FALLO ARBITRAJE DE DOMINIO

SECURITYONLINE.CL

En Santiago a 23 de agosto del año 2012, Gonzalo Sánchez Serrano, juez árbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio securityonline.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos ISAAC ALONSO ROSSI VILLALOBOS con domicilio en Eduardo Llanos 26, comuna de Ñuñoa, y por la otra Banco Security S.A., segundo solicitante, para estos efectos ambos domiciliados en Huérfanos 669, Oficina 507, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 08 de noviembre del 2010, se recibió en mi casilla de correo Oficio Nº 13155 materia solicita Arbitraje dominio securityonline.cl en el cual se me propuso como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 19 de noviembre del 2010, de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo, notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y mediante correo electrónico con firma electrónica a NIC Chile y con copia informativa a las partes citándolas a una audiencia de conciliación consignación de fondos y/o fijación de normas de procedimiento para el día 02 de diciembre del 2010 a las 18:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 02 de diciembre, por motivos personales de este Árbitro se fijo como nuevo día y hora el 10 de enero de 2011 a las 18:10 horas.

4. Que con fecha 10 enero de 2011 a las 18:10 horas, se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de ambas partes. En el mismo acto del comparendo se fijan las normas del procedimiento otorgando un plazo de 15 días hábiles para que las dos partes presenten sus argumentos y pruebas sobre su mejor derecho respecto del dominio en disputa.

5. El segundo solicitante presenta a este Tribunal una cesión de derechos litigiosos entre Banco Security Rut Nº 97.053.000-2 (segundo solicitante) y Grupo Security S.A. Rut Nº 96.604.380-6. Dicha cesión de derechos litigiosos se tuvo presente para todos los efectos legales.

6. Que el primer solicitante, en su escrito de alegación de mejor derecho, señala en resumen lo siguiente:
    i. Que el único objeto de tener un nombre de dominio en el sistema de nombres de dominio, es el uso de un nombre univoco para que cada computadora que se encuentre conectada a Internet se comunique.
    ii. La principal función del sistema de dominio y los nombres de dominio, es facilitar la navegación en Internet y no es un sistema marcario o que provoque el efecto de una marca comercial, ya que su naturaleza jurídica es totalmente diferente.
    iii. El nombre de dominio es una expresión nemotécnica para recordar fácilmente e identificar y comunicarse entre los distintos computadores en Internet.
    iv. El nombre de dominio security es un nombre genérico, por lo cual su uso no constituye un patrimonio particular.
    v. El nombre génerico securityonline.cl no puede tender a confusión en el público, ni tiene similitud ni fonética, ni de ninguna índole con otro nombre de dominio.
    vi. Alega un derecho adquirido como primer solicitante, que la doctrina y jurisprudencia tanto nacional e internacional han señalado que se privilegia a aquel que solicitó con anterioridad el nombre de dominio, por lo tanto la contraria se encuentra de mala fe.
    vii. Alega que su inscripción se realizó conforme a derecho, de buena fe, su mandante es propietario de una empresa de seguridad TyST y al revisar la inscripción de dominio en la página web de NIC Chile, lo señala, al llevarlo a la página web relacionada donde aparece de inmediato la empresa de seguridad, como se acredita en la documentación acompañada en el otrosí, demuestra la coexistencia de varias marcas con el nombre genérico “security” sin que se tienda a confusión en el público.
    viii. La doctrina como la jurisprudencia han fallado en forma estricta sobre el principio internacional “frist to file system” o “first come o first served” que es el aplicable en la especie a mi nombre de dominio “securityonline.cl” lo que llevará a US, a la conclusión, que debe denegar la oposición presentada por el Grupo Security S.A.
    ix. Alega que su representado ha actuado de buena fe al solicitar el dominio, don Isaac Alonso Rossi es Magister en Seguridad y uno de los propietarios y gerente general de la Sociedad Vigilancia y Seguridad tecnológica limitada VyST y Ty ST empresa de seguridad.
    x. Su mandante es propietario de una (sic) y la inscripción del dominio en NIC, que lo señala al llevarlo a la página web relacionada donde aparece de inmediato la empresa de seguridad. No contraría las normas de seguridad, publicidad ni confusión.
    xi. El dominio solicitado no compite en nada con el Banco, el que opera comercialmente bajo otro rubro y de la documentación acompañada queda de manifiesto que no existe incompatibiliad

alguna en la coexistencia de ambos registros si es que así se resolviera.

