TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
ges-tion.cl
Rol Nº 038-2012

Santiago, doce de julio de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha tres de enero de dos mil doce, don Jorge Segovia Rosentret, a su vez contacto administrativo, domiciliado en Avenida Alto Jahuel número setecientos once, Maipú, Santiago, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre dominio **"ges-tion.cl"**; que con fecha veintiséis de enero de dos mil doce, los señores Editorial Gestión Limitada, domiciliados en Luis Carrera número mil doscientos ochenta y nueve, Vitacura, Santiago, siendo su contacto administrativo doña Militza Marinkovic domiciliada en Nueva Tajamar número cuatrocientos ochenta y uno, Torre Norte, piso veintiuno, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"ges-tion.cl"**, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Que mediante oficio de NIC Chile número dieciséis mil ciento cincuenta y cuatro, de fecha veintitrés de abril de dos mil doce, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron ambas solicitantes, sin que se produjera conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.

Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones ambas solicitantes hicieron uso de dicho plazo, acompañando, en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido el traslado respectivo, el señor Jorge Segovia Rosentret hizo uso de él.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.
Que los solicitantes no hicieron uso del período establecido para la prueba.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha once de junio de dos mil doce.
Que existe constancia en autos que los señores Editorial Gestión Limitada pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, el señor Jorge Segovia Rosentret argumenta que el dominio "ges-tion.cl" da cuenta del servicio que presta y es una herramienta importante como emprendedor. Señala que el proyecto que está realizando denominado "TCP, Gestión Administrativa", fue una idea de emprendimiento creada por él y desarrollada en la actualidad con otra persona más. Explica que todo comenzó el seis de septiembre del año dos mil diez con la iniciación de actividades registradas en el Servicio de Impuestos Internos. Indica que la sigla TCP alude a sus primeras consumidoras, que eran las trabajadoras de casa particular. Añade que la gestión que realizaban fue ampliada en el tiempo, lo que conllevo a que su prestación de servicios abarcara nuevos grupos de clientes diferentes a los originales. Señala que su prestación de servicios consistía en un inicio en otorgar un servicio integral de asesoría en materias que dicen relación con la gestión administrativa, legal y contractual de las trabajadoras de casa particular, cubriendo todas las facetas de la relación contractual entre el empleador y dichas trabajadoras. Agrega que entre las gestiones ofrecidas destacan: la confección y mantención del contrato de trabajo, la afiliación a instituciones previsionales, la confección de la liquidación de sueldo en forma mensual, el pago de cotizaciones previsionales, la tramitación de cargas familiares y de accidentes de trabajo, la confección de diversos certificados, la asesoría laboral en materia contractual, representación del cliente en diversos comparendos, la confección de cartas de aviso y la mantención de archivo con toda la documentación del cliente. Expresa que en junio de dos mil once comenzaron a publicitar este servicio a través de la pagina Web www.trabajadorascasaparticular.cl. Señala que en el mes de noviembre de dos mil once decidieron asesorar también a trabajadores independientes y dependientes. Explica que como consecuencia de la extensión de los servicios prestados, optaron por crear un nuevo dominio en NIC Chile que fuera coherente con dicha ampliación. Agrega que pretendieron usar una palabra que abarcara todos los servicios que prestaban a fin de que los clientes y

