Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "securitydata.cl"

Santiago, 8 de marzo de 2006.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF04836 de 31 de mayo de 2005, 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 **securitydata.cl.**

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto la sociedad Santibáñez y Sepúlveda Limitada, representada por don José Miguel Santibáñez, ambos domiciliados en avenida Eliodoro Yánez 1049 oficina 2 C, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primera solicitante del nombre de dominio securitydata.cl, el cual pidió a su favor el día 21 de febrero de 2005 a las 20:30:12 GMT y Virtual Security S.A., representada por don Rodrigo Marré Grez, domiciliados en Nueva Tajamar Nº 481, Torre Norte, piso 21, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio securitydata.cl, el cual pidió a su favor el día 7 de marzo de 2005 a las 17:06:46 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 06 de junio de 2005, 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 20 de junio de 2005 a las 10:15 horas.

Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 10 de

junio de 2005, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 5 , 6 y 7 de autos.

Quinto: Que el día 20 de junio de 2005 a las 10:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia de ambas partes, quienes procedieron a establecer las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 11 de autos, teniendo lugar la notificación de las resoluciones allí dictadas con fecha 1° de julio de 2005, según consta de lo resuelto a fojas 24 de autos.

Sexto: Que por escrito de fecha 22 de julio de 2005, el cual rola a fojas 26 de autos, la parte de Santibáñez y Sepúlveda Ltda, deduce y fundamenta demanda de mejor derecho, invocando los siguientes argumentos: primeramente, alega que las partes del juicio desarrollan diferentes actividades económicas, para lo cual aduce que con fecha 28 de abril de 2005 se celebró audiencia de mediación en las oficinas de NIC Chile a la cual el segundo solicitante no asistió. Dicha audiencia fue tomada por don Fernando Bernhardt Krebs de la cual se tomó la correspondiente acta de rigor, manifestando el señor Fernando Bernhardt Krebs en forma verbal que los conflictos sobre dominios de internet se resolvían fundamentalmente basándose en la actividad económica o giros comerciales que ejercían las empresas litigantes. Bajo tal supuesto, ambas partes en conflicto tienen giros distintos, siendo los de Virtual Security S.A. la prestación de asesoría económica financiera, código 83.264 y servicios personales no clasificados, código 95991, en tanto que los de Santibáñez y Sepúlveda Ltda. son los siguientes: Comercialización de accesorios computacionales, código 62570; Comercialización de servicios de comunicación, código 72001 e Ingeniería de sistemas, código 83263. Por consiguiente, las actividades económicas de ambas empresas son completamente distintas, hecho irrefutable y vital para determinar si el dominio en disputa es pretendido por partes que ejercen el mismo negocio, que se encuentren insertas en el mismo mercado y que por identificarse a través de un dominio que contienen una palabra en común pudiese o pudiere llevar a

confusión a los usuarios de Internet. Alega también que la sociedad Santibáñez y Sepúlveda Limitada tiene como nombre de fantasía: "security data Ltda.", lo cual consta en la constitución de la sociedad, en la que se estableció la utilización del citado nombre realizando todas y cada una de las formalidades exigidas por la Ley, para poder utilizar la mencionada individualización. Como consecuencia de ello, organismos como el SII, Municipalidades, Bancos, Compañías de Servicios, y Clientes identifican a el primer solicitante como Security Data Ltda., situación que evidentemente la pone en razón de obtener el dominio en conflicto, máxime si se ha utilizado el espacio en internet desde el momento mismo en que se obtuvo la inscripción, esto es, 5 meses a la fecha de la presentación. Por contraposición a ello, Virtual Security S.A. registra el dominio para "proteger servicios prestados por la empresa". Agrega a ello que la estrategia comercial y la publicidad se ha desarrollado sobre el nombre de fantasía "Virtual Security S.A.", por el cual sus actuales y futuros clientes la identifican, tanto en relación con su página web, correos electrónicos, medios de publicidad, cuenta corriente, patente comercial, facturas y todo lo que implica el sello de la empresa. Adiciona a lo anterior que el dominio "Securitydata" le presta utilidad, dado que opera en base al mismo, y a través de la página web www.securitydata.cl entrega acceso a sus clientes, tiene el espacio de hosting contratado y configurado, contiene información de la empresa y proporciona la imagen más importante de la parte en el mercado. Alega, finalmente, que la posesión del nombre de dominio sub lite no ocasiona perjuicios a la contraparte, lo que se hizo manifiesto con su comparecencia a la audiencia de mediación ante Nic Chile con el propósito de resolver el conflicto, lo que no pudo ocurrir. Por el contrario, la privación del nombre de dominio acarrearía enormes perjuicios a la parte, por la razón apuntada. En mérito de todo lo anterior, solicita le sea asignado el dominio en definitiva.

Séptimo: Mediante escrito de fecha 22 de julio de 2005, el cual rola a fojas 31 de autos, la parte de Virtual Security S.A. solicita que le sea otorgado el nombre de dominio "securitydata.cl", basado en los siguientes argumentos de hecho y

de derecho: que lo primero que debe tenerse en consideración es que el Grupo Security forma parte, es el legítimo creador y dueño de las marcas registradas "Security", Nº 461.866. clase 36; "Security", Nº 566.044, clase 36; "Valores Security", Nº 514.238, clase 36; "Vida Security", Nº 658.036, clase 36; "Travel Security" Nº 606.993, clase 16; "Security Card", Nº 551.075, clase 42; "Tradesecurity" Nº 626.361, clase 39; "Grupo security", Nº 514.256, clase 36, entre otras. Que, asimismo, Virtual Security S.A. es propietario de los nombres de dominio "banksecurity", "e-security", "factoringsecurity", "gruposecurity", "merchantsecurity", "security", "securitybank", "securitymanager", "securityrentacar", "securitysolutions", "securityteam", "securitytravel", "securitywap", "securitywork", "trustsecurity", "websecurity", "securityconsulting" entre otros. Que según su criterio es imposible una coexistencia entre los dominios anteriormente expuestos con el nombre de dominio en conflicto, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder a los sitios de la parte, puesto que esta situación sin duda llevará a confusión a los usuarios. Que en efecto, la solicitud de autos es muy similar a los nombres pertenecientes a la parte. Que es así como lógica e inevitablemente se producirá confusión en el usuario de Internet, ya que éste pensará que este nuevo dominio pertenece a un mismo dueño, pues la palabra "data" no logra dotar al nombre solicitado de una identidad propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas comerciales registradas por la demandante. Que otra potencial confusión que no es posible soslayar entre los nombres de dominio de la parte es que los usuarios de internet, al verse enfrentados a este nombre de dominio, pensarán que security.cl, es el general o paraguas que da acceso a las demás direcciones que conforman la gran familia de nombres de dominio de la parte a través de los cuales se puede acceder a información de las empresas de la misma y a los servicios y productos ofrecidos por ella. Que por lo tanto, queda claro que la solicitud en conflicto no es capaz de diferenciarse con sus nombres de dominio, los que están constituidos en torno a sus marcas registradas Security, Nº 461.866 y Nº 566.044. Que cuando existe conflicto

entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, han señalado que se deberá privilegiar a aquél que solicitó con anterioridad el nombre de dominio. Que dicho principio es conocido internacionalmente como el "first to file system" o "first come, first served". Que sin perjuicio de lo anterior, este principio cede ante aquel solicitante que, sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo, permitiendo que el principio "first come, first served" ceda. Que su mejor derecho consta de los numerosos registros marcarios y nombres de dominio que se basan en la palabra "Security", entre los cuales se encuentran los siguientes: banksecurity.cl; e-security.cl; factoringsecurity.cl; gruposecurity.cl; merchantsecurity.cl; security.cl; securitybank.cl; securitymanager.cl; securityrentacar.cl; securitysolutions.cl; securityteam.cl; securitytravel.cl; security.cl; securitywork.cl; trustsecurity.cl; websecurity.cl; securityconsulting.cl., siendo clara la oposición de la denominación securitydata.cl a favor de la contraria con los derechos marcarios y de dominios de la parte. Agrega que el posicionamiento de la marca y nombre "Security" le ha demandado grandes inversiones de dinero, de las cuales lucraría Santibáñez y Sepúlveda S.A. si le fuera asignado el nombre en definitiva. Agrega que su mejor derecho consta también de la circunstancia de que la palabra security es la dominante en el nombre en conflicto, lo que se ve agravado por el hecho de que un nombre de dominio puede ser asignado tan solo a un solicitante. Añade la amenaza de dilución y el atentado a su identidad comercial, así como el perjuicio irreparable que esta situación puede originar a su imagen y reputación, así como el riesgo de confusión de los usuarios de internet. En mérito de todo lo antes expuesto, solicita le sea asignado el nombre en disputa en definitiva.

Octavo: Que por resolución de fecha 25 de julio de 2005, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 87, se confirió traslado a ambas partes de los argumentos de mejor derecho presentados.

Noveno: Que por escrito de fecha 8 de agosto de 2005, la parte de Santibáñez y Sepúlveda Limitada evacuó el traslado que le fuera conferido en los términos siguientes: la litis está circunscrita a la denominación "securitydata" solamente, y no a marcas comerciales, a lo que se agrega que el titular de las marcas que señala no es Virtual Security S.A. sino el Grupo Security, quien no es parte en el proceso. Además, alega que numerosos nombres de dominio con la palabra "security" no pertenecen a la contraparte, cual es el caso de los nombres "datamarketingsecurity.cl, cuyo titular es data Marketing Security Ltda., woldwidesecurity.cl, titular: Worlwide Security S.A.; wmsecurity.cl, titular: Mauricio Andrés Castro Godoy; vtrhomeseucurity.cl, titular: VTR GLOBAL S.A.; visualsecuritychile.cl, titular: Vigilancia y seguridad Limitada; visualsecurity.cl, titular: Inversiones Costanera S.A.; videsosecurity.cl, titular: Benedicto Fernando Morales Mardones; tycofireandsecurity.cl, titular: ADT Security services S.A.; trafficsecurity.cl, titular: Traficc Security Ltda.; totalsecurity.cl, titular: IND NAC. SERV de Envasado y Comercialización de Prod Insen Ltda.; simonsecurity.cl, titular: Jenaro Eduardo Urquieta Muñoz; serversecurity.cl, titular: Gabriel Alonso Sotoconil García; sendersecurity.cl, titular: Patricia Ivette Viveros Matamala; securityworkshop.cl, titular: Ingeniería y Asesorías en Computación y Comunicaciones S.A.; securityspecial.cl, titular José Miguel Ernesto Ugarte Llanos; Securitysat.cl, titular Seguridad y Telecomunicaciones S.A.; securityprtection.cl, titular seguridad y Servicios Asital Ltda.; securitymarket.cl, titular: Security Market Ltda.; securityline.cl, titular: Sandra Alavarez Segridad e IRL; securitylife.cl, titular: Sistemas y Proyectos Digitales Limitada; securitychile.cl, titular XYZ Ideas y Negocios S.A.; securitybands.cl, titular: Comercial sur Chile Limitada; securityalarm.cl, titular: América Sistemas S.A.; security-online.cl, titular Rosa Amelia Pérez Marre; pentasecurity.cl, titular Cía. De Seguros Generales Consorcio Las Américas S.A.; palssecurity.cl, titular Grupo Pals Servicios Generales S.A.; mowartsecurity.cl, titular González y Compañía Ltda.; morning-security.cl, titular Morning Security Ltda.; maxsecurity.cl, titular

Max Security Ltda.; mastersecurity.cl, titular comercial Tellcom Cel Limtada; internationalsecurityworld.cl, titular Dante Eduardo Yutronic Cavagnaro; internationalsecurity.cl, titular Internacional Institute Security Limitada; ionfosecurity.cl, titular Inforcorp Chile S.A.; huntersecurity.cl, titular Arturo Rodrigo Molina González; homelandsecurity.cl, titular Comercio Internac Represent E Inv Sectrade Limitada; home-security.cl, titular VTR Global Com S.A.; hihgsecurity.cl, titular David Rodrigo Villarroel Escorza; helpsecurity.cl, titular Enrique Comellas Tarifa; guardssecurity.cl, titular Servicio de Seguridad Security Limitada; globalsecuritychile.cl, titular María Cecilia Quezada González; geo-security.cl, titular Luis Alberto Donoso Carmona; expohomelandsecurity.cl, titular Gustavo Adolfo Verdugo Prat; detectsecurity.cl, titular Luis Marcelo Muñoz Sepúlveda; cpsfirstsecurity.cl, titular CPS & First security S.A.; clarcksecurity.cl, titular José Joaquín Concha Vega; bozzsecurity.cl, titular Patricio Aquiles Godoy Arraigada; asbasecurity.cl, titular Claudio Alberto Barraza Moya; antocosecurity.cl, titular Andrés Guillermo Moreno Castro; allsecurity.cl, titular Maor Lwow; alarmsecurity.cl, titular Rodrigo Andrés Vivanco Chávez; adtsecurityforlife.cl, titular ADT Services Ag. Rep. Sargent & Krahn; 4security.cl, titular Seguridad Integral S.A., onesecurity.cl, titular One Security Ltda. Lo anterior corrobora, a juicio de la parte, que no es posible sostener la imposibilidad de coexistencia del dominio sub lite con los dominios de propiedad de la contraria. Agrega argumentos en torno al principio "first come, first served", y la utilización efectiva que lleva a cabo desde el día 23 de julio de 2005 del nombre de dominio en conflicto, sin agravio ni perjuicio de persona alguna. Llama la atención, además, a los nombres de dominio "visualsecurity.cl" y "datamarketingsecurity.cl", muy similares al dominio en disputa, los cuales coexisten en poder de terceros, e insiste en que no amenaza ni pretende amenazar los derechos de Virtual Security S.A.

Décimo: Por su parte, Virtual Security S.A. evacuó el traslado que le fuera conferido mediante presentación de fojas 97, en los términos siguientes:

manifiesta no ser relevante la diferencia en las actividades económicas de las partes, así como la analogía del dominio con el nombre de fantasía de la contraria. Otrosí hace ver que, para ejercer el derecho a defensa en materia de nombres de dominio, no es exigible que haya una utilización efectiva del mismo, e insiste en el perjuicio que la titularidad del dominio en poder de la contraria le depara. Finalmente, hace ver que la palabra "Security", identificada con ella, goza de amplia fama y notoriedad.

Undécimo: Con fecha 21 de septiembre de 2005, mediante resolución que rola a fojas 103 de autos, notificada con esa misma fecha y reiterada luego 12 de octubre de 2005, rolante a fojas 108, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "derechos y/o interés de las partes en la denominación "securitydata.cl" o en sus componentes y "utilización efectiva que las partes efectúan de la denominación "securitydata" o de sus componentes.

Duodécimo: Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas: Por la parte de Virtual Security S.A., los siguientes documentos: Listado de dominios de Nic Chile identificados en la demanda (fojas 40 a 75); copia de registros de marcas comerciales identificadas en la demanda, documentos emanados del DPI (fojas 76 a 84); carta de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de 20 dic. 2001 (fojas 115); impresión de páginas web de las distintas empresas Security (fojas 116 a 142); copias de sentencias dictadas en juicios arbitrales "globalsecurityltda.cl", "vsecurity.cl.", "i-security.cl", "gestiondigital.cl" (fojas 143 a 176).

Por la parte de Santibáñez y Sepúlveda Limitada se rindió la documental constituida por los siguientes documentos: copias de la impresión de la página web de Nic Chile con distintos nombres de dominio inscritos a nombre de terceros ajenos al juicio (legajo anexo al cuaderno principal); copia simple de escritura de constitución de sociedad Santibáñez y Sepúlveda Ltda. , del extracto notarial y del extracto inscrito en el registro de comercio (fojas 180 a 185); copia del formulario de inscripción a RUT e inicio de actividades en el SII

de fecha 27 de julio de 2004 (fojas 186); acta de audiencia de mediación ante Nic Chile de 28 abril 2005 (fojas 187); consultas por contribuyente de sociedades Santibáñez y Sepúlveda Ltda. y Virtual Security S.A. (fojas 188 y 189); tarjetas de visita de personeros de Security Data (fojas 190); copias protocolizadas de páginas de internet Virtualsecurity.cl. y otras con el nombre "security" (fojas 191 a 208).

Cabe señalar que la prueba de la parte de Santibáñez y Sepúlveda Limitada fue parcialmente objetada por su contraria, de lo que se hará mención y se resolverá en la parte considerativa de la sentencia.

Décimo tercero: Mediante escrito de fecha 8 de noviembre de 2006, rolante a fojas 210, y de fecha 10 de noviembre de 2006, rolante a fojas 216, ambas partes del juicio, Santibáñez y Sepúlveda Ltda. y Virtual Security S.A., respectivamente, formularon observaciones a la prueba rendida.

Décimo cuarto: Que por resolución de fecha 20 de diciembre de 2005, notificada con esa fecha, la cual rola a fojas 236 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que primeramente corresponde pronunciarse sobre las objeciones a la prueba documental presentadas por la demandante, y que atañen a los siguientes documentos de la parte de Santibáñez y Sepúlveda Limitada: copia simple de escritura de constitución de sociedad Santibáñez y Sepúlveda Ltda. , del extracto notarial y del extracto inscrito en el registro de comercio (fojas 180 a 185) y copia del formulario de inscripción a RUT e inicio de actividades en el SII de fecha 27 de julio de 2004 (fojas 186), las objeciones deducidas a su respecto se rechazarán, por cuanto las mismas sólo contienen motivos genéricos de impugnabilidad, y no acusaciones específicas que puedan aminorar o desvirtuar su valor probatorio. En lo referente a las tarjetas de presentación rolantes a fojas 190, se acoge la objeción de las mismas y se las priva de valor

probatorio, por cuanto se trata de instrumentos generados por la propia parte, o a su solo requerimiento, sin que contengan garantías mínimas de veracidad e integridad. En lo pertinente a las observaciones a la prueba documental formuladas en la misma presentación de fojas 210, las cuales atañen también a documentos objetados, se tendrán presentes, como se dispuso en su oportunidad. En conclusión, con la sola excepción de las tarjetas de presentación rolantes a fojas 190, el Tribunal atribuye pleno valor a la prueba documental presentada por ambas partes.

Segundo: El objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe establecerse cual es la posición de las partes a su respecto, a la luz de los argumentos y pruebas rendidas.

Tercero: La parte de Santibáñez y Sepúlveda Limitada ha demostrado ser la primera solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que la ampara con la presunción de mejor derecho a su favor conocida como principio "first come, first served", la cual, sin embargo, no es una presunción de derecho y puede ceder ante prueba contraria. En forma adicional a lo anterior, ha acreditado que el nombre "Security data" corresponde a su nombre de fantasía desde la fecha de la constitución de la sociedad, 23 de junio del año 2004, figurando el mismo en el extracto inscrito en el Registro de Comercio con fecha 20 de julio de 2004 (documentos de fojas 180 a 185), así como en la inscripción al Rol Unico Tributario y Declaración de Inicio de Actividades efectuada con fecha 27 de julio de 2004 (docto. de fojas 186). Por otra parte, consta también de los documentos de fojas 203 a 208 de autos que Santibáñez y Sepúlveda Limitada tiene implementada y en funcionamiento una página web con el nombre en litigio www.securitydata.cl, en la cual presenta y promociona las actividades de su propio giro comercial.

Cuarto: La parte de Virtual Security S.A., en tanto, ha demostrado los siguientes puntos de interés respecto del nombre de dominio en disputa: 1.- Ser titular de la marca "Security" y de numerosas otras marcas asociadas a dicha

denominación; 2.- Ser titular del nombre de dominio "Security.cl" y de numerosos otros dominios asociados a dicha denominación; 3.- desarrollar activamente en todos los planos de su actividad empresarial el nombre "Security" bajo el cual es conocida en el país, en forma pública y notoria.

Quinto: Llamado este Tribunal a resolver en equidad el presente litigio, tiene en consideración, además de lo dicho en los considerandos tercero y cuarto precedentes, que ambas partes tienen legítimos derechos e intereses en el nombre de dominio en disputa, lo cual favorece a la demandada y primera solicitante, puesto que a ella beneficia la presunción de mejor derecho designada con la expresión "First come, first served"; que atendido el distinto giro de ambas empresas, no se configura el riesgo para los derechos marcarios ni de dilución del nombre de la demandante y segunda solicitante; que está demostrado que con la palabra "security" existen numerosos nombres de dominio en posesión de terceros, los cuales no se ha probado controvertidos por la demandante, y que la demandada ha manifestado en forma reiterada su voluntad de no afectar ni perjudicar en modo alguno los derechos e intereses de Virtual Security S.A., lo cual, expuesto por escrito en un proceso judicial como el de la especie, equivale a una confesión judicial que, en caso de ser infringida, podría configurar, y comprobar con facilidad, causales de revocación del nombre de dominio en contra de la demandada y primera solicitante.

Sexto: En mérito de todo lo anterior, el Tribunal negará lugar a la demanda y asignará el nombre de dominio a favor de la demandada y primera solicitante del mismo, en la forma que pasa a expresarse 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:

Primero: Que se acoge la objeción de documentos formulada por la demandante a fojas 210 en lo pertinente a las tarjetas de presentación rolantes a fojas 190, rechazándose en lo restante.

Segundo: Que se rechaza la demanda deducida y se asigna el nombre de dominio securitydata.cl al primer solicitante, Santibáñez y Sepúlveda Limitada.

Tercero: Que cada parte soportará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comúníquese 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