MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 5-41-2010
skservice.cl
Oficio NIC Chile 13263
Servicios integrales SK Ltda. v. Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dieciséis de abril de dos mil doce.-

V I S T O S:

Con fecha 28 de julio de 2010, doña Swindy Hannelore Kopp Gormaz, actuando representación de SK Service, ambas domiciliadas en Eduardo de la Barra 532, Of. 5, La Serena, en adelante también denominada el «Primer Solicitante», representado en autos por doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, solicitó la inscripción del nombre de dominio <skservice.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», Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A., domiciliada para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Alfredo Montaner Lewin, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <skservice.cl> con fecha 4 de agosto 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 13263, de fecha 3 de diciembre de 2010, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <skservice.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.

Con fecha 7 de diciembre de 2010, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

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 diciembre de 2010, a las 18:00 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.

Con fecha 15 de diciembre de 2010 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de los representantes de ambas partes y en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes 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. Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas, acompañando además documentación probatoria en sustento de sus pretensiones.

El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Doña Swindy Hannelore Kopp Gormaz solicito de buena fe, la inscripción del nombre de dominio skservice.cl con fecha 28 de julio de 2010, el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de su empresa “Servicios integrales SK Ltda.”, la cual ayuda a potenciar la gestión estratégica de sus clientes por medio de la entrega de una asesoría de primer nivel con un servicio integral, eficiente, flexible y oportuno, junto con visualizar los nuevos y crecientes desafíos de la empresa de hoy. Para ofrecer dicho servicio, Doña Swindy Kopp Gormaz y Don Roberto Ibacache Rojas, constituyeron sociedad de responsabilidad limitada con fecha 09 de Julio del año 2010, cuya razón social es “Servicios Integrales SK Limitada”, siendo su nombre de fantasía “Sk Service”, El nombre de la razón social de la empresa, no es una decisión antojadiza de mi representada, ya que “Sk” proviene de las iniciales de su nombre y apellido (Swindy Kopp).

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

(B) Sk Service ofrece básicamente servicios de: Prevención de riesgos, Medio Ambiente y Recursos Humanos. El giro de la empresa esta totalmente determinado en la escritura de constitución de sociedad, lo que deja en evidencia que mi cliente en ningún momento ha tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que desean enterarse del ofrecimiento de sus servicios. Al constituirse primero la empresa y después solicitar la inscripción del nombre de dominio, mi representada acredita que antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio, ha hecho uso o ha demostrado en términos claros, la preparación cabal para usar el nombre de dominio skservice.cl, lo anterior en relación con el ofrecimiento de buena fe de sus respectivos servicios ya individualizados.

(C) El servicio ofrecido por mi cliente, no se entiende conflictuado o no tiende a confundir a los consumidores con la actividad desempeñada por el segundo solicitante, puesto que Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. realiza una actividad orientada a la construcción industrial integral, por lo que en ningún caso la adjudicación por parte de mi cliente se presta para confusión respecto de los servicios ofrecidos por la contraparte.

(D) Al momento de solicitar la inscripción del dominio skservice.cl, mi cliente se constituyó como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una página Web lo concretó a la brevedad. Dando a conocer su empresa, lo que demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciando un comportamiento consecuente y su interés legitimo en el uso del nombre de dominio.

(E) En lo que dice relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, establecemos que basta con revisar la página Web www.skservice.cl, subida por mi representada, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto el servicio que se esta dando a conocer no guarda ninguna relación con el giro del segundo solicitante.

(F) El principio "first come, first served", “Primero en el Tiempo Primero en Derecho”, Aquel principio se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el ND en disputa el cual cede sólo en casos excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripción abusiva o de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

mala fe, lo que en la especie no se da en ninguna circunstancia. Mi cliente figura como primer solicitante y no existen en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, de acuerdo al artículo 22 de la reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio Cl, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos validamente adquiridos por terceros de acuerdo al artículo 14 del referido reglamento.

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó documentos probatorios singularizados por dicha parte de la siguiente manera:

- Copia de Constitución de Sociedad de responsabilidad limitada, cuyo nombre de fantasía es “Sk Service Ltda.”, esto con fecha 9 de julio de año 2010.
- Copia de extracto de constitución de dicha sociedad, con fecha 27 de julio de año 2010.
- Copia de certificación de escritura, donde consta que el extracto se anotó en el repertorio Nº 11877, con fecha 27 de julio del año 2010.
- Copia de inicio de actividades ante servicio de impuestos internos, con fecha 27 de julio de 2010.
- Copia de certificado de vigencia de sociedad “Sk service Ltda.”, con fecha 09 de diciembre de 2010.
- Copia de página web http://www.skservice.cl
- Factura Nº 08, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Ilustre Municipalidad de Coquimbo, con fecha 2 de noviembre de 2010.
- Factura Nº 07, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Empresas Hir S.A., con fecha 02 de Noviembre de 2010.
- Factura Nº 06, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Atacama Drilling Limitada, con fecha 30 de Octubre de 2010.
- Factura Nº 05, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Empresas Hir Limitada, con fecha 30 de Octubre de 2010.
- Factura Nº 04, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Víctor Flores Gormaz, con fecha 30 de Octubre de 2010.
- Factura Nº 03, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Bárbara Baeza Muñoz, con fecha 30 de Octubre de 2010.
- Factura Nº 02, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Upasol Unión de padres y amigos solidarios, con fecha 30 de Octubre de 2010.
- Factura Nº 01, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Ingeniería y construcción Limitada, con fecha 30 de Octubre de 2010.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Fundado en 1960, SIGDO KOPPERS S.A. es uno de los más dinámicos e importantes grupos empresariales chilenos. Con una reconocida trayectoria de seriedad, innovación y competencia, ha logrado un crecimiento sostenido en el volumen de negocios que gestiona, gracias a su capacidad de identificar nuevas oportunidades de inversión, siempre dentro de sus competencias industriales, tecnológicas y comerciales. Actualmente, las más de 40 filiales y coligadas que conforman el Grupo mantienen posiciones de liderazgo en sus respectivas industrias y cuentan con una importante presencia internacional, en América Latina, Asia y Europa. Las actividades de SIGDO KOPPERS S.A. están organizadas en tres áreas de desarrollo. En el Área de Servicios se agrupan los negocios de construcción y montaje industrial, de transporte y logística; en el Área Industrial, compañías de fragmentación de roca, línea blanca y electrodomésticos, películas plásticas de alta tecnología, y del sector petroquímico; y en el Área Comercial y Automotriz empresas de representación, distribución y arriendo de maquinaria, y de representación y distribución automóviles.

(B) Sumado a lo anterior, mi representada cuenta con una serie marcas comerciales como parte de la estrategia para posicionarse en los diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Estas marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Entre ellas se encuentran las marcas comerciales que corresponden, o bien se estructuran en base al signo "SK", idéntica al elemento distintivo del nombre de dominio en conflicto, y que se encuentra íntimamente vinculada con mi mandante. Dichas marcas se señalan a continuación:

- Registro Nº 741.417, "SK", denominativa, para distinguir establecimiento industrial, para productos de clases 1 a 34.
- Registro Nº 848.213, "SK", mixta, para distinguir SERVICIOS, en clases 41, 42, 43, 44 y 45.
- Registro Nº 837.466, "SK", mixta, para distinguir establecimiento comercial, para venta de productos de las clases 1 a 34, en las regiones I a XIII
- Registro Nº 854.892, "SK", mixta, para distinguir productos en clases 3 y 5.
- Registro Nº 842.104, "SK", mixta, para distinguir productos en clases 16, 17, 19 y 31.
- Registro Nº 838.538, "SK", mixta, para distinguir SERVICIOS en clases 35, 36, 37 y 39.
- Registro Nº 849.051, "SK", mixta, para distinguir productos en clases 7, 8 y 10.
- Registro Nº 836.322, "SK", mixta, para distinguir productos en clases 1, 2, 4 y 6.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Registro Nº 790.066, “SK INDUSTRIAL”, denominativa, para distinguir SERVICIOS en clase 37.
- Registro Nº 790.067, “SK INDUSTRIAL”, denominativa, para distinguir SERVICIOS en clase 41.
- Registro Nº 790.068, “SK INDUSTRIAL”, denominativa, para distinguir SERVICIOS en clase 42.

(C) Los registros previamente individualizados, demuestran el evidente mejor derecho de mí representada sobre el nombre de dominio en disputa, “SKSERVICE.CL”, toda vez que éste se estructura en base al signo “SK”, marca registrada de mi mandante y signo con el cual se conoce a mi mandante en el mercado, lo cual es un hecho público y notorio.