consumidores identificaran con facilidad su proyecto, por lo que optaron por elegir la palabra "gestión", que reflejaba los servicios que ofrecen. Señala que con el objeto de dar una publicidad idónea de sus servicios solicitaron a la empresa Smartienda el cambio de nombre y dirección del dominio electrónico de www.trabajadorascasaparticular.cl a www.ges-tion.cl. Expresa que dado que por el dominio inicial realizaron una fuerte inversión tomando en cuenta sus escasos recursos y la imagen que han ganado en este tiempo con los clientes que han visitado el sitio web originario, les es imposible eliminarlo. Señala que Smartienda ofreció como alternativa la re dirección automática de los visitantes que buscaran el sitio www.trabajadorascasaparticular.cl hacia el sitio www.ges-tion.cl, alternativa por la que optaron. Destaca que a la fecha han realizado variadas inversiones en publicidad, suministros de oficina, transporte, capacitaciones, entre otras. Refiere, además, que han debido superar las dificultades que implica el emprendimiento de un nuevo proyecto con escasos recursos, lo que les ha obligado a trabajar con la máxima eficiencia a fin de hacerlos rendir. Menciona que en este tiempo han realizado diversos trabajos relacionados con servicios laborales esporádicos, como certificados y constancias laborales, confección de finiquitos, tramitación de cargas familiares, licencias medicas y tramitación de visas de trabajo para trabajadoras de casa particular de países extranjeros. Señala que ha sido difícil tener clientes constantes, por la dificultad que reviste emprender un proyecto nuevo que entregue confianza al cliente pues el nexo de confianza se forja con el paso del tiempo, la publicidad, y un servicio de calidad integral. Manifiesta que de apoco quieren ir consolidando un nombre que se asocie fácilmente a su servicio. Y que actualmente prestan servicios permanentes a tres clientes. Indica que una de las principales dificultades al iniciar un nuevo negocio dice relación con la publicidad que se quiere proyectar, una difusión que permita establecer la identidad y confianza entre el servicio prestado con el público en general, necesidad de la cual surge la herramienta de Internet como un canal de difusión importante y masiva, por lo que defiende su derecho a utilizar el dominio "ges-tion.cl". Hace presente que "gestión" es una palabra genérica y de uso común que da cuenta de la prestación de un servicio. Señala que el dominio que eligieron "ges-tion.cl" hace referencia clara a la palabra castellana "gestión", expresión que para ser comprendida en su real magnitud y amplitud debe entenderse en su sentido natural y obvio, satisfecho por las definiciones dadas por la Real Academia Española, la cual define la palabra "gestión" como la "acción y efecto de gestionar". Añade que como ésta es una palabra que alude a la realización de otra acción se debe analizar el concepto de gestionar, y la misma fuente señala que dicha palabra corresponde a: "hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera". Opina que es importante dicha definición, pues demuestra el carácter genérico de la palabra "gestión", que alude claramente a la posibilidad de realizar cualquier tipo de actividad económica, siendo un concepto de utilización amplia por todo aquel que presta servicios. Señala que al poder aludir a muchas actividades parece extraño que solo una persona tenga el derecho a utilizar aquel precepto privando a otras personas de la oportunidad de utilizarla para identificar parte de su rubro. Añade que la concentración y

privación de palabras genéricas, genera una fuerte barrera de entrada para nuevos empresarios, ya que dificulta o imposibilita que las empresas (cualquiera sea su diligencia o prestación) puedan identificar claramente su giro con la palabra "gestión". Reitera que la inversión del proyecto y costos asociados a la pérdida de "ges-tion.cl" serían muy altos pues varios han sido los costos que han debido realizar a fin de crear una imagen y una identidad que otorgue confianza y tranquilidad para los consumidores. Señala que han incurrido en gastos por un total aproximado de quinientos noventa y cuatro mil novecientos noventa, según detallan en cuadro que insertan. Estima que si se revirtiera el dominio que hoy tienen de este sitio web, ello provocaría la desconfianza de sus clientes hacia sus servicios, ya que de un día a otro el sitio no existiría y la cara "visible" de su proyecto desaparecería, lo que conllevaría un impacto negativo a su identidad como emprendedores y existiría una fuga de clientes. Indica que su inscripción de dominio no es abusiva ni de mala fe sino que la han realizado en un marco de competencia leal. Señala que desconocían la existencia de los señores "Editorial Gestión Limitada" y la actividad empresarial a la que se dedicaban, y que desconoce cuál es el dominio de la Editorial que puede ser confundido con el dominio "ges-tion.cl", ya que no cuentan con los fundamentos para analizar si existe o no la posibilidad de que el dominio electrónico de la Editorial sea idéntico o engañosamente similar a su marca, producto o servicio. Menciona que posee un interés legítimo al inscribir el dominio en conflicto y que nunca ha tenido la intención de venderlo pues el mismo día que se habilitó, se subió la página web ya diseñada. Recalca que si hubieran tenido la intención de vender dicho dominio, no hubieran pagado por la elaboración e inscripción de la página web a Smartienda sino que se hubieran limitado a inscribir este dominio de forma directa con NIC Chile en caso de haber querido lucrar con este. Señala que actualmente está utilizando dicho sitio web para promocionar y difundir los servicios de gestión laboral que presta y que este sitio se encuentra en pleno funcionamiento a partir del cuatro de enero de dos mil doce, gracias a la elaboración de Smartienda del sitio web. Recalca que su primer sitio web (www.trabajadorascasaparticular.cl), en la actualidad re dirige a sus clientes al sitio en conflicto (www.ges-tion.cl) por lo que claramente se vislumbra su deseo de utilizar este último sitio, ya que apuesta por ser más reconocibles con los clientes bajo este dominio electrónico. Explica que jamás se pretendió competir con la Editorial, más aún, desconoce si dicha empresa realiza servicios de gestión laboral al igual que ellos, por lo que no tienen al parecer, consumidores que sean competencia directa ni mucho menos.
Señala, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Principio "First Come, First Served" pues han sido los primeros en inscribir el dominio en disputa;b) Principio de Prioridad Registral, símil del principio "First Come, First Served"; c) Principio de la buena Fe.
En el Derecho cita las normas contenidas en el Reglamento de NIC Chile, en especial el Artículo 22; Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en especial, los Artículos 1, 20 y 22; Ley N° 20.169 que regula la Competencia Desleal, en especial, Artículos 2y siguientes;

Artículo 20 del Código Civil; Decreto Ley N°211 que regula a la Libre Competencia; la Ley N°19.496 que protege los Derechos de los Consumidores; Ley N°17.336 que protege a la Propiedad Intelectual; las normas del ordenamiento jurídico chileno y buenas costumbres; La Doctrina en la materia, en particular "Los Conceptos de la Corte Suprema sobre la Interpretación de la Ley a través de sus Sentencias", de Andreucci, R., Revista de Derechos Fundamentales, Universidad de Viña del Mar, página 21; "Los principios del Derecho Registral en nuestro sistema", de Elías Mohor, disponible en http://fojas.conservadores.cl/articulos/los-principios-del-derecho-registral-en-nuestro-sistema [ultima revisión: 17 de mayo de 2012]; Declaración Primer Congreso Registral en Buenos Aires, Argentina, año 1972; RAE. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. Editorial Espasa. España 2001 Y la Jurisprudencia Nacional en la materia, en particular : Fallo del Juez Arbitro don Guillermo Carey Claro, en conflicto sobre nombre de dominio "bibendum.cl", de fecha veintiséis de diciembre de dos mil uno; Fallo del Juez Arbitro don Guillermo Carey Claro, en conflicto sobre nombre de dominio "avisosclasificadosgratis.cl", de fecha treinta de abril de dos mil doce; Fallo de la Juez Arbitro doña Alejandra Moya Bruzzone, en conflicto sobre nombre de dominio "avisoseconomicos.cl", de fecha once de julio de dos mil y Fallo del Juez Arbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio "dap.cl", de fecha veinticuatro de enero de dos mil tres.
Como fundamento de su argumentación acompaña: Copia de Formulario de Servicio de Impuestos Internos Nº 4415 de Declaración de Inicio de Actividades, de fecha seis de septiembre de dos mil diez; Fotocopia de Formulario de Servicio de Impuestos Internos Nº 3230 de Declaración Jurada para Timbraje de Documentos y/o Libros, de fecha quince de septiembre de dos mil diez; Copia simple de Factura Nº 000770386 emitida por la Universidad de Chile al señor Jorge Segovia Rosentret, de fecha tres de junio de dos mil once; Copia simple de Factura Nº 000868365 emitida por la Universidad de Chile al señor Jorge Segovia Rosentret, de fecha tres de enero de dos mil doce; Dos páginas de Fotocopias de volantes publicitarios en algunos de los cuales aparece la expresión "ges-tion servicios laborales" vinculados con contratación de trabajadoras de casa particular, sin constar fecha.

Que por su parte los señores Editorial Gestión Limitada argumentan que son los legítimos creadores y dueños de una serie de marcas registradas y dominios que contienen la expresión "Gestion". Que consideran imposible la coexistencia entre "gestion.cl" y el nombre de dominio en conflicto "ges-tion.cl", sin desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de sus clientes, puesto que son prácticamente idénticos. Señalan que el guion que diferencia la solicitud de autos con sus nombres ya registrados puede producir en el usuario de lnternet una confusión, ya que pensará que este nuevo dominio pertenece a un mismo dueño, pues dicho guion no logra dotar al nombre solicitado de una identidad propia como para desvincularlo de sus nombres de dominio y marcas comerciales. Indican que otra

potencial confusión es que los usuarios de Internet pensarán que el primer nombre, es decir, “gestion.cl", es el general o paraguas que da acceso a las demás direcciones que conforman la gran familia de sus nombres de dominio, a través de los cuales se puede acceder a información de sus empresas, servicios y productos que ofrecen. Recalcan que, los usuarios de Internet, al ver que el nombre de dominio "gestion.cl" les pertenece y que son propietarios de una cantidad considerable de nombres de dominio que contienen la palabra "gestión", pensarán que "ges-tion.cl" les pertenece para proveer información y prestar los mismos servicios de su Revista Gestión. Consideran que una realidad como la de lnternet no puede quebrar o negar la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad. Estiman que no resultaría justo que se otorgara el dominio disputado a don Jorge Segovia Rosentret, pues han invertido grandes sumas de dinero y tiempo en hacer conocida y famosa su marca “gestión” en todos los ámbitos, especialmente en el de la información. Agregan que con ello el señor Segovia se aprovecharía de una palabra que ya goza en el mercado de una fama y notoriedad, que se relaciona inmediatamente con alta calidad y seriedad, lo que supone un esfuerzo que no pueden dejar se pase a llevar. Mencionan que si bien las marcas y dominios son cosas distintas, el uso de un dominio puede entrar en conflicto con una marca registrada, como es en el caso de autos. Señalan que este conflicto debe encuadrarse en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas clases. Hacen presente el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificadora muy similar a sus marcas, que identifique determinados servicios o productos que no le correspondan, se empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado al signo solicitado. Señalan que lo anterior se traduce en un atentado a la "identidad comercial", concepto reconocido como uno de los más importantes de la empresa y que exige la máxima protección jurídica. Reiteran que la adjudicación del dominio en disputa al señor Segovia se traduciría en un perjuicio irreparable para su imagen y reputación.
Mencionan, a modo de ejemplo, sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 728.401, "GESTIÓN", denominativa, productos, clase 16; Registro N° 843.271, "GESTION", denominativa, productos, clases 3, 14, 18, 25, 28, 30 y 34; Registro N°850.175, "GESTIÓN", denominativa, servicios, clases 35, 36, 38, 39, 41,42, 43 y 44; Registro N°. 860.881 "GESTIÓN", denominativa, establecimiento comercial para compra y venta de productos, clases 3, 14, 16, 18, 25, 28,30 y 34. Y su titularidad respecto del nombre de dominio: “gestión.cl”.
Señalan que el principio “First Come, First Served” no es aplicable en autos toda vez que los señores Editorial Gestión Limitada han acreditado tener mejor derecho sobre el nombre de

dominio en disputa. Mencionan además, el principio de buena fe y los principios generales del Derecho.
Concluyen que no existe ningún elemento que justifique que el nombre de dominio "gestion.cl", sea adjudicado don Jorge Segovia Rosentret, por cuanto han demostrado que este nombre de dominio, es cuasi idéntico a otros nombres de dominio que poseen, lo que producirá el desvío de los usuarios de sus páginas web a una página que no es de su propiedad.
En el Derecho citan las normas contenidas en el Reglamento de NIC Chile, en especial el Artículo 22; el Artículo 21 de la Constitución Política de la República y el derecho de propiedad; el Artículo 20 letra "e" de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial; los Artículos 2, 3 y siguientes de la Ley 20.169 sobre Competencia Desleal; normativa vigente aplicable del Ordenamiento Jurídico; Doctrina y Jurisprudencia nacional e internacional; Doctrina del Derecho de la Competencia; Jurisprudencia Arbitral de NIC Chile, en particular, el Fallo del Juez Arbitro don Felipe Claro Swinburn, en conflicto sobre nombre de dominio "kardex.cl", de fecha nueve de mayo de dos mil dos y Fallo del Juez Arbitro don Felipe Claro Swinburn, en conflicto sobre nombre de dominio "kiwi.cl", de fecha nueve de julio de dos mil uno.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 728.401, "GESTIÓN", denominativa, productos, clase 16, registrado con fecha veintiocho de junio de dos mil cinco; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 843.271, "GESTION", denominativa, productos, clases 3, 14, 18, 25, 28, 30 y 34, registrado con fecha treinta de marzo de dos mil ocho; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°850.175, "GESTIÓN", denominativa, servicios, clases 35, 36, 38, 39, 41,42, 43 y 44, registrado con fecha dos de marzo de dos mil ocho; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°. 860.881 "GESTION", denominativa, establecimiento comercial para compra y venta de productos, clases 3, 14, 16, 18, 25, 28,30 y 34, registrado con fecha trece de noviembre de dos mil ocho; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 862.915, "GESTION", denominativa, establecimiento industrial para la fabricación de productos, clases 3, 14, 16, 18, 25, 28, 30 y 34, registrado con fecha trece de noviembre de dos mil ocho; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 835.198, "GESTION", denominativa, servicios, clases 35 y 41, registrado con fecha ocho de junio de dos mil ocho; Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile consulta sobre dominio "gestión.cl", registrado con fecha diecisiete de julio de dos mil once.

Que evacuando el traslado conferido don Jorge Segovia Rosentret señala respecto de los argumentos de su contraparte, que la palabra genérica "gestión", no hace referencia única a la

identidad comercial de la Editorial Gestión Ltda., y que el efecto "passing off" les genera perjuicio y no beneficio a su proyecto. Expresa que los señores Editorial Gestión Limitada no dan cuenta de los criterios y fundamentos en los que basan su mejor derecho y del tipo de gestión o giro que realizan para comparar la idoneidad que dicha palabra cumple, en cuanto al reconocimiento de los clientes con respecto al servicio que prestan o a los tipos de bienes que comercializan. Recalca que en su presentación, por el contrario, analizaron detalladamente el giro de su proyecto "TCP Gestión Administrativa" para que pudiera verse la coherencia en el uso de dicha palabra genérica. Indica que los proyectos nuevos como el que están emprendiendo buscan adquirir un espacio dentro de la plataforma de Internet, porque es el medio más rápido y de menor costo para difundir a futuros clientes los servicios o bienes que ofrece. Reitera que si una empresa es dueña de una palabra genérica como "gestión", limitaría fuertemente el acceso a Internet a otros prestadores de servicios, aun siendo diferentes los servicios prestados. Menciona que en variadas ocasiones los Tribunales Arbitrales de NIC Chile han sido reacios a otorgar un dominio electrónico que hace alusión a una palabra genérica, debido al uso común y cotidiano de dichas palabras, las cuales debido a aquello no pueden ser prohibidas para otros agentes económicos de rubros distintos. Observa que la Editorial señala que se generaría el efecto "passing off" que afectaría directamente sus intereses, pues desviaría clientes que habitualmente visitan su sitio web a nuestro sitio inscrito "ges-tion.cl", debido a la supuesta confusión que se generaría para las personas. Señala que ante aquel argumento son dos los medios en los que las personas comúnmente buscan y navegan por el internet: por un lado, a partir de la directa búsqueda de un dominio electrónico, escribiendo por medio de su computador el dominio exacto del sitio y, por otro lado, accediendo a dominios electrónicos a partir de la búsqueda en sitios electrónicos especializados, mediante la búsqueda de palabras que puedan hacer alusión a un determinado sitio. Mencionan los sitios electrónicos especializados en búsqueda de dominios en Internet: www.google.com , www.yahoo.com y www.bing.com , entre muchos otros. Señala que respecto a la directa búsqueda de un dominio electrónico a partir del dominio exacto del sitio, el dominio "ges-tion.cl" tiene un símbolo que lo diferencia del sitio de los señores Editorial Gestión Limitada que es el empleo de un guión. Considera difícil e ilógico que las personas que intenten buscar el sitio de los señores Editorial Gestión Limitada, "gestion.cl", antepongan un guion entre las silabas "ges" y "tion", pues parece mucho más factible que las personas que busquen nuestro sitio se olviden de anteponer dicho guion que nos diferencia y, por el contrario, se dirijan inmediatamente al sitio de los señores Editorial. Señala que ello no provocaría un perjuicio a dichos señores sino un beneficio, ya que sería más visitada por el error que pueden cometer las personas y, por el contrario, sí nos generaría a nosotros un perjuicio por dicha fuga. Sostiene que en cuanto a la búsqueda por medios electrónicos especializados, los señores Editorial Gestión Limitada se contradicen, pues señalan que "cuando los usuarios de internet utilicen un buscador para encontrar la pagina "ges-tion.cl", se producirá un desvió que los llevara a la pagina "gestión.cl", siendo un contrasentido que la

Editorial señale que existirá un perjuicio para ellos, porque, como bien señalan en su escrito, los clientes que caerían en un error serían los nuestros. Expresan que el argumento más utilizado por los señores Editorial Gestión Limitada dice relación con el Derecho de marcas que, según ellos, otorgaría un dominio absoluto y exclusivo de la palabra "gestión" y que la inscripción de dominio "ges-tion.cl" infringiría los derechos marcarios que la Editorial supuestamente posee, pero en ningún momento alude a los preceptos legales que conferirían dicha protección. Cita el artículo número veinte de Ley de Propiedad Industrial. Establece que la ley en ningún caso ha otorgado exclusividad a la Editorial en el uso de la palabra "gestión", por lo que sería ilógico y contraproducente que en un ámbito mucho más restrictivo en cuanto al uso de las palabras como es Internet, exista un solo individuo con el derecho absoluto y exclusivo para usar dicha palabra genérica. Destaca que les llama la atención que los señores Editorial Gestión Limitada afirmen que la inscripción del dominio "ges-tion.cl" por parte nuestra sea un acto injusto y contrario a derecho, sin señalar expresamente que normativas del ordenamiento legal chileno o que disposiciones del Reglamento de NIC Chile se han vulnerado. Señala que su actuar ha sido motivado por el pleno ejercicio del derecho para desarrollar cualquier actividad económica. Advierte que de otorgarse el dominio absoluto y exclusivo a los señores Editorial Gestión Limitada, existiría una verdadera barrera de entrada para el ejercicio de la garantía constitucional de desarrollar cualquier actividad económica. Añade, además, que dicho otorgamiento a la Editorial generaría un poder económico tan grande que como diría la doctrina del Derecho de la Competencia "adormecería la iniciativa, desalentaría el ahorro y deprimiría la energía" (que nuevos proyectos como el nuestro desea emprender). Cita doctrina que dio origen al estudio del Derecho de la competencia en Estados Unidos y a nivel internacional: EEUU, United States contra Aluminum Co of America (Alcoa), del año mil novecientos cuarenta y cinco. Reitera que su inscripción de "ges-tion.cl" ha cumplido fielmente con la normativa vigente en el ordenamiento jurídico.

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que don JORGE SEGOVIA ROSENTRET tiene la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores EDITORIAL GESTION LTDA

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "First Come, First Served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación";

6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo", los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna

de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión y el interés de las partes respecto del mismo;

12.- Que respecto de la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en conflicto, es un hecho cierto, que no necesita prueba que está constituido por una expresión preexistente en lengua castellana, con un significado claro preciso, la cual ha sido separada en sus sílabas por un guión;

13.- Que lo antes expresado significa que esta expresión como conjunto no es creación intelectual ni de uso exclusivo de ninguna de las partes en conflicto en autos;

14.- Que respecto del interés del primer solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que inició actividades en el año 2010, en relación a asesoría en recursos humanos y que actualmente usa el dominio ges-tion.cl, para prestar servicios de gestión administrativa en relaciones laborales;

15.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que su razón social es Editorial Gestión Limitada, que la expresión GESTION, es objeto de seis registros de marcas en Chile, para distinguir productos de la clases 3, 14, 16, 18, 25,28,30 y 34, y servicios de las clases 35,36,38,39,41, 42, 43 y 44, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, y para distinguir Establecimiento industrial de artículos de las clases 3, 14, 16, 18, 25,28,30 y 34, de la Clasificación Nacional , que el registro más antiguo data del año 1995, y que tiene asignado en NIC Chile el dominio gestión.cl;

16.- Que ninguna de las partes ha acreditado, previo a su solicitud, alguna relación o uso del signo “ges-tion”;

17.- Que en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y de la expresión que lo constituye y no habiendo ninguno de los solicitantes acreditado algún derecho o relación con un signo idéntico, previo a su solicitud, se concluye que no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;

18.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas, corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual “First Come, First Served”, en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;

19.- Que respecto de la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha establecido hecho material alguno que configure la mala fe;

20.- Que por otra parte, en materia de nombres del dominio no son aplicables las normas relativas a marcas comerciales, puesto que un nombre de dominio sólo puede ser asignado a una persona;

21.- Que la limitación antes descrita ha determinado en la práctica, la existencia de asignaciones de nombres del dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión, una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos o caracteres;
22.- Que al no ser, los vocablos que constituyen el dominio en cuestión en autos, creación intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero, y mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento jurídico en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;
23.- Que si bien el segundo solicitante es titular de la marca GESTION, esto es, tiene un derecho exclusivo sobre dicha marca, esta exclusividad es relativa, en el sentido que lo es, sólo para el rubro en que la tiene registrada, y, además, en materia de nombres del dominio, esta exclusividad está limitado a esta expresión individualmente considerada y no en conjunto con otros elementos alfanuméricos o caracteres;
24.- Que lo anterior se corrobora con inspección personal realizada por esta Árbitro al sitio web www.nic.cl, donde consta la asignación de dominios que incluyen la expresión gestión, a personas diferentes del segundo solicitante, como es, sólo a título de ejemplo: “abcgestion.cl”, “agestión.cl”, etc.;
25.- Que si bien el segundo solicitante alegó durante el proceso el hecho que la marca GESTION, gozaba de fama, no acompañó antecedente alguno para acreditar este hecho;
26.- Que a mayor abundamiento, de los antecedentes que rolan en el proceso se deduce que ambas partes realizan actividades en rubros diferentes;
27.- Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, esta sentenciadora estima que no existen antecedentes suficientes para preferir al segundo solicitante en relación al primero;
28.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red, puesto que tiene asignado otro dominio actualmente vigente.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio “ges-tion.cl”, al primer solicitante señor JORGE SEGOVIA ROSENTRET
2.- Elimínese la solicitud de los señores EDITORIAL GESTION LTDA;
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo