Santiago, veintiséis de abril del año dos mil diez.

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 8 y 9 de autos y 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 la siguiente sentencia definitiva en juicio nombre de dominio “gestionglobalauditores.cl”.

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 2 de noviembre de 2009, 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 “gestionglobalauditores.cl”, surgido entre don Cesar Cristian Antinao Llanquinao, con domicilio en Santa Isabel Nº 951, dpto. 1006, comuna de Santiago, de esta ciudad y Gestión Global C & C Consultores S.A., del giro de su nombre, representada en estos autos por Estudio de Abogados Carey y Compañía Limitada, ambos con domicilio en Isidora Goyenechea Nº 3250, Piso 3, comuna de Las Condes, Santiago. Que por resolución de fecha 5 de noviembre de 2009 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 16 de noviembre de 2009, según consta a fojas 8 y 9 de autos, al que comparecieron ambas partes y se establecieron las bases del procedimiento arbitral.

Que son partes litigantes en la presente causa don Cesar Cristian Antinao Llanquinao y Gestión Global C & C Consultores S.A, representada por don Sebastián Palacios Cobo, Abogado.

Enunciación de la petición y fundamentos de hecho y derecho presentados por el demandante u opositor de autos Gestión Global C & C Consultores S.A.:

A) Fundamentos de hecho:

Señala que Gestión Global C & C Consultores S.A., es una empresa que nace como respuesta a la necesidad de las empresas por recibir una señoría integral con el objeto de disminuir costos y lograr una mayor eficiencia operacional. Para estos efectos cuenta con marcas comerciales, para distinguir servicios de la clase 36, en la especie registro Nº 858.074, de la denominación Gestión Global C & C Consultores; y es titular de los nombres de dominio “gestioglobalconsultores.cl”, “gestionglobalconsultores.com”, “gestion-global.cl”, “gestionglobal.cl”, “gestionglobalchile.cl”, entre otros, con el objeto que el publico caber navegante pueda identificar la empresa en Internet, por lo que afirma que de asignarse el dominio “gestionglobalauditores.cl” al primer solicitante se le beneficiaria con los servicios que ha posicionado la parte demandante, además de causar confusión en el publico consumidor.

B) Antecedentes de Derecho:

Como cuestión previa, sostiene el demandante que el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red y que el nombre de dominio, es un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc, y que como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a dichos conflictos.

Entre los criterios mencionados está el principio del “First Come First Served”, la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver.

I) First Come First Served:

En conformidad con este principio, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para

la asignación de un dominio en disputa. Es así como tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan nuestra tesis planteada. Ejemplo de lo anterior, es lo sostenido por el autor nacional Rodrigo Moretti Oyarzún al señalar que: “En síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales” (Marcas Comerciales y Nombres de Dominio, pág. 55). También se recoge el mismo principio en el fallo emitido por el Juez Árbitro, don Ruperto Pinochet Olave, en el caso “asa-chile.cl” y el Juez Arbitro Cristian Saieh Mena, en la sentencia “exxonmobil.cl”.

Argumenta la parte demandante que, el Párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: “*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”.* Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por mis representados en virtud del registro marcario Nº 858.074, de la denominación “Gestión Global C & C Consultores”, de una data anterior a la solicitud del dominio de autos y los nombres de dominio ya mencionados “gestioglobalconsultores.cl”, “gestionglobalconsultores.com”, “gestion-global.cl”, “gestionglobal.cl”, “gestionglobalchile.cl”, los que son cuasi idénticos al de autos.

II) Teoría del Mejor Derecho:

Como queda en evidencia en el caso de autos, el demandado ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual la demandante tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos. Tal como se mencionó, ya cuenta con un registro marcario “Gestión Global C & C Consultores”, que incluye las expresiones “gestion “ y “global” , es decir, sobre una denominación cuasi-idéntica a aquella cuyo registro se disputa en estos autos, agregando nada mas que la expresión “auditores”.

Por lo señalado el primer solicitante busca registrar un dominio cuasi idéntico a los del actor, siendo la única diferencia la inclusión de la palabra “auditores”, la que afirma no le otorga diferencia alguna, y que es una actividad a la que

también está orientada el giro de la demandante, y sostiene que así son reconocidos en el mercado.

Seguidamente la parte demandante realiza una comparación entre las expresiones “gestionglobalauditores.cl” y “gestión global c&c consultores”, y afirma que hay que prescindir para el análisis de las expresiones “auditores” y “consultores”, ya que según señala no otorgan diferenciación o distintividad alguna, por lo que de asignarse el dominio al primer solicitante se causarán “graves perjuicios” a la actora.

Agrega que la razón social de la actora es precisamente “Gestión Global C & C Consultores S.A.”, según consta de copia de la escritura publica de constitución que acompaña.

Indica el actor que la finalidad del registro de una marca comercial es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca registrada por medio de la cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, producto de la cuasi-identidad entre el dominio en cuestión y los registros marcarios de la demandada, el demandante no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera a las marcas sobre las que mi representada ya tiene derechos previamente adquiridos. Las evidentes similitudes entre ambas denominaciones, producirán todo tipo de engaños y errores respecto a la procedencia de los servicios y/o productos ofrecidos por el sitio Web.

Que en razón de fundamentos anteriores, tanto la doctrina extranjera como la nacional, han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Corroborando el criterio antes señalado, en otra sentencia, emitida por el árbitro don Felipe Claro Swirburn, en el nombre de dominio “bb2.cl” dispone que: *“En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su*

rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva".

En este mismo sentido, debe tenerse presente, que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión.

En efecto en su título preliminar, dicha normativa señala que "*se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".*

Afirma la demandante que dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En efecto, el artículo 22 de dicho reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como: "*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."* En base a lo anterior, reitera el actor en cuanto al hecho que cuentan con un registro marcario cuasi idéntico al dominio solicitado.

En relación con este mismo punto, es decir, los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado anteriormente, en cuanto a la importancia y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

En efecto, los Jueces Árbitros en fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas las cuales permitan a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior, constituye el fundamento para alegar casos de identidad, en este que consiste en una cuasi-identidad, por cuanto se señala que lo central en el análisis de éstas situaciones corresponde a la relación entre el dominio de Internet solicitado y el titular de los registro marcario invocados por esta parte.

Indica que este criterio debe ser considerado por el examinador al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocida una determinada empresa o persona en el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y dominios de Internet que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión en el público en general en cuanto a la verdadera empresa o persona que otorga los servicios.

De acuerdo a todo lo anterior, la eventual concesión del nombre de dominio “gestionglobalauditores.cl” al demandado infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por la demandante, induciendo en definitiva, al público a un engaño y error en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que el demandado pretende comercializar.

III) Legítimo Interés:

Argumenta que la demandante cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de haber registrado la marca comercial “Gestión Global C & C Consultores S.A.”, para distinguir servicos de la clase 36, el que es de una data anterior a la solicitud del dominio de autos, cita también tres registros que fueron rechazados por la autoridad marcaria, por ser consideradas genéricas.

IV) Buena Fe:

Finalmente señala que en referencia al principio de la buena fe, en el caso sub lite éste se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente. Por el contrario, en el caso del demandado, este principio se ve infringido al solicitar

un nombre de dominio cuasi idéntico al registro de marca comercial citado y a los nombres de dominio registrados en su oportunidad por el actor.

En consideración a los argumentos indicados la parte demandante concluye solicitando se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

Que el Tribunal Arbitral con fecha 4 de diciembre de 2009, tuvo por interpuesta la demanda de asignación presentada por Gestión Global C & C Consultores S.A. y confirió traslado al demandado don Cesar Cristian Antinao Llanquinao para que conteste la demanda de autos, por el término de 15 días hables y se acompañaron los documentos probatorios, con citación, notificando a las partes con igual fecha de la resolución respectiva, mediante correo electrónico.

Que el demandado y primer solicitante con fecha 29 de diciembre de 2009, presentó su escrito de contestación de demanda e invocó los siguientes argumentos con el objeto se le asigne el nombre de dominio en disputa:

I.- Argumentos de hecho:

1.- Señala Cesar Cristian Antinao Llanquinao, en su calidad de socio de Gestión Global Auditores Consultores Limitada, según consta de escritura pública de fojas 51, que se trata de una compañía fundada junto a sus socios Christian Paredes y Milton Corral, con el objeto de prestar servicios de gestión en varios ámbitos a empresas de distintos rubros, en materias laborales, tributario, financiero, y se consideró que el nombre más apropiado era el de “gestión Global”, y considerando que sus tres socios son contadores, se agregó “Auditores Consultores”.