xii. No existe motivo que impida a lo menos la coexistencia de los dominios securituyonline.cl del primer solicitante con el grupo security y su dominio security.cl. El primer solicitante se dedica a los servicios de seguridad y televigilancia on line y por internet y que desde elpunto de vista marcario se encuentra en otra clase que el segundo peticionario, esto es de la clase 42 y el Grupo Security está asociado a la actividad bancaria, financiera y crediticia.

xiii. No existe confusión para el usuario que busca servicios financieros no tendrá ninguna confusión con distinguir los de vigilancia y seguridad.

xiv. Existen en el mercado empresas como SecuritySat y una lista enorme de empresas registradas en INAPI que ocupan la denominación genérica de Security, por lo cual no cabe que exista una confusión para los usuarios de Internet entre una empresa de seguridad y una de servicios financiero.

xv. Alega mala fe por parte del segundo solicitante al pretender ser monopólico en el dominio y uso de una expresión genérica que sirve para muchos rubros distintos como es la especie y su oposición solo refleja la ambición de obtener un provecho.-

xvi. Solicita que el nombre de dominio se le sea asignado y rechazar la oposición del Grupo Security con costas.

7. Al efecto acompaña los siguientes documentos:
   - **i.** Documento denominado Búsqueda de marcas por nombre en la página web INAPI de la expresión SECURITY.
   - **ii.** Impresiones de la página web securityonline.cl

8. Que el segundo solicitante en su escrito de oposición, señala en resumen lo siguiente:
   - I. Mi representada, Grupo Security, es titular del nombre de dominio “security.cl”, a través de su filial, Virtual Security S.A., dominio que es casi idéntico al dominio solicitado por Isaac Alonso Rossi Villalobos.
   - II. Es dueño de diferentes nombres de dominio, que se conforman en torno a la palabra “security”, incluidos los dominios, “securitybank.cl”; y “bancosecurity.cl”.
   - III. Por otra parte es del caso hacer presente que Grupo Security S.A., es el legítimo creador y dueño de las marcas “SECURITY” registrada bajo el número N° 897.251, para distinguir servicios de la clase 35 Asimismo es propietario de una gran variedad de marcas, que se constituyen en torno a la palabra “SECURITY”, como se puede ver en el listado que se adjunta.
   - IV. Es imposible una coexistencia entre el nombre de dominio “security.cl” con el nombre de dominio “securityonline.cl”, puesto que ellos son casi idénticos, puesto que se encuentran íntegramente contenido en el mismo, por lo que sin duda que desviaría a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de mis representados.

V. En efecto, queda demostrado que la única diferencia que presentan los nombres de dominios en conflicto, contiene la palabra “ONLINE”, pudiendo producir lógicamente en el público consumidor una confusión ya que éste pensará que estos dos dominios pertenecen a un mismo dueño, al no presentar diferencias sustanciales.

VI. Otra potencial confusión que no podemos dejar de mencionar, creemos se producirá entre el nombre de dominio “security.cl” y el dominio en conflicto “securityonline.cl”, es que los usuarios de Internet al verse enfrenados a estos nombres de dominio que son casi idénticos, pensarán que el primero de ellos, es decir, “securityonline.cl”, es el general o paraguas que da acceso a las demás direcciones que conforman la familia de nombres de dominio y acceso a sus servicios en línea.

VII. Asimismo, los usuarios de Internet creerán que el dominio solicitado en autos corresponde a una nueva dirección de nombre “securityonline”, por medio del cual se prestan servicios o provee información específica de todos los productos financieros en línea. Lo anterior permite suponer que si su mandante tiene registrado un dominio para proveer de información u ofrecer servicios, y un dominio casi idéntico, que no tiene elementos que lo diferencien al dominio ya registrado, este también pertenecerá al mismo propietario, lo que no sería correcto y produciría un perjuicio a mis mandantes.

VIII. Por lo tanto, queda claro que la solicitud en conflicto no tiene diferenciación alguna con el nombre de dominio de sus representados, los que como vimos más arriba, están constituidos en torno a la palabra “SECURITY”, y solo se diferencian por la adición de la palabra “ONLINE”, la que se usa por todos los prestadores de servicios financieros para entregar sus servicios en línea.

