Santiago, primero de septiembre del año dos mil ocho

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 8 y 9 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de asignación de nombre de dominio “genpoint.cl”,

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 3 de abril de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “genpoint.cl”, surgido entre don Jaime Antonio Soto Muñoz, ingeniero civil, domiciliado en Av. Antonio Varas 1532, Of. 404, comuna de Providencia, y Agencias Universales S.A., sociedad de giro comercial, domiciliada en Av. Andrés Bello Nº 2687, Piso 15, Las Condes, representada en este juicio por su Abogado Don Rodrigo León Urrutia, con domicilio en Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 7 de abril de 2008 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 22 de abril de 2008, a las 16:00 horas, con la asistencia de ambas partes.

Que son partes litigantes en la presente causa don Jaime Antonio Soto Muñoz, primer solicitante del nombre de dominio “genpoint.cl” y Agencias Universales S.A., segundo solicitante y demandante.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Agencias Universales S.A.:

La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en

definitiva el registro del nombre de dominio “genpoint.cl” a don Jaime Antonio Soto Muñoz e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su demanda de fojas 10, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante don Jaime Antonio Soto Muñoz:

Señala que el demandado solicitó el nombre de dominio “genpoint.cl” y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, Agencias Universales S.A., solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega, que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

2.1. Como primer argumento jurídico, la parte demandante realiza un descripción de la Red Internet y solicita que este caso sea evaluado “*mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio “FIRST COME FIRST SERVED”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia*”, agrega, que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, “*se han ido refinando, de manera que se ha ido mas 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*”.

En fundamento de la legitimidad de su pretensión Agencias Universales S.A., señala que atendida la naturaleza de los servicios que ofrece en el mercado, ha registrado ante el Departamento de Propiedad Industrial, las marcas comerciales “GEN” registro Nº 779328, en clase 35, “GEN GROUP”, registro Nº 779.970, en clase 39, “GEN GROUP”, registro Nº 765.196, en clase 35 y “GRUPO GEN”, registro Nº 779.969, en clase 39.

Señala que la marca comercial “GEN”, coincide con el elemento característico del nombre de dominio de autos, asociando además el término “POINT”, el que alude a punto de encuentro o grupo de encuentro, y que el demandado de

autos también ha solicitado los nombres de dominio “grupogen.cl” y “empresasgen.cl”. Afirma, que el dominio “genpoint.cl” se identifica con la parte demandante y sus marcas comerciales, por lo que la sola posibilidad de confundibilidad de conceptos es un antecedente suficiente como para que el dominio en disputa se asigne a la demandante y cita al efecto los artículos 14 del Reglamento de NIC Chile, que señala “*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros*”, y el 22 que señala: “*Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:*

A) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

B) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

C) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

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

A) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

B) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de

dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

C) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

D) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante".

2.2. Señala la parte demandante como fundamento de la demanda el tema de la dilución marcaria, "*en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentren íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados.*", y que si se asigna el nombre de dominio al demandante se generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "genpoint", ya que los consumidores lo identificarán con la parte demandante.

Concluye solicitando que conforme a "buena fe, interés legitimo, marcas y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos son elementos que perfilan a la demandante, según afirma, como titular de un "mejor derecho" para optar al dominio en cuestión" y que por lo señalado debe asignarse el nombre de dominio en disputa "genpoint.cl".

Con fecha 8 de mayo de 2008 el Tribunal tuvo por interpuesta la demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado al demandado don Jaime Antonio Soto Muñoz, por el término de 10 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

La parte demandada evacuo el trámite de contestación de demanda, con fecha

8 de mayo de 2008, escrito en el que presentó los siguientes argumentos:

1.- Señala que durante veinte años de actividad profesional, los conceptos “gensys”, “gensoft” han estado vinculados a él, y lo mismo como usuario de los correos jsoto@gensys.cl o jsoto@gensoft.cl, y que a partir del año 2003 activó el dominio jsoto@genbiz.cl y que el mercado lo conoce como el dueño del grupo de empresas gen o grupo gen o el punto de encuentro gen conocido en español como www.puntogen.cl.

El nombre de dominio en disputa está constituido pro dos palabras “point” y “gen”, ambas son palabras genéricas, siendo la segunda la que le otorga distintividad al término escogido. Agrega que tiene inscrito los dominios puntogen.cl, puntogen.com, grupopuntogen.cl, chilepuntogen.cl, empresaspuntogen.cl, grupopuntogen.cl y genpoint.biz.

2.- Afirma que la segunda palabra “gen” identifica al primer solicitante y que es un hecho público y notorio que el primer solicitante ha hecho uso de la palabra “gen”, que significa: “*unidad básica de herencia de los seres vivos*”.

3.- Afirma que el demandado y sus empresas son titulares de las siguientes marcas comerciales: “GENBIZ”, registro Nº 721.501, “GENTECH”, registro Nº 741.065, “GENHOME”, registro Nº 741.064, “GENSOP”, registro Nº 741.063, y “GENNET”, registro Nº 811.517.

4.- Finalmente, el demandado don Jaime Antonio Soto Muñoz, apela a que se aplique en el caso de autos el principio “*first come first served*”.

El Tribunal con fecha 14 de mayo de 2008, dictó resolución teniendo por contestada la demanda de autos, notificando a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que con fecha 13 de junio de 2008, el demandado acompañó al proceso copia de los registros de marcas comerciales “GENCAP”, registro Nº 819.178, para distinguir servicos de la clase 35, “GENSYS”, registro Nº 818.103, para distinguir servicos de la clase 42 y “PUNTOGEN”, registro Nº 819.177, para distinguir servicos de las clases 35, 36, 37, 41, los que se agregaron, con citación mediante resolución de fecha 13 de junio de 2008, notificada a las

partes con igual fecha.

Que con fecha 13 de junio de 2008, se dictó resolución recibiendo la causa a prueba por el término de 10 días hábiles, fijándose los siguientes puntos de prueba: 1.- Actividades que comprenden el o los giros de negocios de don Jaime Antonio Soto Muñoz y de Agencias Universales S.A., respectivamente; y, todo antecedente documental que de cuenta del mismo; y 2.- Si se han ejecutado actos que impliquen el uso del término “genpoint”, en la afirmativa, data de los mismos.

Que con fecha 18 de julio de 2008 se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “genpoint.cl”, esto es, sí a don Jaime Antonio Soto Muñoz, primer solicitante, o a Agencias Universales S.A, segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que en el caso sub lite, ambos litigantes han acreditado, mediante prueba documental no objetada, que tienen inscritas marcas comerciales que utilizan la expresión o término “GEN”, para distinguir servicios, en efecto, la parte demandante Agencias Universales S.A., es titular de los registros marcarios “GEN”, Nº 779328, clase 35, “GEN GROUP”, Nº 779.970, clase 39, “GEN GROUP”, Nº 765.196, clase 35 y “GRUPO GEN”, Nº 779.969, en clase 39, y la parte demandada don Jaime Antonio Soto Muñoz, ha acreditado la titularidad de los registros de marcas “GENCAP”, registro Nº 819.178, para distinguir servicos de la clase 35, “GENSYS”, registro Nº 818.103, para distinguir servicos de la clase 42 y “PUNTOGEN”, registro Nº 819.177, para distinguir servicos de las clases 35, 36, 37, 41.

Que la referida expresión “gen”, es el elemento gramatical más destacado, que inicia y forma parte del nombre de dominio en disputa “genpoint.cl”.

Tercero: Que en consideración a que ambos litigantes tienen inscritas marcas

comerciales ante el Departamento de Propiedad Industrial, con anterioridad en el tiempo al inicio del presente litigio, registros que utilizan la expresión “GEN”, expresión o término que forma parte integrante del dominio en disputa “genpoint.cl”, según se ha señalado en el considerando anterior, corresponde concluir que ambos litigantes se encuentran en un mismo estatus o posición de igualdad, en cuanto a la invocación de un mejor derecho para reclamar a titularidad del dominio, por lo que el caso sub – lite no puede ser resuelto en función de aplicar como principio de asignación, el de “*un mejor derecho*”, que pueda asistir a una de las partes en desmedro de la otra.

Cuarto: Que de conformidad con lo señalado en los considerandos anteriores, corresponde en consecuencia, aplicar para la resolución de la disputa de autos, el principio “*first come first served*”, esto es, “*primero en llegar en el tiempo, primero en el derecho*”. En efecto, como señala el autor nacional Rodrigo Moretti Oyarzun, en su libro “*Marcas Comerciales y Nombres de Dominio*”, “*Este principio es la regla atributiva básica en la concesión y adjudicación de Nombres de Dominio. En virtud de esa regla, expresada en lengua inglesa y, que a nuestro entender es una actualización y contextualización conceptual del aforismo jurídico proveniente del derecho Romano “Prior in Tempor, Potior in Iure”, los dominios de Internet son asignados al primer solicitante atendiendo a un criterio de prioridad temporal…*” (Edit. Librotecnia, pág. 54). Por lo señalado, estando acreditado en el proceso mediante prueba documental, que ambos litigantes están igualmente legitimados por la invocación de marcas comerciales, que utilizan la expresión o termino “gen”, debe asignarse el domino en disputa y preferirse a la parte que primero solicitó su inscripción en el tiempo ante la entidad registradora de los nombres de dominio CL, esto es, ante NIC Chile, amparando a aquella parte que con antelación a quien ingresa una solicitud con posterioridad, que se puede denominar “competitiva”, ha pedido primeramente en el tiempo el registro de un nombre de dominio y que en el caso sub – lite, corresponde al demandado don Jaime Antonio Soto Muñoz.

Que de razonarse de otra manera, se lesionaría arbitrariamente a una parte en desmedro o beneficio de la otra, según corresponda.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y al principio de asignación de nombres de dominio "*primero en llegar en el tiempo, primero en el derecho*", se rechaza la demanda de asignación del nombre de dominio interpuesta a fojas 10 por Agencias Universales S.A. y se asigna el nombre de dominio "genpoint.cl", a don Jaime Antonio Soto Muñoz, primer solicitante.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo