MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 5-68-2011
servicioimpuestosinternos.cl
Oficio NIC Chile 13738
Asesorías Nameaction Chile S.A. v. Servicio de Impuestos Internos Dirección

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veinte de enero de dos mil doce.-

V I S T O S:

Con fecha 13 de octubre de 2010, Asesorías Nameaction Chile S.A., domiciliada en Av. Providencia 201, Of. 22, Providencia, Santiago, señalando actuar en representación de Financialred Networks S.L., en adelante también denominada «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <servicioimpuestosinternos.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Servicio de Impuestos Internos Dirección, domiciliado para estos efectos en Hendaya Nº 60, Piso 4 Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Rodrigo León Urrutia, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <servicioimpuestosinternos.cl> con fecha 5 de noviembre de 2010, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 13738, de fecha 1° de marzo de 2011, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <servicioimpuestosinternos.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Con fecha 1° de marzo de 2011, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 15 de marzo de 2011, a las 17.45 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

En la fecha indicada se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) El Servicio de Impuestos Internos es el servicio del Estado cuyos objetivos y fines son ser responsable de administrar con equidad el sistema de tributos internos, facilitar y fiscalizar el cumplimiento tributario, propiciar la reducción de costos de cumplimiento, y potenciar la modernización del Estado y la administración tributaria en línea; lo anterior en pos de fortalecer el nivel de cumplimiento tributario y del desarrollo económico de Chile y de su gente. El Servicio de Impuestos Internos es reconocido como una de las administraciones tributarias más modernas del mundo, con altos y crecientes niveles de eficacia en su accionar, que opera bajo estándares de calidad que constituyen un modelo para instituciones similares, aportando efectivamente al desarrollo económico del país, liderando el proceso modernizador del Estado; y cuyos

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

funcionarios sean plenamente competentes, probos y comprometidos con los objetivos estratégicos de la organización. Los contribuyentes percibirán que el servicio que les proporciona el Servicio de Impuestos Internos es en un contexto de justicia y equidad, que les facilita cada vez más cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias; producto de lo cual el país presenta niveles de cumplimiento tributario que son un ejemplo a nivel internacional.

(B) Dentro de sus objetivos se encuentra todos los servicios tributarios que presta a través de su sitio web SII.CL reconocido mundialmente como una de los servicios más desarrollados en el tema de servicios electrónicos al contribuyente. Es así que el portal del servicio, en el sitio web SII.CL se encuentra una variedad de información al contribuyente nacional y extranjero, como también de servicios, pasando de los sistemas de declaración electrónica a la factura y boletas electrónicas y la declaración del impuesto a la renta y el IVA. De lo cual podemos concluir que la importancia de las siglas de SII es a nivel nacional, es trascendental por lo que ello significa y representa para el país y sus contribuyentes. No debiendo permitirse que cualquier persona pueda utilizar dichas siglas, dado que ello implicaría causar una confusión en el mundo de internet no pudiendo reconocer a los actores de internet.

(C) Como consecuencia de la importancia que tiene la sigla de Impuestos Internos, ha protegido su capital intelectual mediante la inscripción diversas marcas comerciales, así podemos nombrar las marcas SII, SII EN LINEA, SII ONLINE, SIIEDUCA y SIINTERNET, además de la marca SII SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, registro 622954 que distingue productos de la clase 16.

(D) Así también se ha preocupado de su imagen en la red, de esta manera tiene en su patrimonio una serie de nombres de dominio que contienen la sigla SII y el concepto de impuestos intenos, entre ellos podemos destacar, SII.CL, SIIL.CL, SIIN.CL, ASII, CANALSII, DSII, SII, SIICHILE, SIIE, SIIP, SIIS, IMPUESTOSINTERNOS entre otros cuyo listado se acompaña en un otrosí de esta presentación.

(E) Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener mi representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure”, que en materia de nombres de dominio se traduce en “el primero que llega es el único servido” por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia. Afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”. Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee sólidos fundamentos.

(F) Es así como mi representada es justamente el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS quien es el órgano del Estado de Chile que detenta esa denominación. Así si comenzara a existir una expresión que fuese igual a la de mi representada, sin duda alguna que ello causaría una confusión dentro del mundo de Internet y para los contribuyentes pudiendo incluso causar un grave perjuicio para las arcas fiscales, siendo factible cualquier tipo de mal uso al nombre de dominio.

(G) Debemos aclarar que la buena fe, en el caso sublite no puede presumirse, en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 707 del Código Civil (disposición que aún al estar referida a materia posesoria doctrina y jurisprudencia han señalado que es un principio general del derecho) y muy por el contrario, a través de varios indicios puede presumirse la mala fe toda vez que, no puede desconocer el primer solicitante la existencia de el Servicio de Impuestos Internos órgano del Estado, quien detenta este nombre y presentar su solicitud de registro .CL, dada su antigüedad de su nombre data del año 1916. Más aun cuando el .CL en cuestión contiene totalmente el nombre del SII.

(H) Por otra parte, debemos hacernos cargo de la “dilución y confusión” de la imagen, en cuanto a que si comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a la razón social de mi representada, ocurriría que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

(I) En suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial,

trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó copia de la impresión del sitio web ww.sii.cl, un listado de marcas y nombres de dominio de dicha parte que incluyen la expresión SII, y copia de fallos en casos de asignación de nombres de dominio www.ssii.cl www.siim.cl y www.siis.cl.

Se confirió traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria, quien no lo evacuó ni tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL que «*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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio *carezca* de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.

5.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya

que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes*.

6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.servicioimpuestosinternos.cl>.

7.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que el Segundo Solicitante es titular de derechos adquiridos sobre la marca SII SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, registrada a su nombre en nuestro país bajo el número 622954 desde el año 2002, con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. Además, tanto la denominación legal, existencia y funciones de dicho organismo del Estado de Chile son todos hechos notorios.

8.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión.

9.-) Que, en la especie, el SLD del nombre de dominio <servicioimpuestosinternos.cl> es prácticamente idéntico al nombre del Segundo Solicitante y a su marca SII

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, sin que el Primer Solicitante detente derechos o intereses sobre dicha denominación, antecedentes todos que llevan a concluir que la solicitud de asignación de dicho nombre de dominio presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su nombre y marca.

10.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos preexistentes sobre un nombre y marca que coinciden en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

11.-) Que, adicionalmente, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar la denominación “Servicio Impuestos Internos” como nombre de dominio .CL, dado su carácter nemotécnico y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.

12.-) Que cabe agregar además que el nombre de dominio en litigio, en la medida que fuere asignado al Primer Solicitante, podría resultar portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con el Segundo Solicitante, y si bien el Primer Solicitante no usa actualmente el nombre de dominio como sitio *web*, ello no significa en modo alguno que dicha situación se mantendrá necesariamente así en el futuro, sea por parte del mismo Primer Solicitante o bien algún eventual cesionario.

13.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la Primera Solicitud de registro del nombre de dominio <servicioimpuestosinternos.cl> contraría los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su nombre o denominación legal y sobre su marca comercial SII SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RNCL, conclusión que además es armónica con los

razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

14.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes concluyentes o acreditados para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Servicio de Impuestos Internos Dirección y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <servicioimpuestosinternos.cl> presentada por Asesorías Nameaction Chile S.A. actuando según señala en representación de Financialred Networks S.L., y ordenar su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <servicioimpuestosinternos.cl> a Servicio de Impuestos Internos Dirección, RUT 60.803.000-K.

Las costas serán de cargo del Segundo Solicitante. Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

correspondientes.

Rol Nº 5-68-2011.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.-