IX. Si bien 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. Dicho principio es conocido internacionalmente como el "first to file system" o "first come, first served".

X. 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 la misma permitiendo que el principio de "first come, first served" ceda 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 la misma.

XI. Lo anterior queda demostrado en el caso de autos, ya que su representada, a pesar de ser la segunda solicitante, basó su mejor derecho en la titularidad del nombre de dominio “security.cl”, que es casi idéntico al dominio en conflicto, por lo

que se estaría infringiendo claramente el nombre de dominio de mi mandante y sobre las marcas de su propietario.

XII. De esta manera, una realidad como la Internet no puede, so pretexto de deficiencias de concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico, como es caso de la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad. En este sentido, creemos que es inapropiado aplicar simplistamente el principio “first come, first served”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia y da una mala señal a los actores económicos. Sin embargo, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros para la solución de conflictos en materia de nombres de dominio en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han comprendido la necesidad de ir dejando de lado, poco a poco, este criterio inicial para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del Derecho y de la tesis del "Mejor Derecho".

XIII. Desde otra perspectiva, en el caso que se asignara el nombre de dominio en disputa a la contraparte, se producirá error o confusión en los usuarios de Internet, respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio en disputa efectivamente entregue al usuario.

XIV. El efecto que deriva de esta confusión es que, cuando los usuarios de Internet utilicen un buscador para encontrar las páginas “security.cl”, de mi representado, se producirá un desvío que los llevará a la página “securityonline.cl”, lo que sin duda producirá error y confusión respecto de los servicios que ambas empresas prestan, ya que pensarán que esta página pertenece a Grupo Security produciéndose un “passing off”. En otros términos esto significa que se vería beneficiado por la fama y notoriedad de los nombre de dominio de mi mandantes, así como de las marcas de su dueño, Grupo Security.

XV. Todo lo anterior, hace concluir que se debe conceder el nombre de dominio a mi representado, el segundo solicitante, pues de lo contrario se producirán todos lo errores o confusiones que el legislador ha tratado de evitar, sin lograr una verdadera protección a los derechos de Grupo Security

XVI. Asimismo, su representado cuenta con un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa en virtud de que su titular, Grupo Security, es titular de las marcas registradas “SECURITY” y sus variaciones, ya mencionadas en el número 1 precedente, 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 pueden acceder a ella.

XVII. De esta manera resulta inaceptable que se otorgue el registro del nombre de dominio al primer solicitante, ya que como hemos señalado anteriormente el proceso de registro de una marca es

totalmente distinto del de inscripción de nombres de dominios, es conocido que una marca similar, o incluso la misma marca, puede ser inscrita por más de una empresa, si se trata de rubros distintos o áreas geográficas diferentes, en base al “principio de especialidad de las marcas”. Por el contrario, bajo el dominio CL cada nombre puede ser asignado a un solo solicitante. Si bien las marcas y dominios son cosas distintas, el uso de un dominio puede entrar en conflicto con una marca registrada, como es el caso.

XVIII. El conflicto de autos, debe encuadrarse en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas clases.

XIX. 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 ya que este se vincularía a los nombres que ya tiene mi mandante y que están construidos en torno a la palabra “SECURITY”, y todo este capital de posicionamiento honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional se perdería, se diluiría, dando lugar, como ya señalamos anteriormente, a confusiones dado que mi mandante y su dueño, Grupo Security sus empresas no podrían amparar y proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual.

XX. En esta misma línea de argumentación, Grupo Security, sus mandantes, ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a sus marcas en nuestro país. Prueba de ello son sus registros marcarios que ofrecen sus productos y servicios. De tal manera, si se permitiera el registro de dicho nombre a favor del otro solicitante, esto afectaría directamente los intereses de su representada Grupo Security, o lo que es más grave, avalaría un aprovechamiento injusto e ilegal por la contraparte, del prestigio y fama que actualmente gozan mi mandante y sus empresas relacionadas en el mercado.

XXI. Además, el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de las marcas es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real", por tanto, si el nombre de dominio “securityonline.cl”, se le adjudicara a la contraparte, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de “securityonline.cl”, se encontrarán con otro tipo de información, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para mi mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, cabe señalar que

es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres y marcas que le son familiares.

XXII. En conclusión, no existe ningún elemento que justifique que el nombre de dominio “securityonline.cl”, sea adjudicado a la contraparte, por cuanto ha quedado demostrado que este nombre de dominio, es cuasi idéntico al nombre de dominio de mi representada lo que producirá sin duda el desvío de los usuarios de las páginas web de mis mandantes a una página que no es de su propiedad.

XXIII. Solicita el registro del nombre de dominio en conflicto a nombre de su representada.

9. Al efecto acompaña el siguiente documento:

I. Listado de marcas comerciales del Grupo Security.

10. Con fecha 23 de agosto de 2012 se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1.- Que el creador del sistema de nombres de dominio John Postel estableció como premisa base el **fair use**

2.- Que los **rubros** de ambas solicitantes del nombre de dominio son radicalmente distintos según ha podido comprobar fehacientemente este tribunal

3.- Que el segundo solicitante no ha solicitado la expresión como un mero capricho de última hora con intención de capitalizar el prestigio del primer solicitante, sino que, como pudo comprobar este tribunal **la expresión SECURITY consta en una escritura se remonta al año 2006 que da cuenta de que la palabra SECURITY forma parte de la razón social.**

4.- Que la expresión security es totalmente consistente con el rubro de la segunda solicitante: SEGURIDAD rubro en el cual la primera solicitante ha operado normal y consistentemente.

5.- Que existen muchas marcas que consisten o contienen la expresión security en muchos rubros.

6.- Que abundan los nombres de dominio y marcas que contienen la expresión SECURITY en otros rubros

7.-Que desde el punto de vista de la doctrina marcaria dicha expresión adolece de una debilidad intrínseca dado la naturaleza descriptiva que posee el vocablo SECURITY. Las marcas que poseen una naturaleza indicativa, “débiles” (marcariamente hablando) tienen ciertos beneficios en términos de comunicar rasgos del producto o servicios, pero tienen como contrapartida un efecto debilitador en su fuerza de protección marcaria,

particularmente si se analiza en relación a **rubros distintos** como es el caso.

8.- Que la segunda solicitante ha desarrollado hace muchos años una sólida y potente estrategia de protección de sus marcas y de nombres de dominio, dado lo cual se puede concluir que si no incluyó en su estrategia en todos estos años la expresión SECURITYONLINE: a) no lo ha necesitado como nombre de dominio; b) no es un dominio sensible para su operatividad comercial ya que en caso contrario no lo habría dejado disponible para su registro por parte de terceros.

De esta manera todo indica que la oposición de la segunda solicitante encuentra su explicación en:

a) Un temor de confusión que pueda surgir entre los consumidores hipótesis que debe ser descartada dado la diferencia radical de rubros (mundo financiero. Crediticio V/S servicios de televigilancia y seguridad)

b) Una hipótesis de un actuar de mala fe por parte del primer solicitante, la cual también debe ser descartada dado que le consta a este tribunal que la expresión SECURITY figura en la razón social y que el rubro de la primera solicitante corresponde a servicios de **seguridad.**

9.- Que en caso de que la primera solicitante eventualmente intentare un uso ilegítimo del nombre de dominio en el sentido de inducir a error o confusión en relación a los servicios que presta la segunda solicitante, la legislación sobre propiedad industrial contempla los instrumentos adecuados para poder defender eficazmente sus derechos.

10.- Que atendidas a las facultades de este Juez Arbitro, se rechaza las objeciones a los documentos por falta de fundamento.

SE RESUELVE:

i. Se asigna el nombre de dominio **securityonline.cl** al primer solicitante Isaac Alonso Rossi Villalobos Rut: 07.333.947-2.
ii. Se elimina la solicitud de Banco Security S.A. RUT: 97.053.000-2
iii. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Lucía Cristi Torrealba RUT: 7.043.449-0 y doña María José Arancibia Obrador, RUT: 15.385.586-2, ambas de mi mismo domicilio.

Gonzalo Sánchez Serrano
Juez Árbitro Arbitrador

Lucía Cristi Torrealba
RUT: 7.043.449-0

María José Arancibia Obrador
RUT: 15.385.586-2