Fallo arbitral por dominio “siim.cl”

GUSTAVO GODOY LABBÉ

-v-

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 01 de Junio de 2007

Vistos:

PRIMER0: Que por oficio 0F06879, de 29 de Noviembre 2007, 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 siim.cl;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto don GUSTAVO GODOY LABBE, por sí mismo, domiciliado en Los Dragones de la Reina 536, comuna de La Reina, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de

dominio siim.cl, el cual pidió a su favor el día 17 de Agosto de 2006, a las 03:29:19 horas GMT y SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representada por Silva y Compañía, en la persona de doña Johanna Calderón, ambos domiciliados, para estos efectos, en Hendaya 60, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio siim.cl, el cual pidió a su favor el día 12 de Septiembre de 2006, a las 22:25:32 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 5 de Diciembre de 2006, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 18 de Diciembre de 2006, a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 18 de Diciembre de 2006, tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante y con la asistencia del segundo solicitante del nombre de dominio, SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representada por don Rodrigo León Urrutia de Silva y Compañía. El árbitro procedió a calificar la personería del compareciente y la consignación decretada, estimando ambas bastantes, y acto seguido se acuerdan y fijan las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 8, de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 18 de Diciembre de 2007, la cual rola en autos, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SÉPTIMO: Que por escrito que la a foja 16 la parte de SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, solicitó la asignación del nombre de dominio siim.cl a su favor aduciendo las siguientes razones: que se trata de un servicio del Estado, cuyos objetivos y fines son la administración 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. Que los contribuyentes observan y ven en este servicio un ente que actúa con equidad y justicia; que es un órgano facilitador en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones tributarias, producto de lo cual el país presenta niveles de cumplimiento tributario que son ejemplo en el ámbito internacional; que es objetivo permanente del servicio su continua modernización en, haciendo uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Que dentro de lo anterior se encuentra la página oficial del servicio sii.cl, reconocido mundialmente como una de los servicios más desarrollados en el tema de servicios electrónicos al contribuyente; que este sitio contiene información de los sistemas de declaración electrónica a la factura y boletas electrónicas y de la declaración a la renta y el Impuesto al Valor Agregado. Que existe un fuerte vínculo y reconocimiento absoluto por parte de la ciudadanía entre el servicio y las siglas SII. Que además el servicio es titular y ha registrado comercialmente maracas tendientes a proteger su identidad: Denominación SII: registro 599.626, clase 16; registro 611.952, clase 35; denominación SII en línea: registro 730.356, clase 16; registro 730.355, clase 35; registro 730.354, clase 38; denominación SII online: registro 730.353, clase 16; registro 730.352, clase 35; registro 730.351, clase 38; denominación SII Servicios de Impuestos Internos: registro 622.954, clase 16; denominación SIIeduca: registro 717.057, clase 16; denominación SIIinternet 622.953, clase 16; denominación

SIInternet www.sii.cl facilitando el cumplimiento tributario: registro 676.805, clase 16. Que el dominio en cuestión siim.cl provoca confusión y dilución de la marca notoria y distintiva en la sociedad de este servicio del Estado en los contribuyentes, crean la asociación que este sitio es parte del servicio del Estado y que proveer servicios asociados o afines a la factura electrónica, boleta electrónica, declaraciones electrónicas de contribuyentes, firma electrónica y todo lo relacionado a elementos electrónicos del contribuyente que pueda utilizar con Servicio de Impuestos Internos. Que a la luz de los principios que subyacen a la norma del artículo 22 del reglamento de NIC Chile que considera las cuales de revocación de un nombre de dominio por considerase abusiva, toda vez que ésta sea idéntica o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos y que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Que por lo anterior, sostiene la actora, el conflicto entre marcas y dominios a evolucionado en consolidar soluciones que se hagan cargo del perjuicio comercial que las empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Que la marca SII ya se vincula a la actora en Internet y por tal motivo tiene justo temor de que todo el capital de posicionamiento que ha hecho del concepto "SII" en el mundo real se pierda y diluya en el mundo virtual con su equivalente "SIIM.cl" en manos de un titular distinto de ella; por cuanto el primer solicitante, de obtener el registro del nombre de dominio a su favor, capitalizaría para sí los beneficios de su registro marcario y afectaría derechos e intereses de terceros. Por tales motivos, y por cuanto la segunda solicitante estima tener un mejor derecho al nombre de dominio "siim.cl", solicita la asignación del mismo a su nombre.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 27 de Septiembre de 2006, notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 34 de autos, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS y se confirió traslado al primer solicitante, don GUSTAVO GODOY LABBE, el cual fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que con fecha 03 de Enero de 2007, mediante resolución que rola a fojas 38 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió dio traslado a la contraria de la demanda de mejor derecho presentada por Servicio de Impuestos Internos.

DECIMO: Que por resolución de fecha 16 de Marzo de 2007, que rola a fojas 39, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "siim.cl" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "siim.".

UNDECIMO: Que durante el término probatorio, la parte de SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, acompañó los siguientes documentos: copia del home page del sitio web del SII; listado de marcas que incluyen la sigla SII, del SII.

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 28 de Marzo de 2007, que rola la fojas 40, notificada a las partes el día ese mismo día, se tuvo por presentados los documentos con citación de parte contraria, los cuales no fueron objetados dentro del plazo respectivo.

DECIMOTERCERO: Que el primer solicitante GUSTAVO GODOY LABBE, no ofreció ni rindió prueba alguna.

DECIMO CUARTO: Que por resolución de fecha 10 de Abril de 2007, notificada ese mismo día, la cual rola a fojas 52 de autos, se fijó el plazo de cinco días para observaciones a la prueba rendida y a otros aspectos del arbitraje, sin que se formularan dichas observaciones por ninguna de las partes en pleito, procediendo el tribunal a dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el sentido de que posee y es titular de la marca "SII" para variados productos y clases de la clase, que se encuentran registradas en el Departamento de Propiedad Industrial, los cuales rolan a fojas 43 y siguientes; que es, además, titular de variadas marcas registradas en para distintos productos y clases, en la que la palabra SII sirve de base o se incluye en dichas marcas, tales como SII en línea; SII online; SII Servicio de Impuestos Internos; SII educa SIInternet; SIInternet www.sii.cl facilitando el cumplimiento tributario, dichos y documentos todos que no han sido controvertidos por el demandado, permiten considerar razonablemente que el segundo solicitante, SII SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS, tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre "siim.cl".

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse que el primer solicitante, don GUSTAVO GODOY LABBE, con domicilio en la ciudad de Santiago, tiene la calidad de particular, puesto que ello no ha sido controvertido en autos.

TERCERO: Que, recibida la causa a prueba, sólo la parte de SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS, rindió probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus intereses relativos al nombre "SIIM", y, además, rindió abundante y calificada prueba sobre la utilización efectiva que ha hecho del mismo mediante documentos que no fueron objetados dentro de plazo de citación.

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse que el primer solicitante don GUSTAVO GODOY LABBE, no ha acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre "siim.cl"; ni ha concurrido a las diversas etapas de este proceso, más aún dada la naturaleza de este Tribunal y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento NIC – Chile, de no requerir el patrocinio de un abogado.

QUINTO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, sobre el nombre "siim" constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "siim.cl".

SEXTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "*first come, first served*", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas sin oposición de la parte contraria, como es en este caso. Como aquel principio, hemos sostenido, no importa una regla absoluta, tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en

su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "*first come, first served*". En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió, toda vez que solo una de las partes, SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, presentó prueba de su mejor derecho como segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión.

SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial a este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por los medio de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrió.

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "siim.cl" por parte del primer solicitante constituye, por lo expuesto, una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre dicho nombre de dominio.

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

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "siim.cl" al segundo solicitante, esto es, SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Gonzalo Angeli Gutiérrez
Actuario

Ilicha Maureira Duarte
6.787.302-5

Pablo Sallés Ubilla
9.900.757-5