY, la cual distingue: *"Servicios de tesorería; servicios de depósito en cajas de seguridad; servicios de depósito de valores; operaciones financieras y monetarias; servicios de pago de remuneraciones, jubilaciones y cuentas; alquiler de cajeros automáticos"*, de la clase 36 y *"transporte de valores"*, de la clase 39. La solicitud de la marca pedida por su mandante contiene íntegramente el dominio en disputa, a saber, el conjunto "Global Security";

g) Que, el nombre de dominio en disputa www.globalsecurity.cl, se encuentra actualmente inactivo. La OMPI ha sido clara en señalar establecer la mala fe detrás de esta conducta: *"La mala fe en el registro de un nombre de dominio puede deducirse de la omisión del solicitante a hacer uso activo de la página web a la que el nombre de dominio se refiere. El hecho de solicitar un nombre de dominio y luego no mantener funcionando el correspondiente portal, bajo ciertas circunstancias permite inferir la existencia de mala fe por parte del solicitante***.***La distinción entre la realización de una acción positiva de mala fe y "actuar de mala fe" puede parecer una distinción bastante fina, pero es muy importante. La importancia de esta distinción es que el concepto de "utilizar de mala fe" un nombre de dominio, no se limita únicamente a acciones positivas; la inacción se encuentra incluida en ése concepto. Es decir, es posible que, en determinadas circunstancias, por la inactividad del solicitante se configure el requisito de mala fe. En caso en que no sea posible concebir la posibilidad de uso actual o eventual del nombre de dominio solicitado, la solicitud del mismo no sería legítima, pues constituiría una usurpación o bloqueo del ejercicio de los derechos legítimamente adquiridos por un tercero"***;***

h) Que, el dominio indudablemente será relacionado por los cibernautas con su representado. La solicitud de la contraparte vulnera los derechos de su parte sobre la expresión "Global Security", la cual forma parte de la razón social de su mandante, siendo utilizada por éste en el mercado financiero chileno, en forma continua y constante desde el año 2004. Existe un enorme riesgo aparejado a la existencia de una página web "globalsecurity.cl"**,** pues la misma induciría a error a los cibernautas, quienes podrían pensar que se trataría de un sitio web, donde se podrían prestar servicios financieros y monetarios, lo cual no sólo perjudicaría a su representada, sino a todos los actores de un mercado que debe ser transparente e informado. Además, si está inactivo, bloquea su uso legítimo por parte de Global Security S.A.
i) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:

1. Copia simple de la solicitud de Marca N°1.101.514, "LGS GLOBAL SECURITY", mixta, presentada con fecha 04 de abril de 2014, en las clases 36 y 39.

2. Copia simple de la escritura de constitución de Sociedad Anónima "Global Security and Values Transportation Chile S.A.", Repertorio N°4.876-2004, suscrito con fecha 23 de abril de 2004.
3. Copia simple del contrato de Franquicia y Uso de Marca, entre Global Security and Values Transportation Chile S.A. y Dunbar International, Inc., suscrito con fecha 17 de mayo de 2004.
4. Copia simple del contrato de Servicio de Atención de Cajeros Automáticos, entre Global Security and Values Transportation Chile S.A. y Banco de Crédito e Inversiones, suscrito con fecha 01 de agosto de 2005.
5. Copia simple del contrato de Transporte de Valores y Servicio Integral de Tesorería, entre Global Security and Values Transportation Chile S.A. y Banco de Chile, suscrito con fecha 19 de agosto de 2005.
6. Copia simple del contrato de Prestación de Servicios de Transporte de Efectivo y/o Valores, entre Global Security and Values Transportation Chile S.A. y Scotiabank Sud Americano, suscrito con fecha 01 de junio de 2006.
7. Copia simple del contrato de Transporte de Valores y Tesorería, entre Global Security and Values Transpor-tation Chile S.A. y Central de Restaurantes – Aramark Limitada, suscrito con fecha 19 de noviembre de 2008.
8. Copia simple del contrato de Prestación de Servicios de Transporte de Efectivo y/o Valores, entre Global Security and Values Transportation Chile S.A. y Banco del Desarrollo, suscrito con fecha 21 de abril de 2009.
9. Copia simple del contrato de Transporte de Valores y Tesorería, entre Global Security and Values Transpor-tation Chile S.A. y Fábrica de Calzados Gino S.A., suscrito con fecha 03 de abril de 2009.
10. Copia simple del anexo N°2 del Contrato de Transporte de Valores ATMS, entre Global Security S.A. y Banco Santander Chile, suscrito el día 01 de diciembre de 2009.
11. Copia simple del contrato de Transporte de Valores y Tesorería, entre Global Security S.A. y Cecinas Winter S.A., suscrito el día 01 de agosto de 2013.
12. Copia simple de la declaración de Capital Propio, Año Tributario 2005, Global Security and Values Transportation Chile S.A., N° de Folio 0047178.
13. Copias simples de varios Decretos del Ministerio del Interior, Aprueba el Estudio de Seguridad de "Global Security o Dumbar International", "Global Security and Values Transportation Chile S.A." y "Global Security and Values Transportation Chile S.A. o "Dunbar Internatio-nal" y Autoriza Funcionamiento de Vigilantes Privados, años 2014, 2013, 2011, 2008, 2006 y 2004.
14. Copias simples de varias Facturas de clientes, de Global Security and Values Transportation Chile S.A., Global Security S.A., desde el año 2009 al 2014
15. Copia simple del formulario N°22 de Impuesto a la Renta, Servicio de Impuestos Internos, Año Tributario 2014, Folio N°235632254.
16. Copia simple del pago de Patente Comercial, de la Ilustre Municipalidad de Santiago, correspondiente al pago del Primer Semestre año 2014, Ingreso N°1301014317.
17. Copia simple del pago de diversas Patentes Comerciales de la Ilustre Municipalidad de Santiago, correspondientes a pagos
18. Copia simple de la copia Rol Único Tributario de Global Security S.A. N° 99.556.630-3.

A fojas 294, el Tribunal tuvo presente lo expuesto y por acompañados los documentos, con citación.

A fojas 295, se declara abierto el período de planteamientos, por cinco días hábiles, venciendo el día 23 de junio de 2014 y se apercibe al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

Con fecha 23 de junio de 2014, Paulina Nualart, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, con fecha 5 de octubre de 2000 por escritura pública otorgada ante Notario de esta ciudad don Enrique Morgan Torres, se constituye la sociedad GLOBAL SECURITY MANDATOS LTDA., cuyo nombre de fantasía es, GLOBAL SECURITY LTDA., sociedad chilena, creada como una sociedad ligada al Grupo Security, éste último formado por varias sociedades y empresas que se desenvuelven en los ámbitos financieros, inmobiliario, corretajes y otros, de gran prestigio y reconocimiento en el plano comercial de nuestro país. El 01 de septiembre de 2004, por escritura pública ante Notario de Santiago, doña Linda Scarlett Bosch Jiménez, GLOBAL SECURITY MANDATOS LTDA., fue objeto de una división de su capital social, entre ésta, y una nueva sociedad que se crea, la que es denominada, GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA. Por escritura pública de fecha 7 de julio de 2006, ante Notario de esta ciudad don Enrique Morgan Torres se modifica la sociedad antes señalada y entre otras cosas, pasa a tener el siguiente objeto:

Prestación de servicios de consultoría, asesoría en materias económicas, comerciales, financieras, de recursos humanos y otras similares, y prestación de servicios de promoción, publicidad, comercialización, representación, agencias, comisión o mandatos;

b) Que, GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA, está ligada a las empresa que conforman el Grupo Security, entidad de reconocido prestigio en toda el área comercial, bancaria, inversiones, etc. , que se encuentra plenamente identificada en espacios públicos publicitarios, prensa escrita, tales como diarios, revistas, etc. Su nombre es absolutamente característico de este Grupo de empresas, entre las que se cuenta, GLOBAL SECURITY, completamente identificada con todas las sociedades que conforman este grupo, entre otras, Banco Security, Inversiones Security, Vida Security, Travel Security, Corredora Security, Factoring Security. Desarrolla su actividad en el área de prestación de servicios, principalmente en materias publicitarias, y promociones, no sólo a empresas relacionadas con el Grupo, sino a otras sociedades distintas, como se acreditará con los contratos que mas adelante se acompañan;

c) Que, el uso de este nombre se inicia en el año 2000, y ha sido usado ininterrumpidamente hasta la fecha, lo anterior demuestra, que su representada, ha hecho uso efectivo, permanente, y continuo por mas de diez años del nombre GLOBAL SECURITY, que a su vez, este nombre está ligado a todo el grupo de sociedades que conforman el Grupo Security, por tanto, su denominación está ligada al nombre genérico de las otras Empresas del Grupo, y una referencia a su objeto social, siendo su intención y práctica, el uso de este nombre en forma constante.;

d) Que, no existe en su uso otra intención, que la de identificarse, por un lado con un Grupo de Empresas a la cual se pertenece, y por otro, haciendo una referencia al servicio global que presta, en virtud del objeto o giro establecido en sus estatutos sociales no por motivos comerciales, en orden a obtener una ganancia de ellos. Tampoco ha tenido el fin de confundir a los consumidores, atendido lo antes expuesto, por ser parte del nombre de un grupo de Empresas, bastante reconocido en el ámbito del mercado nacional. No existe intención de afectar o perturbar a otras sociedades o negocios, toda vez que, incluso el otro solicitante, tiene un objeto social distinto del de su representada, Global Security;

e) Que, se demuestra el uso real, permanente y continuo de dicho nombre, y la voluntad de seguir usándolo, a través de la solicitud de nombre de dominio efectuada en septiembre de 2013, con la intención verdadera de ofrecer sus servicios bajo dicho nombre;

f) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:

1.- Copia simple de la escritura pública de fecha 5 de octubre de 2000 ante Notario de esta ciudad don Enrique Morgan Torres, en la que se constituye la sociedad GLOBAL SECURITY MANDATOS LTDA., cuyo nombre de fantasía es, GLOBAL SECURITY LTDA.-

2.- Copia simple de escritura pública de fecha 1º de septiembre de 2004, ante Notario de Santiago, doña Linda Scarlett Bosch Jiménez, por la cual GLOBAL SECURITY MANDATOS LTDA., fue dividida, creándose una nueva sociedad denominada, GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA .-

3.- Copia simple de escritura pública de fecha 7 de julio de 2006, ante Notario de esta ciudad don Enrique Morgan Torres, en la que se modifica la sociedad antes señalada.

4.- Copia simple de patente municipal del primer semestre del año 2013, de la I. Municipalidad de Las Condes, de GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA .-

5.- Copia simple de la pagina del Servicio de Impuestos Internos, en que se refleja la información tributaria de GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA .- al 20 de junio de 2014.- .

6.- Copia simple de seis Formularios 29 del Servicio de Impuestos Internos, por el cual se declara y paga impuestos mensuales de la sociedad GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA , de los meses de diciembre de 2013 a mayo de 2014.

7.- Copia simple del Contrato de arriendo de espacios publicitarios celebrado con fecha 19 de marzo de 2014, entre VTR BANDA ANCHA (CHILE) SPA y GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA .-

8.- Copia simple del Contrato de venta de avisos y servicios publicitarios y Condiciones Generales, celebrado con fecha 2 de abril de 2014, entre Empresas El Mercurio S.A.P. y GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA .-

9.- Copia simple del Contrato de venta de avisos y servicios publicitarios y Condiciones Generales, celebrado con fecha 2 de abril de 2014, entre Empresas El Mercurio S.A.P. y GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA .-

10.- Copia simple del Contrato de publicidad, celebrado con fecha 20 de abril de 2011, entre Red de Televisión Chilevisión S.A. y GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA .-

11.- Copia simple del Contrato de prestación de servicios de promoción y comercialización, celebrado con fecha 4 de noviembre de 2004, entre Administradora Gral de Fondos Security. S.A. y GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA .-

12.- Copia simple del Contrato de prestación de servicios de promoción y comercialización, celebrado con fecha 3 de noviembre de 2004, entre Valores Security. S.A., Corredores de Bolsa y GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA .-

13.- Copia simple de facturas electrónicas emitidas por distintas empresas a GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA, por prestación de servicios a dicha empresa: Factura Nº 37430 de fecha 28/03/2014 de Televisión Nacional de Chile. Factura Nº 16410 de fecha 29/04/2014 de Hewllett Packard Chile Comercial Limitada. Factura Nº 47348 de fecha 05/05/2014 de Editorial Valente Limitada. Factura Nº 00751 de fecha 13/05/2014 de Constructora Dos Limitada. Factura Nº 2347 de fecha 06/05/2014 de Multichanel Media Sales Limitada. Factura Nº 0102268 de fecha 31/12/2012 de Publicaciones y Difusion S.A. Factura Nº 79734 de fecha 30/04/2014 de Ediciones Financieras S.A. Factura Nº 60849 de fecha 03/04/2014 de Vida Security. Factura Nº 30.958 de fecha 07/08/2013 de R y C Servicio Computacionales Limitada. Factura Nº 17221 de fecha 08/11/2013 de Canal 13 S.A. Factura Nº 247876 de fecha 13/10/2011 de Empresa Periodística La Tercera S.A.

14.- Copias simple de 35 facturas emitidas por GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LIMITADA, a distintas empresas a las que ha prestado servicios, desde mayo del año 2005, hasta la fecha.-

Con fecha 27 de junio de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

A fojas 304, con fecha 09 de julio de 2014, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que**,** en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el solo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*global security*" como componente, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión o término genérico, global, adjetivo, tomado en completo, security, seguridad, y otros significados más (Diccionario de la lengua Española, Real Academia, vigésimo tercera edición, año 2004, pp.1139), por lo que no puede considerarse un término original, y en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros en más de 361.000.000 resultados, de las más variadas actividades y países, lo que supone muchas opciones y usos, para los más diversos productos y servicios, verificado en uso de las facultades para actuar de oficio del Tribunal. El signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se asocia tanto en el lenguaje como en el mercado actividades de muchas personas o empresas, que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de un mismo país. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served",* que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

TERCERO: Que la buena fe se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397).

CUARTO: Que, la marca "lgsglobal security" se encuentra solicitada, como etiqueta por el segundo solicitante y está en trámite, como mixta, en la clase 36 para productos, en Chile, pero referidos a servicios de tesorería, deposito valores, operaciones financieras y monetarias, clase 39 transporte de valores, nada que diga relación con asesorías financieras e inversión y rentistas, que es el rubro en que el primer solicitante pretende desarrollar su actividad, como se ha verificado de la documentación acompañada. El conflicto principal de este caso radica en que la marca está solicitada en una clase que corresponde a servicios, y pudiera pensarse que el primer solicitante con su requerimiento abarca el ámbito de protección, relativo a la actividad del segundo solicitante, pero ello no es así, pues como se verá el ámbito de protección de la marca es para "servicios" de una clase, en Chile, la marca no es utilizada por la solicitante para las mismas clases, el primer solicitante utiliza la expresión para servicios de inversión y asesorías, ninguna

relación con el transporte de valores y su custodia, recordemos que la marca requerida por el segundo solicitante es conocida en rubros diversos, la actividad realizada por el primer solicitante es diferente y corresponde a servicios no solicitados por el segundo, servicios que además, coinciden con el tipo de empresa a que éste solicitante se dedica, así como con su trayectoria profesional, lo que hace plausible su pretensión. Por lo que el argumento de que el ámbito de protección de la marca abarca la actividad de primer solicitante se desechará. Por tanto, asignar el nombre de dominio al segundo solicitante basado en la semejanza a la marca solicitada, que aún no está concedida, que contempla protección para productos y servicios específicos, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "global security", tanto para marcas o logos o etiquetas fundado únicamente en la posible confusión con su marca o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado amplia del derecho de propiedad sobre una marca comercial, etiqueta o zona, extendiendo el ámbito de protección a muchas más áreas que las que el sistema marcario desea proteger, el clasificador marcario distingue entre productos y servicios y realiza un listado alfabético de los mismos, con lo que claramente se busca que aun cuando tengan la misma clase, servicio y producto no se refieren a lo mismo, el servicio se ofrece a un usuario en tanto que el producto a un consumidor, así el ámbito de protección se restringe.

QUINTO: Que, lo anterior resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "globalsecurity" está constituida por un término genérico, puede entenderse y considerarse como suficientemente diferenciador, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre el mismo argumentando además la existencia de solicitudes de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, en Chile y en el extranjero, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive de acuerdo al área de protección solicitada, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, permitiendo así, que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, permitiendo y reforzando de ese modo el principio de libre competencia mercantil. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, y en que el segundo solicitante se desempeña, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre. En caso de ocurrir que se extendiera el dominio a áreas de la protección de las marcas del segundo, se daría origen a una posible indemnización por eventuales perjuicios, fuera de las posibilidades de la revocación, que contempla el reglamento.

SEXTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que realiza, como ha quedado acreditado en autos. El mismo Inapi, dentro de las publicaciones que efectúa para que el público pueda informarse expone las diferencias entre los productos y servicios y las particularidades de cada uno, que hace que la clasificación varíe según el caso. Dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo. Aún cuando es un hecho que ambos solicitantes contienen dentro de su razón social el término global security, por lo que en este aspecto se considerará que mantienen derechos equivalentes o similares. Por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión, ambos solicitantes, se dedican a rubros diferentes.

SEPTIMO: Que, finalmente, si no se ha logrado acreditar el perjuicio a intereses jurídicos del segundo solicitante debe prevalecer el criterio de preferencia temporal, es decir, el primero en pedir debe ser

atendido. Desechando el argumento de confusión en los usuarios, al tratarse de giros y empresas suficientemente diferenciadas, esto como ya se dijo, podría varias de acreditarse que el primer solicitante utiliza su página para capturar clientela del segundo, lo que daría origen a una posible revocación, lo que en estos autos no se ha acreditado. La segunda solicitante, realiza sus actividades comerciales a través de otro dominio en internet, por lo que su actividad no queda afectada, y si necesitare crear otro, puede utilizar la expresión unida a algún elemento diferenciador del primero, por lo que de igual forma podrá seguir realizando su actividad comercial.

OCTAVO: Que, como ha explicado este juez árbitro con anterioridad, la preferencia temporal es el primer criterio adoptado para la asignación de bienes y derechos, incluso desde de antes del nacimiento del Derecho como ciencia siendo sistematizado, por primera vez, en el Derecho Romano resumido en el aforismo *"Qui prior est tempore, potior est iure"*, (Iglesias-Redondo, Juan. Diccionario de definiciones y reglas de Derecho romano. Edición Bilingüe, Ed. Mc Graw Hill, 2001, Madrid, p. 165), que significa, que aquel que primero, reclama o solicita, un determinado bien o derecho, debe ser el titular de su dominio o uso. De este modo podemos afirmar que la preferencia temporal es *"aquel (principio) en cuya virtud el acto registral que primeramente ingresa al Registro…, se antepone con preferencia excluyente o superioridad de rango, a cualquier otro acto registrable que, siéndole incompatible o perjudicial, no hubiere aún ingresado en el registro o lo hubiese sido con posterioridad, aunque dicho acto fuese de fecha anterior"* (Espasa. 1998: 795). Este principio está basado en la idea de exclusividad en la titularidad de derecho que se pretende inscribir, la que debe ser asegurada mediante la inscripción. Como puede apreciarse tal principio, deriva de la lógica más estricta, propia de todo sistema jurídico y tanto su origen como su formulación no son exclusivos del sistema anglosajón, como pudiera parecer del uso de la expresión *first come first served*, ni tampoco es un principio que se vincule exclusivamente a la propiedad intelectual, sino como se ha explicado corresponde a un criterio lógico y general (no único) para la asignación de bienes y derechos, que se explica porque al primero en reclamar un bien debe asignárselo, a excepción que exista otro titular con mejor derecho, tal como reconoce desde mucho antes el Derecho Europeo Continental. El ordenamiento jurídico chileno contempla tal principio en varias disposiciones de orden registral, siendo la más importante de ella la contenida en el Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, que señala en su artículo 17, que la inscripción en el respectivo Registro, valdrá desde la fecha de la anotación en el repertorio.

NOVENO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LTDA., tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

DECIMO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denomina, en materia de voluntad: conducta concluyente. Unido a la circunstancia que el segundo solicitante es titular de otro dominio, a través de los que puede desarrollar perfectamente su actividad comercial, la que al ser claramente diferenciada de la del primero, no se producirá la confusión de consumidores y la pérdida de éstos y la supuesta dilución marcaria.

DECIMOPRIMERO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción en el sentido que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial

propia de su rubro, vinculada a identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia, inclinan la recta razón y sana crítica a favor de éste.

DECIMOSEGUNDO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "*…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir*". En el caso *sub lite*, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

- En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "globalsecurity.cl", al primer solicitante GLOBAL SECURITY GESTION Y SERVICIOS LTDA., sin costas, por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

- Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

- Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

- Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

- Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

  ROL 19.696- 2014

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.