Santiago, cuatro de mayo del año dos mil diez

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 19 y 20 de autos, artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar sentencia en juicio de asignación del nombre de dominio “SERVIPAGO.CL”.

Parte Expositiva:

Por Oficio de fecha 23 de septiembre de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la asignación del nombre de dominio “SERVIPAGO.CL”, existente entre doña Ángela Carolina Vidal Gros, domiciliada en calle Sevilla Nº 1387, comuna de Independencia, Santiago y Sociedad Recaudación y Pagos de Servicios Ltda., del giro de su nombre, representada por el Estudio Jurídico Sargent y Krahn, quien comparece representado por su abogado don Matías Somarriva Labra, todos domiciliados en Avenida Andrés Bello Nº 2711, piso 19, Las Condes, de esta ciudad.

Que por resolución de fecha 23 de septiembre de 2009, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 30 de septiembre de 2009, según consta a fojas 19 y 20 de autos.

De las partes en litigio: Son partes en el litigio de asignación del nombre de dominio “SERVIPAGO.CL”, la primera solicitante doña Ángela Carolina Vidal Gros y Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda., segundo solicitante.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho y petición de la demanda arbitral presentada por Pontificia Universidad Católica de Chile:

I.- Antecedentes de hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 93 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante en cuanto titular del dominio en

disputa:

1.- Señala que Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda. fue creada el año 1990, por dos entidades bancarias, a saber Banco BCI y Banco de Chile, como una sociedad de apoyo al giro bancario y con el tiempo SEVIPAG, se ha transformado en una empresa líder en el mercado de las transacciones, pagos y recaudaciones, con una gran inversión en tecnología y capital humano. Indica que SEVIPAG ofrece actualmente una extensa cobertura de locales y sucursales, en “malls” y supermercados a los largo del país, con una larga jornada de atención al público.

2.- Registros marcarios. Señala la parte demandante que cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las que forman parte de una familia de marcas para la expresión “SERVIPAG” y derivadas, virtualmente idénticas al nombre de dominio en disputa, y cita entre ellas SEVIPAG, mixta, registro Nº 753.570, para distinguir servicos de comunicación electrónica vinculada a Internet, Nº 614.339, para servicios de comunicación electrónica en la clase 38, Nº 638.256, para servicios de la clase 36, Registro nº 614.074 “SEVIPAG el mejor portal de pagos en Chile”, lema para distinguir servicos de la clase 36, Nº 688.015, “SERVIPAG EXPRESS”, mixta para distinguir servicios de la clase 36, Nº 722.072 “SERVIPAG EXPRESS PAGUE SUS CUENTAS AQUÍ”, para distinguir servicos de la clase 36, entre otras.

Agrega que la expresión “SERVIPAG” corresponde a una marca comercial creada y utilizada profusamente por la demandante, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio, y que se causaría error o confusión a los usuarios de Internet y publico consumidor en general al enfrentarse al dominio “SERVIPAGO.CL”.

3.- Nombres de Dominio. Señala la parte demandante que es titular de nombres de dominio, que comprenden la expresión “SERVI”, por lo que el público los asocia en Internet a SERVIPAGO, y señala que es titular de los nombres “SERVIPAGOS.CL”, “SERVIPAGOS.MOBI”, “SERVIPAG.CL”, “SERVIPAG.COM”, “SERVIPAG.TEL”, “SERVIPAGEXPRESS.CL”, entre otros.

Señala el actor que el demandado al solicitar el nombre de dominio “SERVIPAGO.CL”, da cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y

notoriedad que ha obtenido la demandante, a través de años, por lo que los usuarios de Internet pensarán con toda lógica que pertenece a SERVIPAG, y que mediante el se publicitan y entrega información de la empresa de recaudación y pagos más importante a nivel nacional.

4.- Vinculación del nombre solicitado “SEVIPAGO.CL” con la parte demandante. Indica la parte demandante que el primer solicitante se limitó a tomar la expresión “SERVIPAG”, ampliamente conocida por el publico consumidor, que ha sido creada por ella y protegida mediante marcas comerciales, por lo que el dominio pedido es virtualmente idéntico a los nombres de dominio y marcas comerciales de la parte demandante, y que la primer solicitantes e limitó a agregar la letra “O”, con lo que si se asigna a la parte contraria se aumentará el grado de confusión de los usuarios.

II.- Antecedentes de derecho citados por la parte demandante:

A) Descripción de los nombres de dominio y su importancia:

Señala la demandante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores, conocida como Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido lugar con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, los que en palabras simples, consisten en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

Indica que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar correctamente a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, Coca Cola, Sony o Mc Donalds, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso y caótico y que en atención a este uso cada vez más masivo de esta forma de comunicación tecnológica, que implica tener un acceso inmediato a la información, el uso de nombres de dominio que se vinculen a una organización o persona determinada se hace indispensable para

el correcto y eficiente funcionamiento de la misma y que considerando el uso masivo de Internet.

B) Criterios aplicables para conflictos de asignación de Nombres de Dominio, citados por la demandante:

1.- Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio: Afirma la demandante que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real* sino el mundo *virtual* que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos y que en este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet.

En razón de lo anterior, sostiene que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. En definitiva, reitera que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Que atendida la similitud del dominio solicitado con las marcas comerciales y nombres de domino de la actora, señala que el dominio “SERVIPAGO.CL” es de gran interés para ella.

Respecto a ICANN, señala la demandante que cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform

Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:

a) “*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”*

Indica que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

En cuanto a la OMPI, señala que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

En sede nacional invoca la demandante a NIC – CHILE, entidad que reconoce los citados criterios ya que han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Indica que lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que mi representada es titular de una marca comercial idéntica al nombre de dominio solicitado, que corresponde a un conocido programa de entretención y que por ello, puede presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en

conflicto a la primera solicitante, “SERVIPAGO.CL”, se causaría una confusión indeseable y de proporciones en el público.

2.- Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido:

Señala la parte demandante que este principio postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca y que la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio “SERVIPAGO.CL”, debido a que el identifica a la parte demandante.

3.- Criterio del mejor Derecho por el uso empresarial legitimo. Principio que refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicios, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Que en la especie el actor tiene registrada la marca SERVIPAG ante el INAPI, y cuenta con los nombres de dominio que se estructuran sobre dicho termino, como son “SERVIPAGOS.CL” y “SERVIPAG.CL”, por lo que los usuarios identificarán el dominio en disputa con la empresa demandante.

4.- Uso efectivo en Internet del signo “SERVIPAG”. Indica la parte demandante que la expresión SERVIPAG se utiliza por ella efectivamente en Internet, mediante un sitio Web, el que se encuentra activo y contiene abundante información respecto a los servicos de pago que ofrece y administra para los usuarios.

5.- Criterio de la Identidad. Señala la demandante que este criterio establece que corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuyas marcas, nombre u otro derecho sea idéntico o muy similar al mismo, el que fue aplicado en el juicio arbitral “viñasdelmaipo.cl”, sentencia que declaró que “El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…”.

5.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Promulgado en Chile mediante el Decreto Supremo N° 425 del Ministerio de

Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, tratado internacional que en su artículo 6 bis establece:

"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de* una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida *como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.* Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

Afirma que las marcas famosas y notorias, como el caso de "SERVIPAG" han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria y que, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el público asociaría dicho nombre a mi representada, o deduciría lógicamente que se trata de sitios de su propiedad o que se encuentran en uso previa autorización o licencia, incurriendo en error y confusión a los usuarios de la red de Internet.

Por lo señalado, afirma que es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con mi representada y que es en la práctica plenamente idéntico a la marca notoria y famosa de la que es titular mi representada y que el artículo 1º bis del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley.

Concluye la demandante que es titular de un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, atendida su vinculación con el mismo, la titularidad de otros nombres de dominio relacionados, la titularidad de marcas comerciales, el uso efectivo de la expresión "SERVIPAG" en la World Wide Web, por lo que

afirma que es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa y que en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el mejor derecho de mi mandante sobre el signo en disputa y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio “SERVIPAGO.CL” a la parte demandante.

Que a fojas 103, con fecha 23 de octubre de 2009 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio “SERVIPAGOS.CL” y confirió traslado a la demandada Ángela Carolina Vidal Gros, por el término de 15 días hábiles para su contestación y se agregaron al proceso los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando dicha resolución a las partes por correo electrónico con igual fecha.

A fojas124, con fecha 24 de noviembre de 2009, la demandada presentó escrito de contesta demanda, en la que señaló lo que pasa a indicarse:

1.- Señala que en su calidad de Contadora y en ejercicio de la libertad de emprendimiento inició un proyecto relacionado con su rubro dirigido a sus clientes que denominó “SERVIPAGO”, el que es el resultado de la unión de dos palabras “SERVICIO” y “PAGO”, palabras genéricas y de uso cotidiano. Que por razones publicitarias y de marketing, la palabra “SERVICIO”, se abrevia por “SERVI”, para utilizarlo como prefijo de otro término correlacionado.

2.- Que atendida la genericidad de los términos “SERVI” Y “PAGO”, se puede apreciar que existe una multiplicidad de nombres de dominio que empiezan con el prefijo “SERVI” y acompaña una extensa lista de nombres de dominio que comienzan con el citado prefijo.

3.- Que una vez que definió en nombre identificatorio para el nuevo proyecto, y en la lógica empresarial de los nuevos tiempos, surgió la necesidad de contar con las ventajas de Internet, por lo que el día 11 de junio de 2009, a alas 5:49:34 GMT solicitó ante NIC su nombre de dominio, sin que existiera otra solicitud anterior pendiente. Por lo que no habiendo otros derechos de propiedad intelectual, pagó la solicitud dentro de los plazos establecidos para

estos efectos.

4.- Que posteriormente aparece el segundo solicitante, motivando el presente juicio arbitral, con la consiguiente demora en el desarrollo de su proyecto.

5.- Indica que la contraparte con su argumentación pretende menoscabar su mejor derecho, apelando a la libre competencia y al supuesto perjuicio que le causaría el adjudicársele el nombre de dominio en disputa, y que la demandante acepta que solo agregando o modificando caracteres al termino que mantiene registrado ante el INAPI, pueden llegar a afectar o confundir al usuario desprevenido, pero que en este caso afirma no estamos frente a un uso ilegitimo de una denominación registrada, en otras palabras afirma que la contraparte se vería perjudicada si el termino en disputa fuere otro.

6.- En apoyo a la argumentación sostenida por la parte demandada, cita la sentencia dictada por el Juez Arbitro doña Jacqueline Abarza, en el nombre de dominio “telefoniachile.cl”, de fecha 7 de noviembre de 2008, que acompaña en copia. La sentencia en cuestión resolvió el conflicto trabado entre don Edmundo Valentino Luarte Roa y Cia de telecomunicaciones de Chile S.A, en que se resolvió que ninguna de las partes acreditó alguna relación o derecho previo a la solicitud, por lo que no siendo aplicable las normas sobre marcas comerciales, aplicó el principio “first come first served”, adjudicándolo al primer solicitante; y afirma que en este caso, no fue determinante para fallar a favor del oponente, la expresión “TELEFONIA” que utiliza dicha parte con la expresión “TELEFONICA” que contenía el nombre de dominio.

7.- Que analizados los argumentos de la parte oponente, afirma no existe evidencia legal alguna que impida el libre uso del término “SERVIPAGO”, por el primer solicitante a través de Internet, por lo que no cabe apelar o recurrir que exista competencia desleal o un “impedimento a la libre competencia”, ya que no existe impedimento alguno en utilizar un termino a la libre disposición.

8.- Seguidamente la parte demandada sostiene que no existe en su solicitud un caso de competencia desleal en Internet, entendido como un procedimiento realizado por una entidad empresarial que adquiere en forma abusiva nombres de dominio por los cuales, generalmente, no tiene ningún derecho adquirido previamente o no guarda ninguna relación directa o indirecta con el termino elegido logrando así obstaculizar el libre ingreso al mercado de nuevos

emprendimientos. Que con el obrar del demandante evidencia su acaparamiento de alternativas de nombres de dominio, argumentando que el dominio de autos se asemeja grafica o fonéticamente con respecto a registros marcarios que ostenta. Agrega la demandada, que la actora tiene registrado el nombre de dominio “SERVIPARK.CL”, el que corresponde al nombre o razón social de una sociedad denominada “SERVIPARK S.A.” cuyo extracto se publicó en Diario Oficial de 21 de abril de 2008, cuya fotocopia de portada acompaña.

8.- Afirma la demandada que la libre competencia asegura el derecho que tiene cada particular o empresa de entrar y salir del mercado en forma libre respetando los reglamentos, siendo conductas contrarias la colusión o acuerdos horizontales, el abuso de una posición dominante, practicas predatorias o de competencia desleal, características que no se observan en la adquisición de un nombre de dominio genérico y libre de registro marcario.

9.- Que según se informa en la página de NIC Chile, queda en evidencia la total señal de perjudicar el libre acceso al mercado virtual de parte de la demandante, dado que desde el año 1999 al año 2003, el dominio “SERVIPAGO.CL”, tuvo como titular a Inversiones Cabo Verde Ltda; y que habiendo estado a la libre disposición desde el año 2003, la demandante nunca presentó interés alguno en adjudicárselo, lo que demuestra su nula preocupación de hacer valer lo que en su defensa define como Interés.

10.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza, son las normas sobre abusos de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos por terceros; que en materia de nombres de dominio se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa “first come, first served”, en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece a la solicitud posterior, excepto en el caso de mala fe del primer solicitante, por lo que afirma corresponde aplicar dicho principio, ya que no existe interés de su parte en realizar una competencia desleal con entidad establecida físicamente en el territorio nacional.

Concluye la demandada solicitando en mérito a los argumentos señalados, se

le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

Que el Tribunal con fecha 15 de marzo de 2010, tuvo por contestada la demanda arbitral de asignación del nombre de dominio “SERVIPAGO.CL”, por doña Angela Vidal Gros, notificando a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que la parte demandante con fecha 30 de marzo de 2010, presentó escrito sumado téngase presente, en el que controvierte los argumentos presentados por la p y acompañó copia de la sentencia arbitral de fecha 7 de agosto de 2009, dictada por el Juez Arbitro Sr. Felipe Bahamondes Prieto, en la que se acogió la oposición de Cruz y Compañía limitada, atendido a que el primer solicitante solo se limitó a argumentar que debía aplicarse el principio “first come, first served”, sin indicar para que objeto había pedido en nombre de dominio “WX”, en circunstancias que el oponente comercializa en Chile una batería para automóviles marca “WX”, y tiene registrada la marca comercial “WX.CL”, de idéntica denominación al nombre de dominio .

Que el Tribunal con fecha 31 de marzo de 2010, dictó resolución teniendo presente lo señalado a fojas 141 y por acompañada la sentencia nombre de dominio “WX.CL”, notificando a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que el Tribunal con fecha 12 de abril de 2010, dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva, notificando con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la materia que debe resolverse en el presente litigio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “SERVIPAGO.CL”, esto es, sí a doña Ángela Carolina Vidal Gros, primer solicitante, o a Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda., segundo solicitante y demandante de oposición.

Segundo: Que de conformidad a lo señalado en la parte expositiva, Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda., se opone a que se otorgue el nombre de dominio en disputa “SERVIPAGO.CL” a la primer solicitante, ya individualizada, e invoca que es titular de un mejor derecho, toda vez que

cuenta con el registro de marcas comerciales, que forman una familia de marcas, que se estructuran en base a los términos “SERVIPAG” que es titular de una numero relevante de nombres de dominio .CL, que se estructuran en base a la sigla distintiva “SERVIPAG”, expresión que corresponde al nombre del establecimiento de comercio, que funciona a lo largo de país, en locales propios y en centros comerciales, signo que en su rubro califica de famoso y notorio, en la especie en la recaudación de pagos de terceros. Por ello, indica que de asignarse el dominio en disputa a la primera solicitante se causará confusión en los usuarios de la red de Internet, y se beneficiará a un tercero con un signo que ha posicionado en el mercado la parte demandante.

Tercero: Que la parte demandada en su escrito de contestación de demanda, señala que ha solicitado el registro del nombre de dominio “SERVIPAGO.CL”, para desarrollar un proyecto para sus clientes en su gestión profesional de Contador, y que el dominio se estructura en base a dos términos genéricos, siendo el primero de ellos una abreviatura de la palabra “servicio”. Agrega que su solicitud no vulnera la libre competencia, la ética mercantil, y que tampoco ha incurrido en conducta de competencia desleal; y que la demandante no puede pretender una exclusividad en el prefijo “SERVI”, ya que existen variados nombres de dominio que se inician con dicha expresión y corresponden a distintos titulares; y, concluye señalando que en el presente caso no corresponde aplicar la legislación de las marcas comerciales, contenida en la Ley Nº 19.039, sino que debe resolverse el litigio mediante el principio “first come, first served”.

Cuarto: Que la parte demandante sostiene que debe asignársele el dominio en disputa ya que es titular de la marca comercial “SERVIPAG” Registros números 753.570, 614.339, 638256, 756.806, 606.560, 622.192, 753.569 y 614.341 entre otras y de los dominios “SEVIPAG.CL” y “SERVIPAGOS.CL”, entre otros, y atendida la similitud existente entre éstos y el dominio en disputa, el público lo identificará con la actora Sociedad de Recaudación y Pagos Ltda.

Quinto: Que para efectos de resolver la litis, corresponde establecer si la solicitud del dominio “SERVIPAGO.CL”, vulnera en artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento de los Nombres de Dominio CL, que establece: “*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las*

normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.".

Sexto: Que en lo que refiere a que la inscripción del dominio presentado por la primer solicitante doña Ángela Carolina Vidal Gros contraríe "*las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil",* cabe considerar "*prima facie*", que en éstos autos arbitrales no existen medios del prueba en el proceso, que permitan concluir la configuración de alguna de las tres conductas descritas por el citado artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento de los Nombres de Dominio CL, esto es, no se probó en el proceso la configuración de alguna de las citadas conductas en cuanto a que la solicitud del registro del dominio "SERVIPAGO.CL", sea contraria a normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil.

Séptimo: Que en lo referente a que la inscripción del nombre de dominio contraríe "*derechos válidamente adquiridos por terceros",* fundamento que la parte demandante sostiene tendría base en el registro de su marca comercial "SEVIPAG", cabe considerar que el dominio pedido no es igual a la expresión que comprende la marca comercial indicada, y que para estos efectos la inclusión de la letra "A", permite otorgarle una diferenciación suficientemente distintiva, hecho que en opinión de este sentenciador permite evitar eventuales riesgos de confusión para los usuarios de la red de Internet; e, idéntico razonamiento se puede sostener en cuanto la titularidad de nombres de dominio que invoca la actora, en la especie "SERVIPAG.CL" y "SERVIPAGOS.CL", esto es, en cuanto que pueden diferenciarse e identificarse adecuadamente por los usuarios de la red de Internet, concurriendo con el dominio solicitado "SERVIPAGO.CL", razonamiento que adquiere una real dimensión si se considera que los términos que lo integran son de carácter genérico.

Octavo: Que consecuente con lo señalado, no escapa al análisis de este sentenciador, que el estatuto jurídico y finalidad de las marcas comerciales y los nombres de dominio, si bien desde el punto de vista de los usuarios y consumidores permiten identificar productos y servicios en el mercado, éstos

discurren u operan por distintos canales de comunicación social, de manera tal que su presencia y funciones no necesariamente entran en colisión, como ocurre en el caso de autos. Asimismo, se puede afirmar que los usuarios de la red de Internet, en concreto tienen suficiente capacidad para diferenciar los nombres de dominio, aun cuando compartan elementos gramaticales en común, sobre todo si se considera que el prefijo “SERVI” es compartido por variados nombres de dominio CL por distintos titulares, como consta del documento acompañado a fojas 106 y siguientes.

Noveno: Que asimismo, cabe considerar que la primer solicitante doña Ángela Carolina Vidal Gros, sostiene que ha pedido el registro del nombre de dominio, integrado por términos genéricos, en la especie la contracción de la palabra “SERVICIOS” y “PAGO”, con la finalidad de desarrollar un proyecto de atención a clientes, en su actividad de Contadora, por lo que su solicitud tiene un fundamento plausible en el ámbito de la libre actividad en materia empresarial, que amerita una tutela para estos fines, sin que obren pruebas o antecedentes en el proceso en contrario a esta situación.

Parte Resolutiva:

Que en mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a principio de prudencia y equidad, acoger la solicitud de asignación del nombre de dominio “SERVIPAGO.CL”, presentada por doña Ángela Carolina Vidal Gros, por lo que se rechaza la demanda de oposición deducida por Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda. a fojas 93 y siguientes, y se declara que se le asigna el nombre de dominio ya individualizado, a la primer solicitante doña Ángela Carolina Vidal Gros.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Cecilia

Magdalena Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo