MAT: asignación de nombre de dominio "genysys.cl"

Santiago, nueve de junio de dos mil trece

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF 18708 de fecha 04 de octubre de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"genysys.cl",** entre **Cristián Andrés Riveros Urizar y Hyundai Motor Company,** primer y segundo solicitante, respectivamente;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. De acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 11 de Octubre de 2013, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del arbitraje para el día 25 de octubre de 2013 a las 12:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 25 de octubre de 2013, con la asistencia de ambas partes;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Hyundai Motor Company hizo valer ante este Tribunal sus pretensiones de mejor derecho del nombre de dominio "genysys.cl", fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: a) Que Hyundai Motor Company corresponde a una de las empresas de mayor presencia mundial. Sus productos son vendidos y distribuidos en una gran cantidad de países alrededor del orbe, no siendo este una excepción. Que la marca "Hyundai" corresponde a una de las marcas más comercializadas dentro de su giro en nuestro país, habiéndose posicionado como uno de los fabricantes de mayor renombre; b) Que cuenta con un sinnúmero de marcas comerciales que se encuentran debidamente inscritas tanto en el extranjero como en nuestro país, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), las cuales forman parte importante de su patrimonio intangible, y en las que invierte constantemente parte de su capital a fin de mantenerlos vigentes, ello sin contar la fuerte inversión que realiza tanto en marketing como en publicidad para promocionar y lograr posicionar dichos signos. Dentro de estas, destaca la marca **"Genesis"** (denominativa), registro N° 927.625, para proteger diversos productos en la clase 12 del Clasificador Internacional, concedida desde el 09 de Agosto de 2011; c) Que corresponde a uno de los activos más preciados de Hyundai Motor Company, ya que a través de él logra el reconocimiento por parte del público consumidor en el competitivo mercado relevante, pues dicha expresión se asocia indefectiblemente con su figura en estos auto; d) Que el sólo hecho de ser titular de este registro de marca comercial importa un debido reconocimiento y protección tanto a nivel Constitucional como legal. Es así como la propia Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 25 garantiza a toda persona "la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley"; e) Cita a su favor dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000, y el Art. 14° de la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, que confirman a su juicio que la causa a pedir en juicios de esta naturaleza está representada por la acreditación del mejor derecho de las

partes en un conflicto; f) Que conforme a ello, la solicitud de la contraparte, contraría los siguientes principios, que en cada caso explica y detalla: i/ Normas vigentes sobre abusos de publicidad y Ley de protección al consumidor; ii/ Principios de competencia leal y de ética mercantil; iii/ Derechos válidamente adquiridos; g) A su vez, señala que conforme la jurisprudencia dictada en Chile por los árbitros de NIC Chile, ha quedado establecido que el principio "first come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, siendo únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Indica que solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que NIC Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso; h) Cita a su favor jurisprudencia recaída en los conflictos por los nombre de dominio "hyundairepuestos.cl" y "hyundaijmr.cl";

6.- Por resolución de fecha 10 de enero de 2014, se tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por parte de Hyundai Motor Company, dándose traslado al primer solicitante por el plazo de 5 días hábiles, y por acompañados los documentos, con citación. Habiendo transcurrido el plazo para la presentación del primer solicitante, sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada;

7.- Tampoco el primer solicitante presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompaño pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;

8.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otra presentación, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos sus antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazada la primer solicitante, ésta ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha acompañado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o a desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Hyundai Motor Company;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "*first come, first served*", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es en este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Hyundai Motor Company ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;

c) Que, sin perjuicio de los argumentos sobre infracción de principios tales como aquellos relacionados a abusos de publicidad, competencia leal, derechos válidamente adquiridos y otros, en esencia, el segundo solicitante alega que su mejor derechos se encuentra en la titularidad debidamente acreditada del registro de su marca comercial "Genesis", prácticamente idéntica al dominio en disputa;

10.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del segundo solicitante sobre la denominación "Genesis", cabe entonces preguntarse si el sólo reemplazo de las letras "e" e "i" por la letra "y", hace que se diferencie substancialmente del nombre de dominio en disputa, en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del segundo solicitante;

11.- Que a juicio de este árbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la simple sustitución de dos vocales del término "Genesis", no otorga a esta última expresión una diferenciación relevante, respecto del vocablo "Genysys";

12.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia y similitud entre las expresiones "Genysys" y "Genesis". En efecto, dentro de las bases del orden público económico se consideran aquellos principios y normas tendientes a impedir que tanta usuarios como consumidores, sean inducidos a error o engaño respecto al origen o procedencia de los servicios y productos que se identifican con determinadas denominaciones, armonizando así una sana y leal competencia;

13.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de la marca comercial "Genesis". Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante acreditara además su mejor derecho por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que de hecho no ocurrió. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;

14.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso de un signo substancialmente similar, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales), por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

15.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "genysys.cl";

16.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7° 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 reserva de ninguna especie.". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente 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.".

17.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 6° 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*". Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente 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*".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento el Registro de Nombres de Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,
particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y los dispuesto en los artículo 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "genysys.cl" a la parte de **Hyundai Motor Company**. Rechácese la solicitud presentada por el primer solicitante, **Cristián Andrés Riveros Urizar**.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

María Jesús Eskenazi Aguirre
C.I. N° 17.083.383-K

Luis Javier Orellana Peña
C.I. N° 16.399.010-5