II.- Argumentos de derecho.

1.- Relativo a la invocación de la marca comercial “Gestión Global C & C Consultores”, en que funda su oposición la parte demandante, omite informar que fue otorgada con protección al conjunto y sin protección a elementos genéricos aisladamente considerados, según se indica en la ficha de INAPI de la marca invocada.

Señala que las expresiones Gestión Global, no es una marca registrada y dado su carácter genérico es muy difícil que sea registrada por nadie. Y que el INAPI, rechazó tres solicitudes de marca presentadas por la parte demandante, atendido su carácter genérico, y que “gestión global auditores”, también son expresiones genéricas, por lo que cualquiera puede solicitar su inscripción ante

NIC Chile.

2.- Relativo a Nombres de Domino. Señala que el demandante sostiene que por ser titular de varios nombres de dominio que utilizan la expresión “gestionglobal”, lo que haría concluir que también de be asignársele “gestionglobalauditores.cl”, ya que sería cuasi idéntico a “gestionglobal.cl”, pero no puede pretender bloquear el uso de esas palabras genéricas a otras empresas aunque pertenezcan al mismo rubro.

Señala que el titular del dominio “mudanzas.cl”, que corresponde a Sociedad Internacional de Transportes Deca, no pude impedir que otros utilicen esta palabra como parte integrante de un nombre de dominio.

Que existen términos que son utilizados por muchos en materia de nombres de dominio, así es el caso de “apv.cl”, “apvchile.cl”, “apvcolectivos.cl”, todos de distintos titulares.

Que existe un tercero distinto a las partes de este litigio, que tiene el nombre de dominio “gestionglobalfinanciera.cl”, desde el año 2006, y ofrece servicos de apoyo económico, empresarial, tributario y legal, lo que acredita que el demandante no tiene la exclusividad de los términos “gestión” y “global” en materia de nombres de dominio NIC; y que a nivel de los nombres de dominio punto “com”, coexiste el nombre de la demandante “gestion-global.com” con el nombre “gestionglobal.com” que pertenece a una empresa española.

Asimismo, la parte demandada controvierte y niega que exista mala fe de su parte al solicitar un nombre de domino con términos genéricos, como ocurre en el caso de autos.

Señala asimismo la parte demandada, que los dominios “gestionglobal.cl”, “gestionglobalchile.cl” y “gestionglobalconsultores.cl”, de la parte demandante no se encuentran operativos en Internet, por lo que no existe una identificación en Internet con la parte demandante.

Finalmente, la parte demandada indica que en el caso de autos, debe aplicarse el principio “first come, first served”.

Que como medios de prueba la parte demandada acompañó a s demanda los siguientes documentos:

1.- Copia escritura pública de constitución de la sociedad “Gestión Global Auditores Consultores Limitada”; 2.- Copia impresión de sitio Web

gestionglobal.cl , gestionglobalcosultores.cl y gestionglobalfinanciera.cl, autorizada ante Notario Público; 3.- Impresión del Whois del dominio gestionglobal.com, en la que consta que el dominio pertenece a la empresa Gestión Global Almeriense S.L., desde febrero de 2000.

Que el Tribunal con fecha 29 de diciembre de 2009, dictó resolución teniendo por contestada la demanda arbitral por la parte demandada y por acompañados los documentos probatorios, con citación, y notificó a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que el Tribunal con fecha 15 de marzo de 2010 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándolas con igual fecha, mediante correo electrónico.

Parte Considerativa:

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

Primero: Que la materia controvertida que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en resolver a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “gestionglobalauditores.cl”, esto es, sí a don Cesar Cristian Antinao Llanquinao, primer solicitante, o a Gestión Global C & C Consultores S.A., segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que la parte demandante en su escrito de demanda alega que es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio “gestionglobalauditores.cl”, atendido a que es titular de la marca comercial “Gestión Global C & C Consultores”, que tiene registrada bajo el número 846.774, de fecha 19 de agosto de 2009, para distinguir determinados servicios de la clase 36, acompañada a estos autos en copia del INAPI a fojas 12, indica asimismo que es titular de nombres de dominio NIC y Punto com, “gestionglobalconsultores.cl”, “gestion-global.cl”, “gestionglobalconsultores.com”, entre otros, y concluye que si se asigna el nombre de domino al primer solicitante se provocará confusión en los usuarios de Internet, ya que asociarán este dominio con la actora y encontraran a una persona distinta de aquella.

Tercero: Que el primer solicitante y demandado don Cesar Cristian Antinao Llanquinao, en su escrito de contestación de demanda, invoca que es socio de la sociedad “Gestión Global Auditores Consultores Limitada”, constitución que rola a fojas 51 y siguientes, e indica que el demandante no puede reclamar un

monopolio o exclusividad de las expresiones genéricas “Gestión“ y “Global”, atendido a que existe un tercero que también es titular del dominio NIC “gestionglobalfinanciera.cl”, y que la marca comercial “Gestión Global C & C Consultores”, fue otorgada en su oportunidad por el INAPI con protección al conjunto y sin protección a elementos genéricos aisladamente considerados. Afirma el demandado que lo mismo ocurre a nivel de los nombres de dominio punto com, sistema en el que existe una empresa española Gestión Global Almeriense S.L., que es titular del dominio “gestionglobal.com”, desde febrero de 2000, la que coexiste con el dominio “gestion-global.com” que tiene como titular a la parte demandante.

Cuarto: Que este sentenciador atendido el mérito de las alegaciones y pruebas documentales presentadas por las partes en litigio, ha llegado a la convicción que al primer solicitante le asiste un legitimo derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio “gestionglobalauditores.cl”, por las consideraciones que pasan a exponerse.

Quinto: cabe considerar que efectivamente existe un tercero que es titular del dominio NIC “gestionglobalfinanciera.cl”, según consta de la base de consultas de dicha entidad administradora de nombres de dominio; que efectivamente los términos “gestión” y “global” pueden ser considerados de carácter o naturaleza genérica, por lo que un tercer término que se les adicione, con en el caso de autos “auditores”, le otorga al conjunto un carácter suficientemente distintivo, respecto de otros que compartan los referidos términos iniciales.

Sexto: Que en relación a la marca comercial “Gestión Global C & C Consultores”, que la demandante tiene registrada ante el INAPI bajo el número 846.774, de fecha 19 de agosto de 2009, para distinguir determinados servicios de la clase 36, efectivamente fue otorgada por el citado órgano público, con protección al conjunto, sin protección a los elementos genéricos aisladamente considerados, lo que acredita que los términos “gestión”, “global” y “consultores”, son de carácter genérico y por lo tanto, de uso común para distinguir servicios profesionales en la materia, por lo que ningún actor puede reclamar exclusividad en materia de su uso, y en la medida que se le adicionen otro u otros elementos que le otorguen un nivel suficientemente distintivo gráfico y/ o fonético, pueden ser usados por terceros y finalmente amparados o tutelados para sus usuarios.

Séptimo: Que en el caso en estudio, el conjunto integrado por los tres términos que comprende el nombre de dominio solicitado, en la especie “gestionglobalauditores.cl”, posee suficiente distintividad, y por lo tanto diferenciación gramatical, comparado con los nombres de dominio y marca comercial que son de titularidad de la parte demandante, por lo que no se divisan obstáculos para que puedan coexistir en la red de Internet, sin inducir en error, confusión o engaño a los usuarios.

Octavo: Que asimismo, resulta plausible que el primer solicitante reclame un amparo o tutela en cuanto se le asigne el nombre de dominio pedido, atendido a que comprende una parte relevante de la razón social de la sociedad “Gestión Global Auditores Consultores Limitada”, de la que es socio, según consta de escritura pública de constitución acompañada a fojas 51, y lo propio ocurre respecto de la parte demandante, cuyo nombre social es “Gestión Global C & C Consultores S.A.”, también “Gestión Global Consultores S.A.”, según consta de escritura publica de fojas 26 y siguientes, quien es titular del dominio “gestionglobalconsultores.cl”, por lo que se puede aplicar bis a bis el mismo principio de igual protección en cuanto a la identidad existente entre razón y nombre social y nombre de dominio, no existiendo causa o motivo fáctico o legal que legitime establecer una discriminación de trato en la materia.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a principio de igual derecho, prudencia y equidad y de no discriminación de trato, rechazar la demanda de fojas 45 de autos interpuesta por “Gestión Global C & C Consultores S.A.”, y asignar el nombre de dominio “gestionglobalauditores.cl”, a don Cesar Cristian Antinao Llanquinao, sin condena en costas por estimar que el actor ha litigado con fundamento plausible.

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 carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

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
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo