Asunto: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio teamsecurity.cl - Oficio OF04490
De: "Christian Ernst" <cernst@alessandri.cl>
Fecha: Fri, 20 Jan 2006 16:22:26 -0400
A: <rsuter@xterno.cl>, <MAGDALENA.CLAURE@BAKERNET.com>, <MAGDALENA.CLAURE@BAKERNET.com>, <alvaras@security.cl>, <confirma@nameaction.com>, <lcastex@security.cl>, <lmeneses@security.cl>, <mail@nameaction.com>, <rodrigo.marre@BAKERNET.com>, <constanza.bollmann@BAKERNET.com>, "Fallos NIC Chile" <fallos@legal.nic.cl>

Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **teamsecurity.cl**
Oficio OF04490

VISTOS:

1. Que con fecha 19 de octubre de 2004, TEAM SERVICE CHILE S.A., representada por su contacto administrativo don RODRIGO SUTER, solicita la inscripción del nombre de dominio **teamsecurity.cl**. Posteriormente, con fecha 25 de octubre de 2004, VIRTUAL SECURITY S.A., representada en calidad de contacto administrativo por don RODRIGO MARRÉ GREZ, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **teamsecurity.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF04490, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 28 de enero de 2005, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 7 de marzo de 2005, a las 11:00 horas, en El Regidor 66, Piso 10, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 7 de marzo de 2005, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que solo asiste doña CONSTANZA BOLLMANN SCHELE, quién exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, VIRTUAL SECURITY S.A., y asimismo acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Al no haber comparecido el Primer Solicitante, el arbitro fija las normas de procedimiento, y las notifica por corre electrónico y por carta certificada;

5. Que con fecha 11 de marzo de 2005, el Segundo Solicitante, VITUAL SECURITY S.A., acredita la consignación del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de la misma fecha;

6. Que con fecha 28 de marzo de 2005, don RODRIGO MARRÉ GREZ, en representación del Segundo Solicitante, VIRTUAL SECURITY S.A., presenta demanda de asignación del dominio **teamsecurity.cl**, exponiendo como fundamento de su demanda que el GRUPO SECURITY, del cual VIRTUAL SECURITY forma parte, es el legítimo creador y dueño de las marcas comerciales **"SECURITY"** Registro N° 461.866 para servicios de la clase 36, **"SECURITY"** Registro N° 566.044 para distinguir servicios de la clase 36, **"VALORES SECURITY"** Registro N° 514.238 para distinguir servicios de la clase 36, **"VIDA SECURITY"** Registro N° 658.036 para distinguir servicios de la clase 36, **"TRAVEL SECURITY"** Registro N° 606.993 para distinguir productos de la clase 16, **"SECURITY CARD"** Registro N° 551.075 para distinguir servicios de la clase 42, **"TRADE SECURITY"** Registro N° 626.361 para distinguir servicios de la clase 39 y **"GRUPO SECURITY"** Registro N° 514.256 para distinguir servicios de la clase 36, entre otras. Agrega que VIRTUAL SECURITY S.A. es propietario del nombre de dominio **securityteam.cl** además de los dominios **e-security.cl**, **banksecurity.cl**, **factoringsecurity,cl**, **gruposecurity.cl**, **merchantsecurity.cl**, **security.cl**, **securitybank.cl**, **securitymanager.cl**, **securityrentacar.cl**, **securitysolutions.cl**, **securitytravel.cl**, **securitywap.cl**, **securitywork.cl**, **trustsecurity.cl** y **websecurity.cl**, entre otros. En consecuencia, señala que es imposible una coexistencia entre los nombres de dominio **securityteam.cl** y **teamsecurity.cl**, y aún entre los demás dominios anteriormente expuestos y el nombre de dominio en conflicto **teamsecurity.cl**, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran acceder a los sitios de su cliente, ya que consideran que la situación sin duda llevará a confusión a los usuarios.

   El Segundo Solicitante indica que el dominio **teamsecurity.cl** es prácticamente idéntico a uno de los nombres de dominio de su propiedad, y muy similar a los restantes, por lo que lógica e inevitablemente se producirá confusión entre los usuarios de Internet que pensarán que el nuevo dominio pertenece a un mismo dueño, pues, en el primer caso, sólo se han invertido las palabras componentes del nombre de dominio, y en el resto de ellos, la palabra "TEAM" no logra dotar al nombre dominio solicitado de una identidad propia como para

desvincularse con los nombres de dominio y marcas comerciales registradas por VIRTUAL SECURITY S.A. Agrega que los usuarios de Internet, al verse enfrentados a este nombre de dominio **teamsecurity.cl**, creerán que **security.cl** es el dominio general o paraguas que da acceso a las demás direcciones que conforman la gran familia de nombres de dominio de VIRTUAL SECURITY S.A., a través de las cuales se puede acceder a información de las empresas de la misma y a los servicios y productos ofrecidos por ellas.

Por otro lado, en cuanto al principio "*first come, first served*" el Segundo Solicitante indica que este principio cede si otro solicitante es capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el dominio en conflicto, puesto que este principio es una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza, tales como el criterio de la notoriedad, que permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goza de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de la red o dilución de la marca. A esto habría que agregarle el principio de la imparcialidad de la administración de justicia, el cual se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del principio "*first come, first served*", ya que equivaldría a ejercer jurisdicción sobre la base de una premisa discriminatoria, en donde el juez se vería forzado a resolver basándose en un juicio *ex ante* y abstracto. Además, si el sistema chileno estuviera regido sólo por el principio "*first come, first served*", no tendría razón de ser el sistema de publicación y solicitudes competitivas que en la práctica funciona precisamente para resguardar los intereses y derechos legítimos de terceros que consideran vulnerados sus derechos adquiridos con anterioridad.

Señala el Segundo Solicitante que VIRTUAL SECURITY S.A. ha realizado grandes inversiones de dinero y tiempo en hacer conocida y famosa su marca **"SECURITY"** en todos los ámbitos y, por lo tanto, el Primer Solicitante se aprovecharía de una marca que ya goza en el mercado de una fama y notoriedad, que se relaciona inmediatamente con alta calidad y seriedad en relación al área de las inversiones en general, todo lo cual supone un esfuerzo del Segundo Solicitante, que no pueden dejar que se pase a llevar.

Además, indica el Segundo Solicitante que en el caso que se otorgara el registro al Primer Solicitante, se producirá error o confusión entre los usuarios de Internet, respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio en disputa efectivamente entrega al usuario. Esto, toda vez que los usuarios de Internet confundirían **securityteam.cl** y **teamsecurity.cl**, y además, en el caso de que utilicen un buscador para encontrar las páginas **security.cl**, se producirá un desvío que los llevará a la página **teamsecurity.cl**, lo que indudablemente producirá error y confusión respecto a los servicios que ambas partes prestan, ya que pensarán que esta página se relaciona con SECURITY y, por lo tanto, al Segundo Solicitante, VIRTUAL SECURITY S.A., produciéndose un "*passing off*". En otras palabras, significa que el Primer Solicitante se vería beneficiado por la fama y notoriedad de las marcas y nombres de dominio de VIRTUAL SECURITY S.A. Agrega que la confusión se hace evidente, puesto que la palabra "TEAM" no basta para diferenciar el nombre solicitado del resto de los nombres de dominio de propiedad del Segundo Solicitante que contienen la palabra "SECURITY". Esto, puesto que existen numerosos "teams de verano" de diferentes empresas, tales como el "TEAM CRISTAL", "TEAM BANCO DE CHILE", que en el caso del GRUPO SECURITY, o el BANCO SECURITY, no sería otro que el "TEAM SECURITY".

Además de lo señalado, el Segundo Solicitante considera que tiene mejor derecho al adjudicarse el nombre de dominio en disputa por el hecho de que la palabra "SECURITY" es parte importante de su razón social y que, a la vez, constituye su "*housemark*". Además, en virtud de su marca registrada, toda vez que los nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un identificador más, pero con la agravante que son de carácter "universal", dado que se desenvuelven en Internet donde una persona, en cualquier Región o en cualquier país, puede acceder a ella.

