MAT.: sentencia conflicto por asignación de nombre de dominio **skynetchile.cl**.

PARTES: Representando a Skynet (VICTOR RODRIGO CRUCES VARGAS)
SKYWORLD INTERNATIONAL COURIERS INC. Representada por Silva & Cía.
NEWS AMERICA PUBLISHING INC.

ARBITRO: Lorena Donoso Abarca, árbitro habilitado NIC Chile

En Santiago de Chile, a diez de marzo de 2006.

VISTOS:

1.- Que por oficio OF04613, de 11 de marzo de 2005, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **skynetchile.cl** suscitado entre Representando a Skynet (**VICTOR RODRIGO CRUCES VARGAS**), RUT: 13.282.426-6, domiciliado en Santa Ximena 2509, Puente Alto, Santiago, y **SKYWORLD INTERNATIONAL COURIERS INC**, RUT: 78.310.380-K, representada por Silva & Cía. (SILVA & COMPANIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA), en la persona de doña Johanna Calderón, domiciliada en Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, Santiago y **NEWS AMERICA PUBLISHING INC**. Representada por Asesorías Inmobiliarias y Legales Ltda., en la persona de RODRIGO MARRÉ GREZ, domiciliado en Av. Providencia 201, of. 22, Providencia, Santiago de Chile.

2.- Que por comunicación de fojas 6 se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes personalmente o legalmente representadas a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, lo que fue notificado a las partes por carta certificada, como consta a fojas 7 y 10.

3.- Que el día y hora señalados se llevó a efecto la audiencia con la única comparecencia del tercer solicitante, en ausencia de los otros dos. Ante la imposibilidad de llamar a las partes a conciliación, se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente a la compareciente y a los demás solicitantes por correo electrónico, como consta a fojas 14.

4.- Que a fojas 17 la tercera solicitante presentó su escrito de alegaciones de mejor derecho, solicitando se asigne a esta parte el nombre de dominio, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Sostiene que British Sky broadcasting Limited, del cual News America Publishing Inc., es parte, es el legítimo creador y dueño de las marcas registradas "Sky By Net", Nº 482.420; "Sky Hot", Nº 607.646; "SKY" Nº 607.645; "Sky Cine", Nº 607.757; "SKY NOTICIAS", Nº 607.644; "SKY CULTURA", Nº 607.645; "SKY EDUCATION", Nº 607.647; "SKY DEPORTES", Nº 607.646; "SKY EVENTO", Nº 607.650; "SKY ENTRADA", Nº 607.651; "SKY FUTBOL", Nº 607.652; "SKY KIDS", Nº 607.653; "SKY INTERACTIVO", Nº 607.654; "SKY MOVIES", Nº 607.655; "SKY MUNDO", Nº 607.656, entre otros. Asimismo, News America Publishing Inc., es propietaria de los nombres de dominio "sky.cl" y "skyy.cl", entre otros, y British Sky broadcasting Limited es propietaria de los nombres de dominio "skysport.cl", "chillansky.cl", "skychillan.cl", entre otros.

Agrega que según su criterio es imposible una coexistencia entre los dominios anteriormente expuestos con el nombre de dominio en conflicto sin desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de esta parte, pues esta situación llevaría a confusión a los usuarios, atendida la similitud entre ambos, lo que inducirá a los usuarios a pensar que son de un mismo dueño, pues las palabras "net" es de Internet y "chile" es nuestro país, donde también esta empresa presta servicios. Sostiene además que otra potencial confusión entre los nombres de dominio de su representada y "skynetchile.cl" que no puede dejar de mencionar, es que los usuarios de Internet al verse enfrentados a este nombre de dominio pensarán que "sky.cl" es el paraguas general que da acceso a las demás direcciones que conforman la gran familia de nombres de dominio de su representada, a través de los cuales se puede acceder a información de sus empresas y a los productos y servicios que estas ofrecen. De lo anterior deduce que la solicitud en conflicto no es capaz de diferenciarse con los nombres de dominio de esta parte, todos los cuales están construidos en torno a su marca registrada "sky".

En segundo lugar, sostiene que cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio la doctrina y jurisprudencia, tanto nacional como internacional han señalado que se deberá privilegiar a aquel que solicitó con anterioridad el nombre de dominio, principio conocido como "first come, first served". Al respecto

sostiene que sin perjuicio de ello, este principio cede ante aquel solicitante que sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma, de modo que es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden de prelación jerárquico, en que éste principio es supletorio, a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza, como por ejemplo el principio de notoriedad, que permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios o dilución de marca.

Agrega que esta conclusión guarda armonía con el principio de la imparcialidad de la administración de justicia, que se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del aforismo analizado, puesto que equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se vería forzado a resolver en base a un juicio ex ante y abstracto, lo cual queda demostrado en el caso de autos, ya que su representada, a pesar de ser segundo solicitante, funda su mejor derecho en la titularidad de una serie de registros marcarios y nombres de dominio, que se basan en la palabra sky, para distinguir una amplia gama de productos y servicios, ejemplificando, además de los antes señalados, con el dominio "tvskynet.cl".

De lo anterior concluye que la pretensión de la otra parte es improcedente, pues es igual a las marcas comerciales y nombres de dominio de esta parte, lo que tornaría injusta la asignación del nombre de dominio a esa parte ya que la empresa News America Publishing Inc., ha realizado cuantiosas inversiones de dinero y tiempo en hacer conocida y famosa la marca sky en todos los ámbitos. Por lo tanto, el primer solicitante se aprovecharía de una marca que ya goza en el mercado de una fama y notoriedad que se relaciona inmediatamente con alta calidad y seriedad en relación al área de las inversiones en general, todo lo cual supone un esfuerzo de su representada que no puede dejar que se pase a llevar.

En tercer lugar, sostiene que en el caso que se otorgara el registro a la contraparte se produciría un error o confusión en usuarios de Internet respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio en disputa efectivamente entregue a los usuarios pues éstos tenderían a pensar que se trata de los servicios que presta Sky y por tanto por News America Publishing Inc., produciéndose un passing off, con lo cual Víctor Cruces Vargas y su representada Skynet se verían beneficiados por la fama y notoriedad de las marcas y nombres de dominio de News America Publishing Inc., lo que le lleva a concluir que el nombre de dominio debe ser asignado a su representada, pues de lo contrario se producirían todos los errores o confusiones que el legislador ha buscado evitar, sin lograr una verdadera protección a los derechos de News America Publishing Inc.

En cuarto lugar sostiene que esa parte tiene un mejor derecho al nombre de dominio atendido que la palabra SKY es parte importante de la razón social de British Sky Broadcasting limited, empresa a la que pertenece News America Publishing Inc., y que a la vez constituye su housemark. Además, agrega, los nombres de dominio son utilizados como identificadores de marcas en la Internet, lo que tiene la agravante que son de carácter universal, donde una persona en cualquier región o en cualquier país puede acceder a ella, por lo que le resulta inaceptable que se permita el registro del nombre de dominio a favor de la contraparte, pues el proceso de registro de una marca es totalmente distinto del de inscripción de nombres de dominio. Una misma marca puede ser inscrita por más de una empresa, si se trata de rubros distintos o áreas geográficas diferentes. En cambio, bajo el dominio .cl cada nombre puede ser asignado a un solo solicitante. Si bien las marcas y nombres de dominio son cosas distintas, el uso de un dominio puede entrar en conflicto con una marca registrada, como es el caso de autos. En este sentido señala que hay que atender a la dilución marcaria, en cuanto que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria, conceptualmente idéntica a las marcas de su representada, que identifique determinados servicios o productos que no correspondan a News America Publishing Inc., indudablemente se empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado al signo solicitado por dicha empresa, situación que además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está afectando el derecho de propiedad que tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Ello estima conduce a un atentado a la "identidad comercial", concepto reconocido como uno de los más importantes de una empresa que por tanto exige la máxima protección jurídica. Al respeto sostiene que el otorgamiento del signo en conflicto a la contraria generaría todo tipo de

confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestión y todo este capital de posicionamiento honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional se diluiría, dando lugar a confusiones, atendido que News America Publishing Inc., no podría amparar y proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual, produciendo una afectación directo de esta empresa, avalando un aprovechamiento injusto e ilegal por la contraparte del prestigio y fama que actualmente gozan en el mercado.

Agrega que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de un titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado virtual de la Red Internet. Por su parte el objetivo de las marcas es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real". De ello concluye que si el nombre de dominio skynetchile.cl se encontrara con otro tipo de información que no estuviera avalada por la experiencia y seriedad de su mandante, ello se traduce en un perjuicio irreparable en la imagen y reputación de esa parte, por el error que se produciría en los consumidores.

Concluye que no existe ningún antecedente que justifique que el nombre de dominio en disputa sea adjudicado a la contraparte, pues piensa que ha quedado demostrado que es casi idéntico a otros nombres de dominio de su representado, con el consecuente riesgo de confusión a los usuarios y dilución de sus marcas.

5º.- Que en apoyo a sus argumentaciones la tercera solicitante rindió la siguiente prueba documental: A.- impresión de consulta a la página Web del Departamento de Propiedad Industrial, relativa a los siguientes registros: "SKY BY NET", Nº 482.420 de fojas 38, clases 38 c, 41 c; "SKY HOT", Nº 607.757 de fojas 39, clases 38 c, 41 c; "SKY CINE", Nº 607.644 de fojas 43, clase 41 c; "SKY CULTURA", Nº 607.645 de fojas 46, clase 41 c; "SKY DEPORTES", Nº 607.646 de fojas 48, clase 41 c; "SKY EDUCACION", Nº 607.647 de fojas 50, clase 41 c; "SKY EVENTO", Nº 607.650 de fojas 52, clase 41 c; "SKY ENTRADA", Nº 607.651 de fojas 54, clase 41 c; "SKY FUTBOL", Nº 607.652 de fojas 56, clase 41 c; "SKY KIDS", Nº 607.653 de fojas 58, clase 41 c; "SKY INTERACTIVO", Nº 607.654 de fojas 60, clase 41 c; "SKY MOVIES", Nº 607.655 de fojas 62, clase 41 c; "SKY MUNDO", Nº 607.656 de fojas 64, clase 38 c, 41 c; "SKY NEWS", Nº 607.657 de fojas 66, clase 41 c; B.- Impresión de consultas a la Base de datos del Registro de Nombres de Dominio de Nic Chile, correspondientes a los siguientes registros: "sky.cl", de fojas 27; "skyy.cl", de fojas 29; "tvskynet.cl", de fojas 30; "skysports.cl", de fojas 32; "chillansky.cl", de fojas 34; "skychillan.cl", de fojas 36;

6º Que de su parte, el primer y segundo solicitante no se apersonaron en autos, no evacuaron el traslado que les fue conferido, ni acompañaron pruebas en apoyo a sus pretensiones. Sin embargo se ha verificado por este árbitro digitada la URL: http://skynetchile.cl/, en dicho sitio se ofrece servicio de web hosting, registro de dominios, DNS y Back UP.

7º A fojas 89, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de la referencia involucra la determinación de cuál de los tres solicitantes en competencia detenta un mejor derecho respecto del nombre de dominio skynetchile.cl, para lo cual se ha constituido arbitraje, que reviste las características de arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos. Para ello, además del ordenamiento jurídico vigente atenderá a lo previsto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl., como norma contractual que es suscrita por los solicitantes del registro, mediante un proceso diseñado para garantizar el conocimiento efectivo de parte de los usuarios de las condiciones generales del servicio.

Entre los principios que debemos considerar en la resolución, el principio "first come first served" nos recuerda el viejo aforismo jurídico prior in tempore prior in iure, en el sentido que el primero que registra es el que tiene prioridad en la asignación definitiva del nombre de dominio, en la medida que todos los competidores se encuentren en igualdad de derechos, siendo de cargo de los solicitantes que se oponen al primer registro acreditar su mejor derecho o la mala fe del primer solicitante.

SEGUNDO: Que en el caso de autos sólo habrá que analizarse los derechos del primer y tercer solicitante, el primero por derecho propio y el tercero por haber concurrido a este arbitraje, no así el segundo solicitante, que al no haberse apersonado en el mismo habrá de tenérselo por desistido, por no haberse satisfecho a su respecto los requisitos previstos en el Reglamento para el funcionamiento del Registro .cl. Siendo así y para todos los efectos habrá de tenerse al tercer solicitante como segundo solicitante a los efectos de las argumentaciones posteriores de esta sentencia.

TERCERO: Que el tercer solicitante -a nuestros efectos el segundo solicitante en competencia- ha esgrimido a su favor y en pos de romper el principio first come first served, en primer lugar la titularidad de diversos registros marcarios bajo su nombre y de sus asociados, habiendo rendido la prueba documental necesaria para acreditarlos, sin que la contraria la haya impugnado, por lo que tendrá se tendrá por acreditada a todos los efectos la titularidad y vigencia de dichos registros. Siendo así, debemos tener presente que el reglamento de nombres de dominio considera que entre las causales de revocación, puede considerarse que una inscripción es abusiva cuando "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", causal que en todo caso habrá del ser acreditada por el reclamante.

En relación a este punto la segunda solicitante acreditó diversos registros marcarios, todos los cuales se conforman en base al núcleo central SKY, acompañado de distintos términos. Asimismo ha acreditado que todas sus marcas se han registrado para las clases 38 c y 41 c.

CUARTO: Que de su parte, la primera solicitante, como se señaló en el número 6 de los vistos, hasta el mes de febrero de 2006 utilizó el dominio en la promoción de sus servicios relativos al web hosting, registro de nombres de dominio y servicios asociados, sin perjuicio de lo cual, a la fecha de este fallo, el dominio no está operativo. Siendo así los dos competidores no actúan en el mismo sector de mercado, no habiendo por tanto coexistencia de las marcas, lo cual reviste importancia por cuanto en materia marcaria rigen los principios de territorialidad y especialidad. Siendo así, resulta discutible la alegación de dilución de los signos marcarios que invoca la segunda solicitante, por cuanto ambas empresas actúan en distintos segmentos de mercado, sumado a que SKY es un término genérico o al menos de uso común, que representa distintas acepciones, como aquella que la conceptualiza como un deporte o aquella que en lengua inglesa representa la traducción de la palabra castellana "cielo", por lo que la verdadera creación está constituida por la combinación entre este término y aquellos que le acompañan o con los cuales se conforma como un signo marcario distintivo o identificatorio de un determinado producto o servicio.

A mayor abundamiento, queda en duda para este árbitro el interés legítimo del segundo solicitante, toda vez que, a vía de ejemplo y respecto de los dominios que esta invoca en sus alegaciones, siendo ésta titular del dominio sky.cl, del que goza pacíficamente desde 21 de enero de 2005, no lo utiliza, lo mismo que el dominio tvskynet.cl, denotando de esta forma un debilitamiento de su opción de tener presencia en Internet a través de este dominio. Lo mismo sucede con el dominio skyy.cl, chillansky.cl (este último de titularidad de la segunda solicitante desde el 13 de agosto de 2004) y skychillan.cl, que al ser consultados sólo presenta una página en que se indica que el dominio está protegido. De su parte el dominio skysport.cl no existe, conforme consulta realizada en esta fecha a la base de datos de Nic Chile.

QUINTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través de las cuales las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se hayan volcado al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que a través de la inscripción de un nombre de dominio puede afectarse indebidamente derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

SEXTO: Que en el caso de autos no se ha acreditado la mala fe del primer solicitante pues además de no concurrir hipótesis de hecho que permitan sostener lo contrario, consta a esta árbitro que esta parte habría usado en forma pacífica y sin fraude a terceros el nombre de dominio en disputa, con lo cual queda acreditado su interés legítimo al nombre de dominio en disputa y con ello la igualdad de posiciones y derechos de ambas partes al nombre de dominio en disputa.

Si a ello sumamos que en todo caso y para aquellos casos en que el titular de un nombre de dominio, en su uso efectivo lesione derechos de tercero, siempre queda a salvo, además de las acciones generales previstas en el ordenamiento jurídico, la solicitud de revocación prevista en el Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio ".cl", este árbitro no ha llegado a la convicción en orden a que amerite en el caso de autos que se rompa la aplicación del principio first come first served, siendo así habrá de rechazarse la demanda del segundo solicitante, tercero original, consolidando el dominio en disputa en el primer solicitante.

SEPTIMO: Que en todo caso esta árbitro estima que la tercera solicitante ha tenido argumentos plausibles para litigar y conforme a ello procede que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para el registro de nombres de dominio de Nic Chile, **SE RESUELVE**: asígnese el nombre de dominio **skynetchile.cl** al primer solicitante **VICTOR RODRIGO CRUCES VARGAS,** ya individualizado en autos.

Notifíquese la presente a las partes por carta certificada a las direcciones registradas en la solicitud de inscripción de dominio, sin perjuicio de remitir una copia de esta actuación por correo electrónico a los contactos administrativos correspondientes y a NIC Chile. Hecho, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a Uds.

Lorena Donoso Abarca
Árbitro Arbitrador

Rodrigo Moya García
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Carlos Reusser Monsálvez
RUT: 12.734.407-8

Matías Vial Le Beuffe
RUT: 12.585.049-9

cc. dominios@nameaction.com, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, victor.cruces@vtr.net