(D) Importante es destacar que conforme a los documentos que se acompañan en esta demanda, mi mandante, es reconocido en el mercado por la expresión “SK” y que, como ya señalamos anteriormente, sus productos y SERVICIOS son efectivamente publicitados, comercializados y distribuidos tanto en el mercado real como en Internet. Tal como se aprecia de los registros marcarios individualizados previamente, mi mandante real y efectivamente presta servicios a sus clientes, que se distinguen y en el mercado por medio del signo SK, lo que da cuenta en forma clara la asociación que harán los consumidores entre el nombre de dominio en disputa y mi mandante.

(E) Por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio SKSERVICE.CL a un sitio en Internet con información relativa a los servicios de los rubros en los que mi mandante se desempeña, todos ellos bajo el sello “SK”; incurriendo en un grave error por cuanto la demandada de autos en nada se relaciona con SIGDO KOPPERS S.A. Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión “SK” con mi mandante, debemos considerar que SIGDO KOPPERS S.A. cuenta con la titularidad de una serie de nombres de dominio, dentro de los cuales se encuentra íntegramente comprendido el elemento distintivo y funcional del dominio en disputa y que corresponde a la expresión con la cual se identifica a mi mandante, no sólo por ser titular de registros de marcas para dicha expresión sino que además porque ella corresponde a las iniciales de su razón social, a su nombre comercial y al signo con el cual se han distinguido en el mercado por más de 40 años. Todo lo anterior permite reafirmar la inmediata relación que harán los usuarios de Internet entre el nombre de dominio solicitado SKSERVICE.CL y mi mandante:

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- SK.CL
- SKCOMERCIAL.CL
- SKCHILE.CL
- SKCM.CL
- SKC.CL
- SKCAPACITACION.CL
- SKCAPACITACIÓN.CL

(F) De conformidad a lo anterior, sostenemos que el demandado al solicitar el nombre de dominio “SKSERVICE.CL”, podrá aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido mi mandante a través de los años, así como de la asociación que realizan los consumidores entre SIGDO KOPPERS y el signo “SK”, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, quienes al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán, con toda lógica y razón, que pertenece a mi mandante y que a través de éste se publicita y entrega información de una de las mayores y más prestigiosas empresas relacionadas con la prestación de servicio y productos industriales.

(G) En el caso de autos, el solicitante agregó la expresión “SERVICE”, lo que bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador: el signo “SK” se encuentra asociado de tal forma a mi mandante, que los clientes en el mercado y los usuarios de Internet lo vinculan en forma inmediata a la famosa compañía que es mi representada. En efecto, la palabra “SERVICE”, corresponde a una expresión genérica en idioma ingles, cuya traducción al español es SERVICIO y que carece de reconocimiento y de asociación a una determinada empresa; a diferencia de la famosa marca “SK”, por lo que los usuarios Internet determinarán a partir de esta última expresión el contenido y la titularidad del nombre de dominio en disputa y el origen de los servicios que allí se promuevan.

(H) Como se observa a simple vista, la marca de mi mandante está íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa. Como consecuencia de ello cualquier usuario de Internet, lógica y razonablemente asociará “SKSERVICE.CL” con mi mandante, específicamente con sus SERVICIOS ofrecidos en el mercado. Como se observa y según se expuso en los apartados anteriores, el demandado de autos se limitó a tomar la denominación “SK”, marca registrada, y creación de mi mandante, que distingue los productos, SERVICIOS y actividades de éste, a nivel nacional, agregando únicamente la palabra “SERVICE”, la que, como ya se ha dicho, por su naturaleza genérica no puede considerarse un elemento diferenciador. Menos, si se considera que mi mandante ha protegido con su marca, precisamente la promoción y

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

comercialización de diversos SERVICIOS.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó documentos que singularizó de la siguiente manera:

- Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en su demanda.
- Copias del documento de www.nic.cl, en que se da cuenta de su titularidad respecto de los nombres de dominio señalados en su demanda.
- Impresión del sitio Web oficial www.skchile.cl.
- Copia de la búsqueda en el famoso buscador www.google.cl, de la expresión “SK”.
- Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece un perfil comercial del segundo solicitante.
- Copia del sitio Web www.sigdokoppers.cl.
- Impresión del sitio Web www.mercantil.com.
- Impresión del sitio Web www.skindustrial.cl.
- Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio premium-essiac-tea-4less.cl
- Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl

Se confirió traslado de las demandas y ambas partes contestaron oportunamente.

El Primer Solicitante, además de reiterar algunos conceptos contenidos en su demanda, señala básicamente en su contestación:

(A) Si bien el segundo solicitante es una compañía de trayectoria y con prestigio en su rubro, debemos enfatizar que esta es conocida por el público en general por brindar principalmente servicios de construcción, montaje, ingeniería medioambiental, servicios industriales, empresas de transporte y logística área Industrial, además de agrupar a las empresas que participan en las industrias de fragmentación de roca, línea blanca y electrodomésticos, envases plásticos de alta tecnología y del sector petroquímico, como también tener presencia en el área comercial y automotriz a través de las empresas SK Comercial y SKBergé, rubros diametralmente opuestos al que tiene mi representada, por lo cual es totalmente ilógico que el público se confunda respecto al origen de los servicios prestados por mi cliente. Su público objetivo es distinto, al ser otras las necesidades que los mueven a solicitar sus servicios, por lo que está más que probado, sin ninguna duda que la adquisición por parte de mi represada del dominio en disputa no dañaría ni la imagen de la contra parte, ni

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

tampoco atraería público consumidor a su empresa, por lo anteriormente expuesto.

(B) Es necesario recalcar que el segundo solicitante indica en su demanda que es reconocido por los consumidores por las iniciales SK, pero el dominio “sk.cl” inscrito por la contra parte no cuenta con información para el público consumidor, por lo que es posible deducir que de asignársele el nombre de dominio en disputa al segundo solicitante, este carecería de información, perdiéndose el objetivo de un ND, lo que además debilita la posibilidad de invocar el derecho de marcas o nombres comerciales, tal como se indicó en nuestra primera presentación.

(C) Cuando la contraparte en su demanda afirma que “En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio SKSERVICE.CL a un sitio en Internet con información relativa a los servicios de los rubros en los que mi mandante se desempeña, todos ellos bajo el sello “SK”; incurriendo en un grave error por cuanto la demandada de autos en nada se relaciona con SIGDO KOPPERS S.A.”, podemos afirmar que si bien, mi representada no tiene relación alguna con la contraparte, ofrece día a día un servicio real lo se ve reflejado en la página Web www.skservice.cl, que nada tienen relación a los giros de la contra parte, por lo que es imposible que exista error por parte de los consumidores, ya que a la hora de entrar al sitio web de mi representada los usuarios de Internet se darán cuenta de inmediato que el sitio en cuestión en nada se asocia a al segundo solicitante, sino más bien se trata de una empresa que ofrece un servicios totalmente opuesto a Sigdo Koppers, por lo cual no le serán de utilidad los servicios prestados por mi representada.

Por su parte, el Segundo Solicitante, además de reiterar algunos conceptos contenidos en su demanda, básicamente señala en su contestación:

(A) La contraparte, en su presentación, incurre en un error elemental, U.S., cuando señala que Sigdo Koppers S.A. posee como marca registrada la expresión SK “sólo para servicios de la clase 1 y 9”. Sin contar el evidente desconocimiento de que dichas clases no distinguen servicios, sino productos, cabe hacer presente al señor juez, que en el fondo, dicha afirmación es imprecisa, por decir lo menos. Lo cierto es que mi mandante SIGDO KOPPERS S.A., tiene registrada la marca “SK” para distinguir, establecimientos Industriales para la fabricación de productos de las clases 1 a 34, Establecimientos Comerciales para la venta de productos de las clases 1 a 34, en todas las regiones del país, para distinguir servicios de las clases 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, y para distinguir productos de las clases 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 19 y 31.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

(B) Nos hacemos cargo de lo que señala la contraria en cuanto a que “si navegamos por Internet y buscamos la expresión SK, es posible concluir que existe una gran cantidad de páginas en el mundo que contienen la expresión en conflicto…”. Primero: no señala ninguna página Web como ejemplo, de esta supuesta “gran cantidad”. Entrega como ejemplo nombres o denominaciones cuya estructura no coincide con la de una página o sitio Web. (www.____.cl). Segundo: entre los ejemplos que cita se encuentra SK Comercial, que con justa razón se distingue con el signo SK en la Red, puesto que precisamente se trata de una empresa del grupo Sigdo Koppers. Tercero: aún cuando no consta en estos autos la existencia de una página Web para SK Gaming o SK Lavanderías, si así fuera, se trataría de dominios en que, por último, existe un elemento que aleja la expresión SK del rubro de mi mandante, por ejemplo, Lavanderías. En el caso de autos, la expresión SK se haya desprovista de todo elemento diferenciador, pues como se dijo, la expresión SERVICES no permite desvincular la marca de mi mandante, de los SERVICIOS que la misma distingue.

(C) Aún cuando la contraria haya denominado a su empresa utilizando lo partícula “SK”, dicha empresa no posee reconocimiento alguno asociado a dicha expresión, ni mucho menos derechos respecto de la misma. Por ello, si se acepta este argumento, estaremos cayendo en el absurdo de tener que aceptar que cualquier persona constituya una sociedad utilizando una marca famosa, para que con ello baste para solicitar dicha marca como nombre de dominio y tener un mejor derecho en la asignación del mismo; pasando por sobre la parte que real y objetivamente posee derechos prioritarios constituidos previamente, bajo el amparo de la normativa vigente. Cabe reiterar el alto nivel de reconocimiento en el mercado, alcanzado por la marca SK de mi mandante, signo DISTINTIVO Y FUNCIONAL en el dominio disputado. Este reconocimiento se encuentra avalado por una vasta y destacada trayectoria en su rubro: mi mandante ofrece, distribuye y promociona sus productos y servicios en el territorio nacional por medio del signo SK, por lo que, sostenemos firmemente, de permitirse la inscripción del nombre de dominio al demandado, en pos de estos argumentos, carece de toda lógica y constituirá un grave perjuicio para mi mandante. En este sentido, es importante destacar que, es precisamente el hecho de producir, promocionar y comercializar productos y servicios bajo el signo SK y así protegerlos y distinguirlos bajo una marca comercial, lo que le otorga a mi representada un claro mejor derecho respecto de dicho nombre de dominio.

(D) Actualmente existen dos solicitudes competitivas en tramite, razón por la cual no es necesario probar por esta parte la mala fe de la contraria, sino sólo que le asiste un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, el cual ha sido suficientemente

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

acreditado por esta parte al demostrar la existencia de registros marcarios para la expresión distintiva del dominio en disputa, dando cuenta de la existencia de derechos previos sobre dicha expresión. Cabe señalar que la sociedad a que hace referencia la demandada se constituyó apenas el año 2010. Por su parte, mi mandante Sigdo Koppers S.A., es reconocido por la expresión SK y distingue sus servicios y productos a través de ella desde el año 1960.

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».

2.-) Que corresponde referirse previamente a la identidad de las partes de autos, puesto que la Primera Solicitud fue presentada por doña Swindy Hannelore Kopp Gormaz, quien señaló textualmente actuar en representación de “SK Service”, denominación que corresponde, aunque de modo incompleto, al nombre de fantasía de la sociedad “Servicios Integrales SK Ltda”, de la cual aquélla es socia. Al comparecer en autos, el Primer Solicitante se ha identificado como doña “Swindy Hannelore Kopp Gormaz, representante legal de Servicios Integrales SK Limitada”. No obstante la posible impropiedad de la designación o invocación de la calidad en que se comparece en autos y/o se presentó la Primera Solicitud, este árbitro entiende que en la especie el sujeto procesal en análisis es la sociedad Servicios Integrales SK Ltda., cuyo nombre de fantasía es “SK Service Ltda.”

3.-) Que en relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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*». 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 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.

4.-) Que corresponde determinar en primer término si ambas solicitudes en conflicto cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de publicidad, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, sin desatender por ello las directrices de la RNCL. Dado su tenor, la regla 14 RNCL, en lo concerniente a la causal aquí analizada, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general, con lo cual en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictación de la RNCL, el texto legal que la sucedió es la Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales. En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría mayor operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo.

5.-) Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en conflicto se contraríe alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión «skservice.cl» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva que resulte aplicable.

6.-) Que, en segundo término, es necesario determinar cuándo una solicitud de asignación de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal aquí analizada no están limitados a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que a este respecto sirven de guía ilustrativa tanto las *normas* expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios* generales propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto, especialmente de la legislación especial del ramo, a saber, la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

7.-) Que, en la especie, no existen antecedentes que permitan concluir que alguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un acto de competencia desleal, considerando para esta conclusión únicamente los ámbitos de actividad ejercidos por las partes conforme al mérito de autos. En efecto, respecto del Primer Solicitante, consta de su escritura social y de la información proporcionada en su sitio web, que su giro y ámbito de actividad es la asesoría en el área de recursos humanos y de ingeniería y cualquier otra actividad comercial relacionada con lo anterior. Por su parte, el Segundo Solicitante sostiene que sus actividades están organizadas en tres áreas de desarrollo (a) área de servicios que agrupa los negocios de construcción y montaje industrial, de transporte y logística; (b) área industrial, compañías de fragmentación de roca, línea blanca y electrodomésticos, películas plásticas de alta tecnología, y del sector petroquímico; y (c) área comercial y automotriz empresas de representación, distribución y arriendo de maquinaria, y de representación y distribución automóviles. Por tanto, se

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

puede concluir que conforme al mérito de autos las partes ejercen de hecho actividades comerciales que no colisionan de manera directa, por lo cual no existe en rigor competencia entre ellas, y por lo mismo ninguna de las correspondientes solicitudes de registro pudo afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre las partes de autos, lo que no implica per se la ausencia de afectación a otros intereses jurídicamente protegidos, como se explica y analiza más abajo.

8.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que alguna de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado de manera incontrovertible una actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor.

9.-) Que, en tercer lugar, 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, atentado o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

10.-) 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, que está*

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.

11.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, se encuentra acreditado en autos que el nombre de fantasía del Primer Solicitante, es "SK Service Ltda." y, por tanto, dicha parte es titular de derechos adquiridos sobre ese nombre, desde el momento de constitución de la sociedad, acontecido a mediados del año 2010. Como se ha dicho, consta también de la escritura social de dicha parte que su giro es la asesoría en el área de recursos humanos y de ingeniería, y cualquier otra actividad comercial relacionada con lo anterior, a lo que debe agregarse, conforme a la información proporcionada en su sitio web, que tales servicios tienen por objeto potenciar la gestión estratégica de empresas y mejorar su competitividad.

12.-) Que, por su parte, se encuentra también acreditado en autos mediante documentos acompañados por el Segundo Solicitante, Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A., y no objetados, que dicha parte es titular de derechos adquiridos sobre la marca SK, registrada a su nombre en nuestro país para identificar diversos rubros de productos, establecimientos y servicios, con anterioridad a la fecha de constitución del Primer Solicitante, cuyos registros más antiguos, conforme a la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, datan del año 1998.

13.-) Que con arreglo a lo antes expuesto, por un lado, el Primer Solicitante es titular de derechos adquiridos sobre su nombre de fantasía "SK Service Ltda." que está aludido, o cuya parte esencial o núcleo característico está reproducido en el nombre de dominio disputado, y por su parte, el Segundo Solicitante es titular de derechos adquiridos sobre la marca SK, la cual está incluida en dicho nombre de dominio, siendo además la parte relevante del mismo, ya que el elemento «service» corresponde a una palabra inglesa ampliamente conocida en nuestro medio que significa "servicio" y que en el contexto del nombre de dominio litigioso no desempeña ninguna función distintiva o especial que permita diferenciarlo de dicha marca.

14.-) Que, por ende y con arreglo a los postulados asumidos en el apartado noveno de esta sentencia, es menester analizar si existe una «afectación» a alguno de dichos derechos adquiridos. Al respecto, se ha dicho que los derechos del Segundo Solicitante en que sustenta su demanda son precedentes a los del Primer Solicitante, y también se ha dicho que aquél usa su marca SK en rubros diversos a

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

aquellos que constituyen el giro y ámbito de actividades del Primer Solicitante, de manera que es forzoso concluir que la Segunda Solicitud no afecta derechos del Primer Solicitante.

15.-) Que, con respecto a los derechos del Segundo Solicitante, se ha señalado que la sigla SK es el núcleo relevante y distintivo del nombre de dominio en disputa, de manera que, en lo que dice relación estrictamente con el cotejo de signos, y al margen de su aplicación jurídica y/o fáctica, existe similitud entre el nombre de dominio litigioso <skservice> y la marca SK y en especial un riesgo de asociación.

16.-) Que, adicionalmente, para determinar si hay afectación a los derechos marcarios del Segundo Solicitante corresponde examinar el ámbito o rubro protegido por la marca SK de dicha parte y confrontarlo con el eventual uso del nombre de dominio realizado por la contraparte, quien está técnicamente habilitada para ello y que conforme al mérito de autos ha hecho uso de dicha facultad.

17.-) Que consta de la propia *home page* del sitio web <www.skservice.cl> que el nombre de dominio en disputa es usado por el Primer Solicitante como sitio web para promocionar sus servicios. En dicha página principal se lee textualmente: "*SK Service ayuda a potenciar la Gestión Estratégica de sus clientes por medio de la entrega de una asesoría de primer nivel con un servicio integral, eficiente, flexible y oportuno, junto con visualizar los nuevos y crecientes desafíos de la empresa de hoy. Contamos para ello con Herramientas Técnicas probadas y un equipo de profesionales con experiencia, que sin duda mejoraran la competitividad de quienes cuenten con nosotros. Nuestro compromiso es generar la confianza que les permita focalizarse exclusivamente en su negocio principal*".

18.-) Que entre los diversos registros para la marca SK invocados por el Segundo Solicitante, resulta pertinente en la especie el registro No. 838538 que ampara servicios de "asesoría en dirección de negocios", clase 35, rubro específico que coincide con el ámbito de actividad para el cual el Primer Solicitante está usando el nombre de dominio litigioso, que como se ha dicho consiste en prestar asesoría destinada a potenciar la gestión estratégica de empresas y mejorar su competitividad.

19.-) Que, por tanto, el uso del nombre de dominio <skservice>, en el ámbito antes descrito, colisiona con la cobertura de servicios amparada por la marca SK

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

registrada bajo el No. 838538, existiendo entre dicha marca y nombre de dominio una similitud confundible o asociativa como se ha dicho, lo que lleva a concluir necesariamente que la Primera Solicitud contraía los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre dicha marca.

20.-) Que si bien la cobertura de servicios de la marca SK antes citada no coincide con el ámbito de actividades del Segundo Solicitante, conforme a sus dichos y la prueba de autos, la sola existencia de ese derecho marcario es antecedente suficiente para dispensarle protección conforme dicta la prudencia y la equidad. Más aún, el propio art. 19 inciso final de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial dispone que «*la naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca*», con lo cual se advierte y concluye que el campo operativo amparado por un registro marcario no está condicionado ni supeditado al ámbito de actividad *actual* de su titular.

21.-) Que, por tanto, se concluye que mediante la Primera Solicitud se han contrariado los derechos adquiridos del Segundo Solicitante sobre su marca SK, en particular su derecho de uso exclusivo, cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos establecidos en la regla 14 RNCL, analizado y concluido ello a la luz de las razones de prudencia y equidad antes expuestas.

22.-) Que el hecho de corresponder la sigla SK a las iniciales del nombre propio de quien presentó la Primera Solicitud en representación del Primer Solicitante no constituye un antecedente que permita favorecer su posición, puesto que el solo ejercicio de construir siglas a partir de las iniciales de nombres y/o apellidos de personas obviamente dará siempre como resultado la coincidencia con numerosas marcas registradas. El punto no es ése, sino la legitimidad de poder usar tales siglas para distinguir rubros idénticos o relacionados con aquellos amparados por marcas previamente registradas, que son derechos reconocidos y amparados con rango legal y constitucional.

23.-) Que, por lo mismo, tampoco es per se amparable reconocer en el nombre de una sociedad un derecho equivalente, y menos superior, si ésta ha sido constituida con posterioridad a la vigencia de un derecho marcario, y se utiliza dicho nombre social como signo distintivo para identificar productos o servicios comprendidos dentro del ámbito de protección de una marca preexistente.

24.-) Que este sentenciador no comparte la argumentación del Primer Solicitante en el sentido que el no uso del nombre de dominio <sk.cl> por parte del Segundo Solicitante llevaría a deducir que de asignársele el nombre de dominio en disputa a dicha parte, ésta repetiría la misma situación; ello porque tales conclusiones son únicamente suposiciones, pero especialmente porque la extensión del conocimiento del público de la sigla SK no está dado necesariamente por su vinculación con un nombre de dominio, sino por el uso de la marca comercial SK, cual ha sido por lo demás uno de los argumentos que sustentan la demanda del Segundo Solicitante.

25.-) Que el párrafo final de la regla 8 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 concurren ninguno de los presupuestos de excepción 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 Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <skservice.cl> presentada por Servicios Integrales SK Limitada, ordenando su eliminación.

II.- Rechazar la demanda deducida por Servicios Integrales SK Limitada.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

III.- Asignar el nombre de dominio <skservice.cl> a Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A., RUT 91.915.000-9.

IV.- No condenar en costas a Servicios Integrales SK Limitada, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

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 correspondientes.

Rol Nº 5-41-2010.

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.