Indica además el Segundo Solicitante, que debe tenerse presente el delicado tema de la dilución marcaria, en cuanto que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificadora prácticamente idéntica a las marcas del Segundo Solicitante, como eventualmente podría ocurrir, que identifique determinados servicios o productos que no corresponden a VIRTUAL SECURITY S.A. indudablemente, se empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado al signo solicitado por el Segundo Solicitante. Esta situación, además de injusta, resulta contraría al derecho, ya que se esta afectando el derecho de propiedad que VIRTUAL SECURITY S.A. tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Lo anterior se traduce en un atentado a la "identidad comercial", concepto que es reconocido como uno de los más importantes de la empresa y, por lo tanto, considera que exige la máxima protección jurídica.

Añaden que el otorgamiento del signo en conflicto a la contraria generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestión, y todo este capital de posicionamiento honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional se perdería y diluiría dando lugar, como ya señalaron, a confusiones, dado que VIRTUAL SECURITY S.A. no podría amparar y proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual. Consecuentemente, el que se le otorgara el nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante afectaría directamente los intereses de VIRTUAL SECURITY S.A. y, lo que es mas grave, avalaría un aprovechamiento injusto e ilegal por el Primer Solicitante, del prestigio y fama del que actualmente goza VIRTUAL SECURITY S.A., y sus empresas en el mercado. Alegan que si le

adjudicara al Primer Solicitante el nombre de dominio **teamsecurity.cl** se encontrarían los usuarios de Internet con otro tipo de información que no estaría avalada por la experiencia y seriedad del Segundo Solicitante, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable en la imagen y reputación de VIRTUAL SECURITY S.A. y produciría confusión en los usuarios de Internet.

En definitiva, creen que no existe ningún elemento que justifique que el nombre de dominio **teamsecurity.cl**, sea adjudicado al Primer Solicitante, por cuanto consideran demostrado que este nombre de dominio es cuasi idéntico a otro nombre de dominio de propiedad de VIRTUAL SECURITY S.A., lo que producirá, sin duda, el desvío de los usuarios de la página Web del Segundo Solicitante a una página que no es de su propiedad.

7. Que por resolución de fecha 15 de abril de 2005, se da traslado a las partes de las demandas arbitrales correspondientes;

8. Que con fecha 30 de mayo de 2005, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que se notifica por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de “arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que por el mero hecho de que TEAM SERVICE CHILE S.A. haya solicitado primero el nombre de dominio **teamsecurity.cl** no es suficiente, ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio **teamsecurity.cl**;

7. Que GRUPO SECURITY S.A. es efectivamente titular de numerosos registros de marcas comerciales que incluyen el término “SECURITY”, así como de la marca **“SECURITY”**. Entre ellas se mencionan **“VALORES SECURITY”**, **“VIDA SECURITY”**, **“TRAVEL SECURITY”**, **“SECURITY CARD”**, **“TRADE SECURITY”** y **“GRUPO SECURITY”**;

8. Que sin embargo, las marcas comerciales citadas están inscritas a nombre de GRUPO SECURITY S.A. de la cual, según lo señalado pero no acreditado por el Segundo Solicitante, forma parte VIRTUAL SECURITY S.A.;

9. Que sin perjuicio de lo anterior, el Segundo Solicitante sí acredita ser asignatario de diversos nombres de dominio que incluyen el término “SECURITY”, tales como **e-security.cl**, **banksecurity.cl**, **factoringsecurity,cl**, **gruposecurity.cl**, **merchantsecurity.cl**, **security.cl**, **securitybank.cl**, **securitymanager.cl**, **securityrentacar.cl**, **securitysolutions.cl**, **securitytravel.cl**, **securitywap.cl**, **securitywork.cl**, **trustsecurity.cl** y **websecurity.cl**;

10. Que el nombre de dominio **securityteam.cl** efectivamente está inscrito por el Segundo Solicitante, desde el 27 de julio de 2004;

11. Que a juicio de este árbitro, los usuarios de Internet podrían verse inducidos a error al verse enfrentados a un dominio **teamsecurity.cl**, existiendo uno tan similar como lo es **securityteam.cl**, es decir, con sus términos invertidos;

12. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por el Segundo Solicitante, así como la falta de

ellos por parte del Primer Solicitante, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado y, que de asignarse al Primer Solicitante, se producirían errores o confusiones entre los usuarios.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **teamsecurity.cl** al Segundo Solicitante, VIRTUAL SECURITY S.A.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 20 de enero de 2006.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO