Ref. sentencia conflicto consorciogen.cl

Partes: Jaime A Soto M. Desa Distr y Comercial Bussines Tecnol Genbyz EIRL
Agencias Universales S.A. Rep por Silva & Cia

Santiago, veintidós de mayo de dos mil nueve,

VISTOS:

1.- Oficio OF 09364, de fecha 11 de septiembre de 2008, de fojas 1, NIC Chile designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio consorciogen.cl, suscitado entre Jaime A Soto M Desa Distr y Comercial, en representación de Bussines Tecnol Genbyz EIRL, RUT: 52.000.371-1, domiciliado en Antonio Varas 1532 oficina 404, Providencia, Santiago y Agencias Universales S.A., RUT: 96.566.940-K, representado por el Estudio Jurídico Silva & Cia., domiciliado en Hendaya 60, piso 4, Las Condes.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 5 y su correspondiente notificación de fojas 6 y 7.

3.- Personería, patrocinio y poder y copia de la patente de abogado presentados por el representante del segundo solicitante, que consta a fojas 8 a 11.

4.- Acta de fojas 12, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del representante de la segunda solicitante, por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

5.- Demanda arbitral del primer solicitante, a fojas 14, en que solicita le sea asignado el dominio en disputa. Para fundar su solicitud expone que conceptos tales como gensys o gensoft han estado ligados a su persona durante los últimos 20 años de vida profesional. Esto se manifiesta a través de múltiples entidades, como a través de su dirección web: jsoto@gensys.cl o jsoto@gensoft.cl. Ya desde el año 2003 este solicitante activó el dominio jsoto@genbiz.cl.
Según el primer solicitante, el mercado lo ha conocido como el dueño del Grupo de Empresas Gen o Grupo Gen o el Punto de Encuentro Gen conocido como www.puntogen.cl, www.puntogen.com, www.empresasgen.com, www.puntogen.biz, www.empresasgen.biz, www.chilegen.com, www.empresaspuntogen.com, www.grupogen.biz, www.grupopuntogen.com, www.chilepuntogen.com, www.chilegen.com, www.puntogen.org, www.consorciogen.com, www.puntogen.net, circulogen.cl, encontrándose todos los dominios señalados vigentes, perteneciendo al primer solicitante o a alguna de las empresas de su propiedad.
Agrega este solicitante que se han llevado a cabo dos juicios arbitrales sobre los dominios grupogen.cl y genpoint.cl, teniendo como contraparte a la empresa Agencias Universales S.A. Ambos han sido ganados por esa parte.
Además, para fundar su alegación de mejor derecho, el primer solicitante manifiesta que el nombre de dominio en disputa está constituido por dos palabras, a saber: “consorcio” y “gen”. Ambas palabras son genéricas, pero es la segunda de ellas la que confiere distintividad al término escogido. Así las cosas, la palabra “consorcio” hace alusión a la reunión de varios elementos, que en caso del primer solicitante, son identificables con sus varias empresas como genbiz, gencap, gensop, gentech, gensoft, genhome, etc.
Según este solicitante, la palabra “gen” lo identifica, por cuanto debe convidarse que en todas las empresas mencionadas se utiliza el término GEN, y que es un hecho público y notorio que el primer solicitante ha hecho uso de la expresión GEN en el mercado, palabra con que el público consumidor lo identifica a él y a sus empresas. Es un hecho cierto que la expresión “gen” es un vocablo

existente en lengua castellana, con un significado claro y preciso, por cuanto designa es la unidad básica de herencia de los seres vivos. En consecuencia, no es una palabra de fantasía o arbitraria.
Agrega que Jaime Soto Muñoz, a través de su persona y sus empresas, es titular de las siguientes marcas comerciales relacionadas con el nombre de dominio en disputa: Genbiz (registro 721501 de 29 de marzo de 2005), Gentech, (registro 741065 de 30 de noviembre de 2005), Genhome (registro 741064 de 30 de noviembre de 2005), Gensop, (registro 741063 de 30 de noviembre de 2005), Gennet, (registro 811517 de 19 de marzo de 2008).
Además, el primer solicitante agrega que tiene inscrito el sitio web número 170106 del Registro de Propiedad Intelectual y que el día 28 de noviembre de 2007 se realizó la solicitud 801487 de la marca **gensys**, en la clase 42. Con fecha 13 de junio fue concedida, teniendo como número de registro el 818103. El día 15 de enero de 2008 se realizó la solicitud 803156 de la marca **gencap**, en la clase 35 y 42. Con fecha 13 de junio fue concedida, teniendo como número de registro 819178. Con fecha 15 de enero de 2008 se realizó la solicitud 803157 de la marca **puntogen**, en la clase 35, 36, 37 y 41. Con fecha 13 de junio ésta fue concedida, teniendo como número de registro el 819177. Se acompañan a autos copias de los registros marcarios emanados del Departamento de Propiedad Industrial.
En base a estos antecedentes, el primer solicitante señala que debe considerarse que, si bien las marcas registradas por Jaime Soto y sus empresas en torno a la palabra "gen" y los nombres de dominio también registrados en torno a este término no son idénticos al signo pedido como nombre de dominio www.consorciogen.cl, es dable concluir que la palabra "gen" identifica a las empresas que representa Jaime Soto, sobretodo si ésta va unida al término "consorcio", que expresa la unidad de propósitos comerciales evidentes en dichas empresas.
Esta parte agrega además que es titular de los siguientes dominios: para el registro .cl: gennet.cl, gencap.cl, gensoft.cl, gensop.cl, genhome.cl, gentech.cl, genbiz.cl, puntogen.cl, chilegen.cl, puntogennews.cl, puntogenonline.cl, gensys.cl, gennews.cl, generis.cl y dominios en otros registros: genpoint.biz, gennews.biz, techpoint.biz, puntogen.org, genbiz.net, genhome.biz, gennet.biz, gensop.com, pointgen.biz.
El primer solicitante agrega que debe destacarse que no sería injusto el hecho que haya inscrito este dominio antes que el segundo solicitante, ya que esta concepción es simplemente el final de un largo proceso de trabajo personal y desarrollo de empresas que se concreta con esta visión de "grupo" o de "empresas" o "consorcio", a fin de poder consolidar la posición de mercado ya alcanzada. Existe una consolidación de un proceso de negocios de más de 20 años. Todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional. Esto revela buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comercial, todos estos elementos que perfilan a este primer solicitante como titular a "mejor derecho".
Al finalizar su presentación, el primer solicitante agrega que es pertinente apelar al principio "First Come First Served", por cuanto ha tratado de demostrar que no ha actuado de mala fe, y ratificando su actuar en base a los antecedentes entregados.
Acompaña a esta presentación Acta de Constitución de Empresa Individual "Jaime Antonio Soto Muñoz, Desarrollo, Distribución y Comercialización General Business Technology Genbyz Empresa Individual de Responsabilidad Limitada"; imágenes del sitio web consorciogen.cl; imágenes de las páginas web de las empresas gentech, genhome, genbiz S.A., gencap, gensop, gensoft, puntoGENnews; registro de dominios nacionales inscritos a nombre de JAIME A SOTO M DESA DISTR Y COMER; registros de inscripción ante el DPI de las marcas gencap, gensys, puntogen, gennet, genhome, gensop, gentech; Acta de Constitución de Sociedad "Asesorías e Inversiones General Tech Limitada" o "GenTECH LTDA."; Acta de Constitución de Sociedad "Comercial e Inmobiliaria Genhome limitada" o "GenHOME LTDA."; Acta de Protocolización de Extracto de la Constitución de Sociedad Anónima Cerrada "Genbiz Sociedad Anónima Cerrada" o "GenBIZ S.A."; Certificación de Extracto de Estatutos de la Sociedad Genbiz Sociedad Anónima emanada del Registro de Comercio del conservador de Bienes Raíces de Santiago; Acta de

Constitución de Sociedad “Capacitación Gencap Limitada” o “GenCAP LTDA”; Acta de Constitución de Sociedad “Gensoft Sociedad Anónima” o “GENSOFT S.A.”.

2.- Que para acreditar su mejor derecho el primer solicitante rindió prueba documental consistente en: a) actas de constitución de la sociedad de la cual es titular de fojas 17, 50, 54, 57, 59 y 63; b) impresión de sitos web de su titularidad de fojas 22 a 28; c) Consulta a la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial relativa a las siguientes marcas: i.- Gencap Registro 819.178, de 10 de junio de 2008, de fojas 29; ii.- Gensys, registro Nº 818103, de 29 de mayo de 2008, de fojas 30; iii.- Puntogen, registro Nº 819177, de 10 de junio de 2008, de fojas 31, iv.- Gennet, Nº de registro 811517, de 19 de marzo de 2008, de fojas 32, v.- genhome, Registro Nº 741064, de 30 de noviembre de 2005, de fojas 33; vi.- gensop, registro Nº 741063, de 30 de noviembre de 2005, de fojas 34, vii.- Gensop, Registro Nº 741063, de fojas 35; viii.- Gentech, registro Nº 741065, de 30 de noviembre de 2005, de fojas 36 ; d) Copia impresa de fallo arbitral recaído en el conflicto por la asignación del nombre de dominio grupogen.cl, de fojas 37, resuelto a favor de esa parte; e) sentencia arbitral dictada en el conflicto por asignación del nombre de dominio genpopint.cl, de fojas 42 a 49, en que se asigna el dominio a esa parte.
Esta documental fue puesta en conocimiento de la contraria, sin que esta parte ñla objetara.

3.- Demanda arbitral de la segunda solicitante a fojas 68, en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa, con expresa condena en costas. Sostiene esta parte que la regulación y evolución de la Internet ha sido incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Los actores comerciales tienen derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal se traduce en una protección del bien común. Agrega que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados. En base a ello sostiene que este caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar de forma simplista el principio “First Come First Served”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. Así las cosas, esta solicitante señala que los criterios para resolver este tipo de conflictos se han ido refinando, avanzando más allá del miope criterio inicial “First Come First Served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del “mejor derecho”. Por esto es que la segunda solicitante pide que al momento de fallar este caso se analice desde una perspectiva global integral, por cuanto el criterio “First Come First Served”, que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.
Agrega que el segundo solicitante se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que se demuestra en que ésta ha registrado como marca comercial GEN GROUP y GRUPO GEN, específicamente los registros marcarios, constitutivos de derecho de propiedad industrial, a saber registros N° 779.328, clase 35, marca GEN GROUP, N° 779970, clase 39, marca GEN GROUP, N° 765196, clase 35, marca GRUPO GEN, y N° 779969, marca GRUPO GEN, clase 39. Esto refleja que el segundo solicitante ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca GRUPO GEN y GEN GROUP.
Agrega que la marca comercial de este solicitante coincide con el elemento característico del nombre de dominio de autos asociando además CONSORCIO y como es el caso de las marcas comerciales GRUPO GEN y GEN GROUP. Añade además que la parte contraria ha solicitado también el nombre de dominio gengroup.cl que coincide exactamente con las marcas del segundo solicitante. Se pregunta si es justo que un tercero se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra marca, concluyendo que estas conductas son perniciosas para el sistema económico, no aviniéndose con los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

Considera que el solo hecho de que el nombre de dominio alegado se identifique con esa parte y sus marcas comerciales, es suficiente para que el dominio sea asignado a este solicitante. Éste señala como antecedentes jurídicos que sustentan su alegación los artículos 14 y 22 del Reglamento NIC Chile, teniendo en especial atención este último, que menciona los casos en que la inscripción de un nombre de dominio es abusiva.
Enfatiza, que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario. Esto afecta el derecho de propiedad de la segunda solicitante sobre su imagen y signos, atentando contra su "identidad comercial".
Finalmente, hace alusión a que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que les ofrece el mercado, lo cual no ocurriría de darse el nombre de dominio en litigio al primer solicitante.
Concluye su presentación señalando que buena fe, interés legítimo y marcas registradas, y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que perfilan al segundo solicitante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

4.- Téngase presente de la segunda solicitante, de fojas 86, en que señala que ha registrado como marcas GEN GROUP y GRUPO GEN, específicamente los registros marcarios, constitutivos de derecho de propiedad industrial, a saber registros N° 779.328, clase 35, marca GEN GROUP, N° 779970, clase 39, marca GEN GROUP, N° 765196, clase 35, marca GRUPO GEN, y N° 779969, marca GRUPO GEN, clase 39. Esto, según la segunda solicitante, implica que ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca GRUPO GEN y GEN GROUP, los que detentan anterioridad registral además, con lo que dicho principio debe ser aplicando al ponderar los argumentos de las partes pero también la especificidad formal del dominio y las marcas hechas valer, no sólo comparten el elemento gen sino que empresas gen es cuasi sinónimo de grupo gen, en el sentido de grupo empresarial, como queda acreditado de quien es el titular de las marcas como es AGENCIAS UNIVERSALES S.A., AGUNSA, como se acredita de la memoria del año 2007 de la empresa, y que se acompaña a autos.
La segunda solicitante agrega que la parte contraria nada ha hecho valer en estos autos como mejor derecho sobre el nombre de dominio sin expresar interés alguno.

5.- La segunda solicitante, en apoyo de sus argumentaciones rindió prueba documental, consistente en: a) Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro N° 779.328, clase 35, marca GEN GROUP, de fojas 79; b) Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro N° 779970, clase 39, marca GEN GROUP, de fojas 80; c) Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro N° 765196, clase 35, marca GRUPO GEN, de fojas 81; c) Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro N° 779969, marca GRUPO GEN, clase 39, de fojas 40; d) Impresión de certificado emitido por el sitio web de NIC Chile que acredita la disputa entre las mismas partes del nombre de dominio gengroup.cl, de fojas 41; d) Copia de memorial de balance año 2007 de AGUNSA, titular de las marcas GRUPO GEN y GEN GROUP de fojas 88; e) Copia de memoria de balance año 2007 de Empresas Nacieras S.A., relacionadas a las marcas GRUPO GEN Y GEN GROUP de fojas 112 y siguientes.

6.- Que a fojas 138 consta audiencia en que el primer solicitante absolvió en la cual el primer solicitante reconoce que es efectivo que utilizará el nombre de dominio de autos para distinguir servicios de transporte de pasajeros, mercancías, documentos, valores y todo tipo de productos por cualquier medio, almacenamiento, bodegaje, empaque, carga, descarga y distribución por cualquier

medio de todo tipo de productos, mercancías, documentos y valores correspondiente a las marcas registradas grupo Grupo Gen y Gen Group registradas por Agencias Universales S.A., que es efectivo que utilizará el nombre de dominio de autos para distinguir servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos, servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios, servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales correspondiente a las marcas registradas Grupo Gen y Gen Group registradas por Agencias Universales S.A.

7.- Que a fojas 141 la segunda solicitante presenta téngase presente, a fojas 141, en que señala que efectuada la audiencia de absolución de posiciones ante la señora Árbitro, la parte demandada en forma "expresa" señaló que ocupará el nombre de dominio para las coberturas "expresamente" protegidas por las marcas de mi parte con lo que es evidente que se afectan los derechos marcarios de la segunda solicitante porque el elemento distintivo entre ambos signos, el nombre de dominio de autos y las marcas registradas de la segunda solicitante son exactamente el mismo término GEN. Agrega que el segundo solicitante tiene mejor derecho por cuanto es titular de las marcas y porque la otra parte busca usar el nombre de dominio para una actividad expresamente protegida y cuya individualización está cubierta por las marcas comerciales (derecho real de propiedad industrial).

8.- A fojas 144 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relación con cual de las partes en conflicto tiene un mejor derecho respecto del nombre de dominio consorciogen.cl. La primera solicitante alega, además de su condición de tal, que tiene un interés legítimo al mismo, derivado de los registros marcarios y de nombres de dominio de que es titular, además de sentirse vinculado al término gen, con el cual se identifican las empresas de las cual es parte.
De su parte la segunda solicitante funda su demanda en las marcas de las cuales es titular su representado y su posible dilución por la titularidad del registro de nombre de dominio en manos de terceros.

SEGUNDO: Que en el caso de autos ambas partes han rendido prueba suficiente respecto de la titularidad marcaria que invocan, sin que se hayan objetado mutuamente la documental acompañada, por lo que tendrá que tenérselas por no controvertidas para todos los efectos.

TERCERO: Que en estas condiciones, habiendo acreditado ambas partes que tienen un interés legítimo respecto del nombre de dominio y titularidad de derechos de similar entidad, no podrá desatenderse al principio first come first served, actualización tecnológica del viejo aforismo jurídico prior in tempore prior in iure, debiendo radicarse el nombre de dominio en el primer solicitante, rechazándose la demanda del segundo solicitante.

CUARTO: Que en todo caso no hay antecedentes en autos que permitan sostener que el segundo solicitante haya litigado temerariamente por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas arbitrales.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve:

Asígnese el nombre de dominio consorciogen.cl al primer solicitante Jaime A Soto M Desa Distr y Comercial, ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el procedimiento arbitral y por correo electrónico a Nic Chile. Sin perjuicio de esto, remíatse copia informativa a las partes por correo electrónico.

Resolvió

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada ante los siguientes testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca	Alejandro Montecinos García
C.I. 16.209.067-4	13.282.675-7

Cc.- ldonoso@uchile.cl; dominios@ipyme.cl, jsoto@genbiz.cl, pcampos90@hotmail.com, pcampos@ipyme.cl; dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, registros@nameaction.com; rleon@silva.cl; jmontt@silva.cl; fallos@legal.nic.c