Fallo arbitral por dominio "siis.cl"

REPRESENTING ALIGNED ACQUISITIONS (CESAR RODRIGO VENEGAS TRAVERSO)

-v-

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, 19 de Diciembre de 2008

VISTO:

PRIMERO: Que por Oficio OF09515, de 12 de Septiembre de 2008, que rola fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio "siis.cl"

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto **REPRESENTING ALIGNED ACQUISITIONS (CESAR RODIGO VENEGAS TRAVERSO)**, domiciliado para estos efectos en Dover 3146 Armando Alarcón del Canto, de la comuna de Hualpén, Talcahuano, quien tiene la calidad de primer solicitante del

nombre de dominio siis.cl, el cual pidió a su favor con fecha 28 de Mayo de 2008, a las 16:39:23 horas GMT y SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representado por Silvia y Compañía, ambos domiciliados para estos efectos en Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "siis.cl", el cual pidió en su favor con fecha 02 de Junio de 2008, a las 15:59:08 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 22 de Septiembre de 2008, que rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 06 de Octubre de 2008, a las 11:00 horas, para convenir las reglas de procedimiento.

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 06 de Octubre de 2008, tuvo lugar el comparendo con asistencia del segundo solicitante **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**, representado por Silva y Compañía por don Fernando Ponce Sáez, según se acreditó por documentos acompañados y que rolan de fojas 7 a 11 de autos y en rebeldía del primer solicitante, procediendo el árbitro a fijar las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 13 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 06 de Octubre de 2008, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada en la fecha antes indicada.

SÉPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 39, de autos, la parte de SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, demandó la asignación del nombre de dominio "siis.cl", aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

1. Que el Servicio de Impuestos Internos es el 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 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 marcas 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 SIIinternet www.sii.cl facilitando el cumplimiento tributario: registro 676.805, clase 16. que el dominio en cuestión siis.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 causales de revocación de un nombre de dominio por considerarse 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 ha 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 "siis.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 "siis.cl", solicita la asignación del mismo a su nombre.

Recordemos que el nombre de dominio de autos es "siis.cl", es decir, el dominio solicitado, incluye completamente las marcas y nombre institucional del servicio con lo que claramente se llevará a confusión a los contribuyentes respecto de la procedencia de los servicios e información entregada. Es evidente que de suyo se confundirá el público y los contribuyentes al constatar la existencia de un nombre de dominio siis.cl y estimarán que éste se relaciona directamente con mi representada y su rol en chile.

Por otra parte debemos indicar que ya se ha fallado sobre la asignación de nombres de dominio que incluyen la expresión sii o similar a favor de nuestra representada, estos casos, cuyos fallos se acompañan en el primer otrosí son:

1) www.siim.cl

2) www.ssii.cl

Por otra parte, caber hacerse las siguientes preguntas:

¿Es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otra?

¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra?

En nuestra opinión, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, estimamos que el hecho de la igualdad de conceptos, el cual será abordado posteriormente, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante. El artículo 14 del Reglamento NIC Chile, el cual señala "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". NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".

Por otro lado el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al Sr. Árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de mi mandante:

"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico 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.

b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado.

d) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio.
e) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.
f) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
g) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar el línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores.

Asimismo, debemos reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar 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 esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

El punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectada por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio, en este contexto es válido hacerse la siguiente pregunta:

Por último, debemos tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir

adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

Concluye señalando que de acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado.

Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que la primera solicitante NO POSEE un derecho equivalente al de nuestro cliente.

En suma, buena fe, interés legítimo, marcas, nombre institucional, jurisprudencia a nuestro favor, son todos estos, elementos que perfilan y acreditan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

En razón de todas la consideraciones mencionadas y de las facultades que el Reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, se conceda el registro del nombre de dominio siis.cl a la empresa que represento, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación.

OCTAVO. Que por resolución de fecha 20 de octubre de 2008 se tuvo por interpuesta la demanda y se confirió traslado por tres días al demandado para contestarla, habiéndosele notificado por correo electrónico con esa fecha. Asimismo se tuvieron por acompañados con citación los documentos en que se funda dicha demanda, que rolan de fojas 15 a 38 ,de autos, que no fueron objetados dentro de plazo.

NOVENO. Que por resolución de fecha 10 de noviembre de 2008, se recibió la causa a prueba y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1. Derechos y/ o interés de las partes en el nombre de dominio siis.cl y 2.- Utilización efectiva que las partes hayan hecho del nombre "siis.cl". Esta resolución se notificó a las partes por correo eleçtrónico, con esa misma fecha.

DECIMO. Que con fecha 24 de noviembre la parte del Servicio de Impuestos Internos presentó documentos con citación de parte contraria, que rolan de fojas 56 a 62. Con fecha 26 de noviembre el tribunal tuvo por acompañados los documentos con citación y dicha resolución se notificó a las partes por correo electrónico. Los documentos acompañados no fueron objetados dentro del plazo de citación.

UNDÉCIMO. Que con fecha 11 de diciembre de 2008, el tribunal atendido el estado de causa fijó el plazo de cinco días hábiles a las partes para hacer observaciones sobre la prueba rendida y sobre el proceso en general, resolución que fue notificada por correo electrónico a las partes del juicio, esa misma fecha, sin que ninguna de ella hiciera tales observaciones.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en 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 37 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 SIIinternet;

SIIintenert 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 "sii.cl".

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse que el primer solicitante, REPRESENTING ALIGNED ACQUISITIONS (CESAR RODIRGO VENEGAS TRAVERSO), con domicilio en la ciudad de Talcahuano, no acreditó su calidad de empresa o entidad interesada en el dominio en litigio, teniendo sólo la calidad de particular.

TERCERO: Que, recibida la causa a prueba, sólo la parte de SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, rindió probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus intereses relativos al nombre "siis.cl" 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. Entre tales documentos cabe mencionar sentencias arbitrales pronunciadas por este mismo tribunal, donde se ha obtenido en su favor la asignación de dominios en circunstancias muy similares al presente conflicto.

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse que el primer solicitante REPRESENTING ALIGNED ACQUISITIONS (CESAR RODRIGO VENEGAS TRAVERSO), no ha acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre "siis.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 del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, sobre los nombres de dominio "ssii.cl" y "siim.cl" constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de dominio "siis.cl", en conflicto.

SEXTO: Que si bien en materia de registro 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 de 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 de 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 para este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por los medios de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrió en esta causa.

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

NOVENO: Que en materia de nombres de dominio, a diferencia clara de lo que ocurre en materias de marcas comerciales, donde es posible registrar una misma marca a nombre de diferentes personas, bajo la estructura de las diferentes clases en el Clasificador de Productos y Servicios, sólo puede ser registrado y asignado a un solo usuario un nombre de dominio.

DECIMO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare;

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de mediación y arbitraje de NIC Chile,

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "siis.cl" al segundo solicitante, esto es, el Servicio de Impuestos Internos.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle.
4.831.827-4

Marcy Navarro Puentes
7.189.578-5