En Santiago de Chile a 9 de septiembre de 2009.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO10381 de fecha 4 de marzo de 2009 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "gens.cl", designación que acepté con fecha 5 de marzo de 2009, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Doña Daniela Carolina Díaz González, Rut 17.027.551-9, representada por la abogado doña Ximena Raquel García Opazo, con domicilio en ésta ciudad, Huérfanos 1052 oficina 602 de la comuna de Santiago, correo electrónico daniela.digon@gmail.com; 2) Agencias Universales S.A., Rut. 96.566.940-K, representada por Silva & Cia., y en autos por los abogados don Arturo Covarrubias Vargas y don Rodrigo León Urrutia, todos con domicilio en ésta ciudad, Hendaya 60 piso 4º de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@silva.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "gens.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Comparendo de Bases de Procedimiento.

Consta a fojas 11 de autos, que con fecha 23 de marzo de 2009, se llevó a efecto la audiencia donde se fijaron las bases de procedimiento que se acordó que rigiera la

tramitación de instancia arbitral, con la inasistencia de doña Daniela Carolina Díaz González, a quien se le notificó copia del acta por carta certificada, según consta a fojas 12 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de doña Daniela Carolina Díaz González.

Doña Daniela Carolina Díaz González no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Agencias Universales S.A. representada por Silva & Cia.

Consta a fojas 28 y siguientes que don Rodrigo León Urrutia en representación de Agencias Universales S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, señalando que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, en este sentido, señala que este caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "First Come First Served". Agrega que su representada ha registrado como marca comercial GEN GROUP y GRUPO GEN, que coincide con el elemento característico del nombre de dominio como es GEN. Agrega que el nombre de dominio GENS.CL se identifica inequívocamente con su mandante y sus marcas comerciales, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante. Cita el artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, y el artículo 22 del mismo cuerpo legal. Asimismo, reitera el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a 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, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta

resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Finalmente señala que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. Más aún de consideraciones económicas, el uso que se le pueda dar al dominio GENS.CL puede generar en consecuencias económicas para su cliente, pero también de confusión para el público y la sociedad chilena en general, lo que no puede admitirse en ningún caso. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña los siguientes documentos: Certificados emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de marca GEN GROUP y de la marca GRUPO GEN; Impresión de certificado emitido por el sitio web de NIC Chile que acredita la disputa entre las mismas partes del nombre de dominio grupogen.

I.6. Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Doña Daniela Carolina Díaz González..

Consta a fojas 47 de autos que doña Ximena Raquel García Opazo en representación de doña Daniela Carolina Díaz González, evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Agencias Universales S.A., señalando que Gestión de Negocios Limitada, es una empresa de la que doña Daniela Carolina Díaz González es socia, empresa gestión de negocios y servicios orientada principalmente al sector minero en la primera y segunda región, su principal Know How es el desarrollo de imagen corporativa, planificación y ejecución de la gestión del servicio al cliente, intervención comercial del mercado, conocimiento del

negocio minero en sus distintas fases de operación, relaciones interpersonales con agentes de la minería, mantención, operación ingeniería y abastecimientos. Señala que en la página web de la empresa, aparece imagen corporativa la que se asocia e individualiza www.gens.cl asociada a su correo ediazt@gens.cl.. Agrega que Gens fue elaborada invocando el giro de la empresa, esto es, Gestión, Negocios y Servicios. Por otra parte señala que la expresión "gens.ltda" refleja el nombre de fantasía de la empresa, siguiendo esta lógica se inscribió gens.cl. Cita el principio First Come First Served e invoca su aplicación, por cuanto su mandante goza de prestigio suficiente en el ámbito de sus negocios por lo cual no requiere ni remotamente aprovecharse del prestigio de otros. Cita el principio de la Buena Fe, y señala que Gens Limitada ha actuado de buena fe, es decir, con la conciencia de adquirir el dominio. Cita el artículo 22 del Reglamento de Registro de Nombres de Dominio .CL, y señala que su mandante tiene intereses legítimos avalados por el giro de la empresa, la página web que está siendo usada y su seriedad y prestigio comercial. Señala que Agencias Universales S.A. es quien no ha actuado de buena fe, y que no tiene derecho alguno sobre la denominación gens.cl, ni menos un interés legítimo, puesto que dicha denominación tiene directa relación con el nombre comercial de su mandante y ninguna relación con el nombre de la parte contraria. Para acreditar su mejor derecho acompaña copia de la escritura de constitución de Gestión y Negocios Limitada.

1.6.2 Respuesta de Agencias Universales S.A. representada por Silva & Cia.

Agencias Universales S.A. representada por Silva & Cia. no evacuó respuesta alguna, ya que, doña Daniela Carolina Díaz González no expuso planteamientos.

1.7 Medidas Para Mejor Resolver.-

Por resolución de fecha 17 de junio de 2009, fojas 53, se dictaron las siguientes medidas para mejor resolver: La parte de doña Daniela Carolina Díaz González deberá acreditar que vinculación tiene con la empresa Gestión de Negocios Limitada "Gens Ltda." Y si la empereza mencionada se encuentra actualmente en operaciones, cuáles son éstas y bajo

que nombre los terceros identifican sus servicios; La parte Agencias Universales S.A. deberá acreditar cuál es el giro de la empresa, si actualmente se encuentra en operaciones y bajo que nombre es conocida, qué productos y servicios identifican las marcas de las que es titular y si tiene registrados otros nombres de dominio y cuales son estos.

La parte de doña Daniela carolina Díaz González ratificó a fojas 119 lo obrado en su nombre y representación y además acompañó a fojas 114 y siguientes copia de la constitución de la sociedad Gestión de Negocios Limitada y su protocolización, y señala que inició sus actividades en el SII en diciembre de 2008 y acompaña copia de contrato Gens Ltda.. y Fundación Lo Miranda S.A. de fecha 20 de enero de 2009 y contrato con "Talleres" de 1 de mayo de 2009, facturas electrónicas de 10 de marzo de 2009, 15 de abril de 2009, 6 de mayo de 2009, 3 de junio de 2009 y 6 de junio de 2009.

La parte de Agencias Universales S.A., a fojas 84 y siguientes, señala ha registrado como marcas GEN GROUP y GRUPO GEN. El signo GEN corresponde a GRUPO de EMPRESAS NAVIERAS, señala que su empresa tiene por misión potenciar y expandir la red de prestación de servicios a cargas, pasajeros, medios de transporte y terminales, con una oferta efectiva que agrega valor a clientes, proveedores, empleados y accionistas." Agrega que su empresa, AGUNSA, es una compañía capaz de hacerse cargo de todos los servicios que sus clientes requieren, desde la representación en países de su red, la estructuración de unidades de venta únicas y especializadas en el producto del cliente, hasta la ejecución o supervigilancia de las actividades de operación y ejecución de sus servicios en terminales. Señala que la parte contraria ha hecho valer en estos autos como mejor derecho solamente "un nombre de fantasía", no propiamente una razón social o nombre comercial como atributo de la personalidad jurídica, que en todo caso no vale frente al uso comercial que se le pretende dar al nombre de dominio toda vez que las marcas de su representada cubren servicios de trasporte de pasajeros, mercancías, documentos, valores y todo tipo de productos por cualquier medio. Almacenamiento,

bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga y distribución de cualquier medio de todo tipo de productos, mercancías, documentos y valores, 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. Es decir, hay coincidencia de la actividad que pretende darle al nombre de dominio con las coberturas protegidas a favor de su representada como es el caso de los "Servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales". Acompaña los siguientes documentos: Copia impresa de home page de AGUNSA, www.agunsa.cl, en que aparece su importancia y actividad en el mercado nacional e internacional; Copia de la memoria de su representada AGUNSA y sus empresas relacionadas; Copia impresa de certificado de marca comercial GRUPO GEN; Copia impresa de fallo emitido por la Sra Arbitro Alejandra Moya en el caso genn.cl; Copia impresa de certificado de titularidad de nombre de dominio a favor de su representada de nextgen.cl, genweb.cl, y genvision.cl.

I.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 122 de autos, con fecha 18 de agosto de 2009, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que doña Daniela Carolina Díaz González con fecha 8 de noviembre de 2008 solicitó el nombre de dominio "gens.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Agencias Universales S.A. representada por Silva & Cia., lo solicitó con fecha 2 de diciembre de 2008.-

II.2 Que doña Daniela Carolina Díaz González fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa señalando que Gestión de Negocios Limitada, es una empresa de la que es socia, empresa gestión de negocios y servicios orientada principalmente al sector minero en la primera y segunda región, su principal Know How es el desarrollo de imagen corporativa, planificación y ejecución de la gestión del servicio al cliente, entre otras. Agrega que en la página web de la empresa, aparece imagen corporativa la que se asocia e individualiza www.gens.cl, elaborada invocando el giro de la empresa, esto es, Gestión, Negocios y Servicios. Por otra parte señala que la expresión "gens.ltda" refleja el nombre de fantasía de la empresa, siguiendo esta lógica se inscribió gens.cl. Cita el principio First Come First Served e invoca su aplicación. Cita el principio de la Buena Fe, y cita el artículo 22 del Reglamento de Registro de Nombres de Dominio .CL, y señala que su mandante tiene intereses legítimos avalados por el giro de la empresa, la página web que está siendo usada y su seriedad y prestigio comercial.

II.3 Que Agencias Universales S.A. fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, señalando que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial. Agrega que ha registrado como marca comercial GEN GROUP y GRUPO GEN, que coincide con el elemento característico del nombre de dominio como es GEN. Agrega que el nombre de dominio GENS.CL se identifica inequívocamente con sus marcas comerciales. Cita el artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, y el artículo 22 del mismo cuerpo legal. Asimismo, reitera el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. El signo GEN corresponde a GRUPO de EMPRESAS NAVIERAS, señala que su empresa tiene por misión potenciar y expandir la red de prestación de servicios a cargas, pasajeros, medios de transporte y

terminales, con una oferta efectiva que agrega valor a clientes, proveedores, empleados y accionistas." Fundamenta que hay coincidencia de la actividad que la contraria pretende darle al nombre de dominio con las coberturas protegidas a favor de su representada como es el caso de los Servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Agencias Universales S.A. representada por Silva & Cia., consta que tiene registrada en Chile las marcas "Gen Group" y "Grupo Gen". Que las marcas indicadas no son idénticas al nombre de dominio solicitado, "gens.cl", y éste sentenciador considera que tampoco son engañosamente similares. Lo anterior, atendido que la marca está compuesta por dos términos "Gen Group" y "Grupo Gen", sólo uno de ellos "Gen" es similar al nombre de dominio de autos, "Gens", pero tampoco éste es idéntico, pues el nombre de dominio tiene una consonante más, la letra "s". En consecuencia, las diferencias del nombre de dominio "gens" con las marcas "Gen Group" y "Grupo Gen" son varias, elementos que le otorgan una distintividad propia al nombre de dominio y que hacen difícilmente sea confundida con las marcas comerciales de que es titular Agencias Universales S.A.

II.5 A lo anterior debe agregarse que la parte no acreditó que se tratara de marcas notorias y famosas, en cuyo mérito sería posible pensar en una posible confusión entre las marcas registradas y el nombre de dominio. Más aún, la parte Agencias Universales S.A., con motivo de la medida para mejor resolver, explica que el signo "Gen" corresponde a Grupo de Empresas Navieras, pero en ningún caso explica si se trata de una empresa a la que pertenece ni tampoco cual es su vinculación con Grupo de Empresas Navieras.

II.5 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que doña Daniela Carolina Díaz González, expresa que el término “gens” corresponde al nombre de fantasía y a la abreviación de la razón social de la empresa de que es socia “Gestión de Negocios Limitada”, cuya existencia se encuentra acreditada como también que dicha empresa opera en el mercado, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa “gens.cl”, al segundo solicitante, efectivamente podría producirse una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.6 Finalmente cabe tener en cuenta que éste sentenciador considera que las empresas litigantes no tienen un giro parecido, ya que, Agencias Universales S.A. presta sus servicios en el ámbito del rubro del trasporte marítimo, mientras que la empresa Gestión y Negocios Limitada, de que es socia doña Daniela Carolina Díaz González, se dedica a prestar servicios en el rubro de la minería.

II.7 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “gens.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por doña Daniela Carolina Díaz González a través de su empresa Gestión y Negocios Limitada, cuyo nombre de fantasía es “Gens”.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “gens.cl” a doña Daniela Carolina Díaz González.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.