Arbitraje nombre de dominio skm.cl

Oficio NIC 7258-2007

Santiago, 20 de Noviembre de 2007.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio Oficio NIC 7258-2007, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "skm.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 13 de Marzo de 2007, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 2 de Abril de 2007, a las 10:40 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 4 de Abril de 2007, don Rodrigo León en representación de SKM Consultores S.A. alega entorpecimiento.

CUARTO: Que con fecha 4 de Abril de 2007, se provee dicha presentación dando traslado al primer y segundo solicitante y se les notifica por correo electrónico..

QUINTO: Que, con fecha 18 de Abril de 2007, Rodrigo León en representación de SKM Consultores S.A solicita se resulta el incidente derechamente.

SEXTO: Que, con fecha 18 de Abril se resulve derechamente el incidente y se fija nuevo día y hora para la audiencia de conciliación y/o de fijación de procedimiento, estableciéndose para tal efecto el día 2 de Mayo de 2007.

SEPTIMO: Que, con fecha 2 de Mayo de 2007 se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste don Samuel Sánchez en representación de GRUPO TECNOLOGICO S.A. y don Rodrigo León en representación de SKM Consultores S.A. No comparece nadie en representación de SEAPRENDE.COM TECNOLOIAS LIMITADA.No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

OCTAVO: Que, con fecha 11 de Mayo de 2007, GRUPO TECNOLOGICO S.A. y SKM Consultores S.A. solicitan la suspensión del procedimiento por un plazo de 30 días hábiles.

NOVENO: Que, con fecha 11 de Mayo de 2007, se provee dicha presentación y se suspende el procedimiento por un periodo de 30 días hábiles.

DECIMO: Que, con fecha 28 de Agosto de 2007, y estando dentro de plazo, don Julio Disi Rojas en representación de GRUPO TECNOLOGICO S.A., primer solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

a.- Que, Grupo Tecnológico S.A es una sociedad anónima constituida por escritura pública de fecha 21 de Enero de 2002 y cuyo giro corresponde a la explotación y comercialiación de la industria en todas sus formas, entre ellas: consultoría, soporte y servicios de computación, ingeniería y comunicaciones, prestación de servicios de hosting y de hosting por Internet.

b.- Que durante el mes de Septiembre de 2003 Grupo Tecnologico S.A presenta a registro ante el Departamento de propiedad industrial la solicitud de inscripción de la marca SKM, para distinguir los servicios de la clase 42.

c.- Que, la marca luego de un largo proceso, que incluso oposiciones y apelación, es aceptada a registro con fecha 15 de Diciembre de 2004, bajo el número 711722.

d.- Que, la denominación SKM obedece a la abreviatura de Systematic Knowledge Management.

e.- Que, una vez autorizada el registro de la marca, Grupo Tecnológico S.A comenzó a prestar servicios relacionados a través de esta marca comercial.

f.- Que, dos años después de Grupo Tecnológico S.A., Sinclair Knight Merz Consultores S.A. presentaron con fecha 28 de Junio de 2005, la solicitud de inscripción Sinclair Knight Merz SKM, para distinguir servicios de la clase 42., marca que fue concedida bajo el registro 764099 el 4 de Agosto de 2006.

g.- Que, con fecha 28 de Junio de 2005, Sinclair Knight Merz Consultores S.A. solicita el registro de la marca SKM en la clase 42, solicitud que aún se encuentra en trámite.

h.- Que, de lo anteriormente expuesto es posible concluir que la primera marca en registrarse en la clase 42 bajo la denominación SKM es de Grupo Tecnológico S.A, pues sólo 3 años después del registro de Grupo Tecnológico S.A., Sinclair Knight Merz Minmetal logra el registro de la marca SKM.

UNDECIMO: Que, en un otrosí acompaña los siguientes documentos:

a.- Copia simple de la escritura de constitución.

b.- Copia simple de la escritura pública de Sesión Extraordinaria de directorio.

DUODECIMO: Que, con fecha 28 de Agosto de 2007, don Rodrigo Leon en representación de SKM Consultores S.A efectúa su presentación en el que señala lo siguiente:

1. Que, SKM Consultores SA es una división nacional de **Sinclair Knight Merz Group** multinacional que con más de 5000 empleados en las mayores ciudades del mundo en prestación de servicios de ingeniaría, en Chile, principalmente en le campo de la Minería.
2. Que, Sinclair Knight Merz nace de la unión de las consultoras Sinclair & Knight, que trabaja desde 1964 en Australia y Merz Australia, branch de Merz and McLellan, en la década de los 50, también en Australia.
3. Que, otras consultoras se irán sumando a esta organización multinacional de consultoría constituyéndose, a fines de los noventa Sinclair Knight Merz Management Pty Limited, posteriormente se han sumado consultoras de Inglaterra, Singapur y Australia además de MINMETAL en Chile.
4. Que, SKM ha trabajado en los siguientes grandes proyectos:

   - Dampier Port Upgrade for Rio Tinto, Western Australia
   - Multi-disciplinary design of Stadium Australia (Sydney's Olympic Stadium), NSW, Australia
   - Olkaria Geothermal Power Project, Kenya
   - Area C (Iron Ore Mine) and associated port development, Western Australia
   - Putrajaya Convention Centre, Malaysia
   - ExxonMobil Retail Service Station Upgrade Programme, South East Asia
   - Albury Wodonga Hume Freeway Project, NSW – Victorian border
   - Inner City Bypass, Brisbane, Qld, Australia.
   - Nanjing Sports Park, China

- River Murray Wetlands Baseline Survey, South Australia
- Upgrade of North Shore City Council's Water Treatment Plant, New Zealand
- Central Motorway Junction, Auckland, New Zealand
- Sewer Choke Management Strategy for Sydney Water, Australia
- Aerial Electricity Distribution Network Data Capture Project, Tasmania
- Jubilee Library, Brighton & Hove, United Kingdom
- The Eden Project, Cornwall, United Kingdom
- Docklands Trunk Infrastructure Project, Melbourne, Vic, Australia
- The Luas Light Rail Track and Civil Infrastructure, Dublin, Ireland

5.- Que, en Chile, SKM se ha posicionado como una de las grandes empresas consultoras en la industria minera, lo que queda acreditado con una serie de copias de compendios de direcciones de consultores en materia minera y otros documentos, publicitarios

6.- Que, SKM es una marca muy conocida en el campo de la Minería en Chile y en ingeniería y desde hace mucho.

7.- Que, por otra parte y conforme informe de marcas que se acompañan el primer otrosí, son varias las solicitudes o registros SKM presentados u obtenidos en diversos países de América. Así, la marca SKM se encuentra registrada en México, registros nº 958581 y 809287, y solicitada en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

8.- Que, toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, nos referimos a lo que la doctrina internacional

marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. En efecto, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, la parte contraria ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de mi cliente, vinculándolo a una marca comercial como lo es "SKM" o la semejanza con una empresa renombrada como “Sinclair Knight Merz SKM”.

9.- Que, se debe además aplicar al caso concreto, lo dispuesto por el Convenio de París en su Art. 6 bis que busca proteger marcas renombradas y famosas como es el caso de la marca **SKM**. Nuestro país ratificó el tratado internacional cuyo valor cuasi constitucional (o supra constitucional para alguna parte de la doctrina) impera y protege las marcas que por su gran difusión y uso a nivel global cobran una fuerza especial y que debe ser respetada en Chile tanto por el Estado como por los órganos jurisdiccionales, públicos o privados.

10.- Que, 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 afectadas 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:

DECIMO TERCERO: Que en un otrosi, acompaña los siguientes documentos:

A.- Compendio de la minería 2004 (**1**), Compendio de la minería 2005 (**2**), Compendio de la minería 2006 (**3**), páginas amarillas 2001-2002 (**4**), Directorio de empresas de AIC (**5**), páginas de Revista gestión minera nº 2 año 2006 (**6**), páginas de Revista gestión minera nº 3 año 2006 (**7**), guía de ingeniería en operaciones mineras, portal minero 2005/2006 (**8**), páginas revista MINERÍA Chilena nº 293 (**9**), páginas revista MINERÍA Chilena nº 295 (**10**), páginas revista Cobre Chileno (**11**) copias de brochures corporativos o explicativos de la compañía SKM (**12**) a (**34**), programa de seminario organizado con PUC y SKM división Chile (**35**), brochure SKM Minmetal división SKM en Chile (**36**), papelería de SKM minmetal, división de SKM en Chile (**37**), certificados de marca Sinclair Knight Merz **SKM** en registrada en Estados Unidos de América, que distingue servicios de la clase 42 (**38**), certificado de marca comercial Sinclair Knight Merz **SKM**, registro 764099, que distingue servicios de la clase 42 (**39**).

B.- Informe de marcas comerciales SKM solicitadas o registradas en el extranjero (América Latina).

C.- Informe de marcas comerciales SKM solicitadas o registradas en el mundo.

D.-Los documentos que dan cuenta de mi personería y de mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión,

DECIMO CUARTO: Que, con fecha 5 de Septiembre de 2007, se provee ambas presentaciones y se les notifica a ambas partes por correo electrónico.

DECIMO QUINTO: Que, con fecha 7 de Septiembre de 2007, SKM Consultores S.A. evacua el traslado y señala:

1. Que, SKM Consultores S.A es titular de la marca SKM desde hace muchos años, décadas, a través de su matriz.

2. Que, el primer solicitante señala tener registrada la marca SKM y que la utiliza, sin acreditar lo anterior.

3. Que, la marca SKM de propiedad de SKM Consultores S.A. goza de fama y notoriedad.

DECIMO SEXTO: Que, con fecha 8 de Octubre de 2007, Grupo Tecnológico S.A. presenta un téngase presente reafirmando los argumentos señalados en su presentación.

DECIMO SEPTIMO: Que, con fecha 16 de Octubre de 2007, se proveen ambas presentaciones y se notifica a las partes de dicha resolución por correo electrónico.

DECIMO OCTAVO: Que, SKM Consultores hace una nueva presentación desvirtuando los argumentos hecho valer por el primer solicitante en su presentación

DECIMO NOVENO: Que, con fecha 19 de Octubre de 2007, se provee la presentación de SKM CONSULTORES S.A y se cita a las partes a oír sentencia. Esta resolución es notificada a las partes por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Grupo Tecnológico S.A. la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*

SEGUNDO: Que, asimismo, consta en el expediente que el primer solicitante ha acreditado en autos ser dueño de la marca SKM, la que se encuentra inscrita a su nombre desde el 15 de Diciembre de 2004, bajo el número 711722.

TERCERO: Que, el primer solicitante ha acreditado desarrollar actividades vinculadas a las asesorias profesionales desde hace varios años y que la expresión SKM, legítimamente puede considerarse como la abreviación de Systematic Knowledge Management, todas circunstancias que en opinión de este Arbitro determinan que las motivaciones del primer solicitante al pedir este nombre de dominio se enmarcan dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada, que SKM Consultores S.A. es titular de una serie de marcas que incluyen las letras SKM, como es la marca comercial Sinclair Knight Merz SKM, solicitada con fecha 28 de Junio de 2005, y que fue concedida bajo el registro 764099 el 4 de Agosto de 2006. Que asimismo, durante el proceso SKM Consultores S.A acreditó ser dueño también de la marca SKM, registrada 778238, en la clase 42, registro obtenido sólo a partir del año 2007.

QUINTO: Que, el segundo solicitante acompaño durante el proceso gran cantidad de material que acredita el uso de la expresión SKM conjuntamente con otras expresiones como Minmetal, Sinclair Knight Merz, pero no ha podido acreditar contar con algún derecho en Chile y en el extranjero que sea anterior a los años 2003-2004 y que recaigan en forma exclusiva sobre la expresión SKM. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario destacar que en la actualidad estos derechos existen pero se remontan a los años 2006 y 2007. De esta forma, y atendidos los derechos que el segundo solicitante ostenta es posible concluir que en principio la conjunción SKM no se vincula exclusivamente con el segundo solicitante, pues no sólo éste posee derechos preexistentes.

SEXTO: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al primer solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá, por tener éste derechos pre-existente al del segundo solicitante lo menos en lo que dice relación con Chile. Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que las actividades desarrolladas por el primer y segundo solicitante han coexistido sin ningún tipo de problemas, lo que ratifica una convivencia pacífica. Otro aspecto relevante a considerar es que el segundo solicitante logro el registro de la misma marca SKM en la clase 42, clase en que el primer solicitante tenía registrada su marca. La autoridad marcaria considero al momento de analizar la posible coexistencia que los servicios de cada una de ellas eran distintos y , por lo tanto, podrían coexistir, lo que se aviene con las conclusiones de coexistencia pacífica enunciadas anteriormente.

SEPTIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresión SKM vinculándose a ambos solicitantes, se vincula preferentemente con el primero solicitante, por tener derechos anteriores sobre la expresión SKM propiamente tal y por gozar en su favor el principio de first come first served, por lo que asignar el dominio al segundo solicitante produciría un daño patrimonial importante al primero, sobre todo cunado como en este caso, ambas partes gozan de iguales derechos sobre la expresión.

OCTAVO: Que de este modo, en este caso no es posible dejar de aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Grupo Tecnológico S.A. posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del segundo solicitante.

NOVENO: Que, respecto de las costas, y habiéndose acreditado que ambas actuaron durante el proceso de buena fe cada una de ellas se hará cargo de sus respetivas costas.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el primer solicitante por el nombre de dominio **"skm.cl"** asignándose, en consecuencia a Grupo Tecnológico S.A.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Anabel Ull Zapata

Claudia Ruiz Jaramillo