Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio sklz.cl

Santiago, 3 de abril de 2013

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 17174 de fecha 28 de noviembre de 2012 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"sklz.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto DANIEL ALEJANDRO SFEIR DOMINGUEZ, con domicilio en Av. Kennedy 5146 piso 2, Vitacura, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 20 de julio de 2012 a las 13:55:04 GMT, y SIGDO KOPPERS S.A., representada por Sargent & Krahn, en la persona de Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, que inscribió dicho nombre de dominio con fecha 09 de agosto de 2012, a las 22:07:28 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 28 de noviembre de 2012, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio sklz.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 5 de diciembre de 2012 a las 12:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 28 de noviembre de 2012 y a las partes por carta certificada con fecha 29 de noviembre de 2012, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 6 y 7 de autos.

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

QUINTO: Que el día 5 de diciembre de 2012, a las 12:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Francisco Pacheco Benavides, por la oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 15 de autos.

SEXTO: Que, por resolución de fecha 5 de diciembre de 2012, rolante a fojas 17, se notificó a las partes lo obrado en la audiencia de fojas 15.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 19 de diciembre de 2012, rolante a fojas 18 de autos, la parte de SIGDO KOPPERS S.A. presento argumentos de mejor derecho en los siguientes términos: Que, fundada en 1960, SIGDO KOPPERS S.A., también conocida como SK, es uno de los más dinámicos e importantes grupos empresariales chilenos. Que con una reconocida trayectoria de seriedad, innovación y competencia, ha logrado un crecimiento sostenido en el volumen de negocios que gestiona, gracias a su capacidad de identificar nuevas oportunidades de inversión, siempre dentro de sus competencias industriales, tecnológicas y comerciales. Que con operaciones en Chile y Latinoamérica, las actividades de SIGDO KOPPERS S.A. están organizadas en tres áreas de desarrollo: En el Área de Servicios se agrupan los negocios de construcción y montaje industrial y de transporte y logística; en el Área Industrial compañías de fragmentación de roca, línea blanca y electrodomésticos, películas plásticas de alta tecnología y del sector petroquímico, y en el Área Comercial y Automotriz empresas de representación, distribución y arriendo de maquinarias, y de representación y distribución de automóviles. Que, actualmente, las más de 40 filiales y coligadas que conforman el Grupo mantienen posiciones de liderazgo en sus respectivas industrias y cuentan con una importante presencia internacional en América Latina, Asia y Europa. Que, en este contexto, cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Que entre ellas se encuentran las marcas comerciales para la expresión "SK", sigla distintiva de una de las empresas de la parte y que se encuentra íntegramente incluida en el dominio en disputa. Que dichas marcas son: a) Registro N° 741.417, "SK". denominativa, para distinguir productos en las clases 1a la 34; b) Registro N° 848.213, "SK", mixta, para distinguir servicios en las clases 41 a la 45; c) Registro N° 837.466, "SK", mixta,

para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos en las clases 1a 34 en todas las regiones del país; d) Registro N° 854.892, "SK", mixta, para distinguir productos en las clases 3 y 5; e) Registro N° 842.104, "SK", mixta, para distinguir productos en las clases 16, 17, 19 y 31; f) Registro N° 838.538, "SK", mixta, para distinguir servicios en las clases 35 a 37 y 39; g) Registro N° 849.051, "SK", mixta, para distinguir servicios en las clases 7, 8 y 10; h) Registro N° 836.322, "SK", mixta, para distinguir productos en las clases 1, 2, 4 y 6. Que los referidos registros son una muestra de que la parte es la legítima creadora de la expresión "SK" para distinguir e identificar sus múltiples servicios y productos en el mercado real e Internet, hecho notorio y públicamente conocido nacional e internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet, así como el público en general, identifiquen a la parte, SIGDO KOPPERS S.A., a través de dicho signo. Que lo anterior podría ocasionar un aprovechamiento por parte del demandado y confusión en los usuarios de Internet, Que, en resumen, "SK" es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por la parte en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Que el dominio contiene íntegramente dicha marca, con la salvedad de que se han agregado las letras "LZ" que no pueden ser consideradas elementos diferenciadores. Que la parte es titular de nombres de dominios virtualmente idénticos al disputado, y otros que incorporan la sigla de su nombre SK, agregando alguna otra palabra o letra: a) SK.CL; b) S-K.CL; c) SKENERGIA.CL; d) SKC.CL; e) SKM.CL; f) SKN.CL; g) SKLOGISTICS.CL. Que estos nombres de dominio son sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a la parte respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan íntegramente la expresión SK, e incluso SKL ,virtualmente idéntica a la del dominio en disputa y a sus marcas comerciales, que le otorgan derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad y distinguir sus productos y servicios. Que el dominio solicitado "SKLZ.CL", es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales ya señalados de propiedad de la parte y se vincula en forma inmediata con éstos, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata de uno más de la familia de marcas y dominios “SK”, en los que se difunde e informa acerca de la famosa empresa **SIGDO KOPPERS** en Chile, sus productos y servicios, pudiendo ser

asociado a una empresa perteneciente al holding empresarial de SIGDO KOPPERS S.A., como lo son SKC, SKECOLOGICAL, SKC RENTAL o SKC Maquinarias, vinculando directamente el dominio disputado con la parte y sus actividades, o las de alguna empresa relacionada. Cita el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile; cita jurisprudencia, 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"), 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);* los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París; reitera la fama, notoriedad y distintividad del signo "SK", en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y se le asigne el dominio en definitiva, con costas

OCTAVO: Que mediante resolución de 20 de diciembre de 2012, rolante a fojas 80, se confirió traslado de la presentación de la oponente, el que fue evacuado en rebeldía

NOVENO: Que por resolución de fecha 23 de enero de 2013, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 84 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión “sklz”; 2.- Utilización efectiva que las partes efectúan, han efectuado o efectuarán en el futuro, de la expresión “sklz”

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La oponente, SIGDO KOPPERS S.A., rindió las siguientes pruebas: 1) Copias de certificados de registros marcarios (fs. 28 a fs. 45); 2) Impresos de www.nic.cl (fs. 46 a fs. 52); 3) Impresiones sitio web www.sigdokoppers.cl (fs. 53 a fs. 55); 4) Impresos buscador Google de la expresión SK (fs. 56); 5) Impresión del sitio web www.wikipedia.org (fs. 57); 6) Impresión sitio web www.df.cl en donde aparece noticia titulada “Ganancias de Sigdo Koppers” (fs. 58 y fs. 59); 7) Impresión sitio web directorio de empresas (fs. 60); 8) Impresión sitio web www.mercantil.com

(fs. 61 y 62); 9) Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl (fs. 63 a fs. 72); 10) Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl (fs. 73 a fs. 79)

La parte de Daniel Alejandro Sfeir Dominguez no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que con fecha 5 de marzo de 2013 se recepcionó por el árbitro un correo electrónico procedente de don Daniel Sfeir recabando información del proceso, en el cual adujo haber registrado el dominio sklz para la representación de la marca de artículos deportivos sklz.com, que representa en Chile. Dicho correo fue respondido con fecha 6 de marzo de 2013, rolando ambas actuaciones a fojas 89 de autos.

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 3 de abril de 2013, rolante a fojas 91, se citó a las partes a oír sentencia.

DECIMO TERCERO: Que con fecha 3 de abril de 2013 se decretó la medida para mejor resolver de consulta en la red internet por la página web www.sklz.cl, debiendo imprimirse el resultado y acompañarse a los autos, con conocimiento.

DECIMO CUARTO: Que el resultado de la medida para mejor resolver decretada fue el impreso que se acompañó con conocimiento a fojas 93.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Daniel Alejandro Sfeir Dominguez, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de dicha presunción, esta parte no presentó argumentos ni pruebas, a excepción del correo de 5 de marzo de 2013, en el cual

adujo haber registrado el dominio sklz para la representación de la marca de artículos deportivos sklz.com, que representa en Chile. Sin embargo, decretada la medida para mejor resolver de consulta en la red internet por la página web www.sklz.cl, ésta arrojó como resultado el no encontrarse ninguna página web estándar con los términos de la búsqueda y no producir ningún documento.

CUARTO: Que la oponente, la parte de SIGDO KOPPERS S.A. argumentó y comprobó con la documental rendida el tratarse del famoso y notorio grupo de empresas conocido generalmente, así como sus distintas filiales y coligadas, con la expresión SK.

QUINTO: Que la expresión "SK" se encuentra enteramente incluida en el dominio en controversia, sin que haya sido posible a este árbitro encontrar un elemento diferenciador en las letras restantes "lz", ni en el conjunto "sklz", que está conformado sólo por letras consonantes, lo anterior confrontado con el nombre del demandado "Daniel Alejandro Sfeir Domínguez". Por otra parte, asumiendo el árbitro iniciativa probatoria al tenor de lo aseverado por el demandado a fojas 89 de autos, esta no arrojó resultados, y no consta tampoco el carácter notorio de la expresión "sklz" para distinguir artículos deportivos.

SEXTO: Que, con el mérito de lo anterior, sólo la oponente concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 84, demostrando derechos, intereses y la utilización efectiva de la expresión "sk", que es famosa y notoria, y que integra el dominio en controversia, por lo que se acogerá la demanda deducida, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de SIGDO KOPPERS S.A. en contra de DANIEL ALEJANDRO SFEIR DOMINGUEZ, y se asigna el nombre de dominio sklz.cl a favor de SIGDO KOPPERS S.A., sin costas.

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

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

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