Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio grupogen.cl

Santiago, 2 de septiembre de 2008.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº OF08787 de fecha 28 de marzo de 2008 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio **"grupogen.cl"**;
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Jaime Antonio Soto Muñoz, con domicilio en Antonio Varas 1532 oficina 404, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 19 de diciembre de 2007 a las 02:02:43 GMT y Agencias Universales S.A., representada por Estudio Silva & Cía., en la persona de Johanna Calderón, ambos con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 02 de enero de 2008, a las 20:39:01 GMT.

TERCERO: Que por resolución de 28 de marzo de 2008, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio grupogen.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 4 de abril de 2008 a las 16:00 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 28 de marzo de 2008 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada con fecha 31 de marzo de 2008, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el día 28 de marzo, a las 16:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Jaime Soto Muñoz, como primer solicitante y de don José Montt por la segunda solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 14 de autos.
SEXTO: Que, por escrito de fecha 16 de abril de 2008, la parte de Jaime Antonio Soto Muñoz hizo su planteamiento de mejor derecho al nombre de dominio en diputa manifestando lo siguiente: Que el concepto gensys, gensoft, a través de los últimos 20 años de vida profesional, han estado ligados a su persona, a múltiples entidades, a través de su dirección web, jsoto@gensys.cl o jsoto@gensoft.cl, lo que es solo colocar su nombre y verse asociado a estos dominios en el tiempo, a partir del año 2003 activó el nombre de dominio jsoto@genbiz.cl, y el mercado lo ha conocido como el dueño del grupo de empresas gen o grupo gen o el punto de encuentro gen conocido como www.puntogen.cl, www.empresasgen.cl, www.grupogen.cl. Que el nombre de dominio en disputa está constituido por dos palabras: "grupo" y "gen", ambas genéricas, pero la segunda de ellas es la que otorga distintividad al término escogido. Que en cuanto a la primera palabra, "grupo", este término hace alusión a la reunión de varios elementos, que en caso del primer solicitante "Jaime Soto" se identifica con sus varias empresas como genbiz, gencap, gensop, gentech, gensoft, genhome, etc. Que la segunda palabra, "gen", identifica al primer solicitante, ya que debe convidarse (sic) que en todas las empresas mencionadas se utiliza la denominada Gen, y que es un hecho público y notorio que el primer solicitante ha hecho uso de la expresión "Gen" en el mercado, palabra con que el público consumidor lo identifica a el y sus empresas. Que es un hecho cierto que la expresión "gen", que constituye parte del nombre en conflicto, es un vocablo existente en lengua castellana, con un significado claro y preciso, puesto que designa un "gen es la unidad básica de herencia de seres

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

vivos…"(sic), y en consecuencia, no es una palabra de fantasía o arbitraria. Que a través de su persona y sus empresas es titular de las siguientes marcas comerciales relacionadas con el nombre de dominio en disputa: Genbiz (registro 721501 del 29 de marzo de 2005), Gentech (registro 741065 del 30 de noviembre de 2005), Genhome (registro 741064 del 30 de noviembre de 2005), Gensop (registro 741063 del 30 de noviembre de 2005), Gennet (registro 811517 del 19 de marzo de 2008). Que las marcas registradas por el primer solicitante y sus empresas en torno a la palabra gen y los nombres de dominio también registrados en torno a la palabra gen, si bien ninguno de ello son idénticos al signo pedido como nombre de dominio "grupogen.cl", si puede concluirse que la palabra gen identifica al grupo de empresas que representa don Jaime Soto Muñoz, sobre todo si ésta va unida al término "grupo", que expresa la unidad de propósitos comerciales evidentes en dichas empresas. Que, además, Jaime Soto Comercial es titular de los siguientes nombres de dominio nacionales e internacionales que integran la expresión "gen": Dominios nacionales: www.gennet.cl, www.gencap.cl; www.gensoft.cl, www.gensop.cl, www.genhome.cl, www.gentech.cl, www.genbiz.cl, www.empresaspuntogen.cl, www.puntogen.cl, www.chilegen.cl, www.CHILEPUNTOGEN.CL, www.GRUPOPUNTOGEN.CL, www.PUNTOGENNEWS.CL, www.PUNTOGENONLINE.CL y www.gesys.cl. Dominios internacionales: www.puntogen.biz, www.empresasgen.com, www.empresasgen.biz, www.puntogen.com, www.chilegen.com, www.empresaspuntogen.com, www.Grupogen.biz, www.genpoint.biz, www.gennews.biz, www.grupopuntogen.com, www.chilepuntogen.com, www.techpoint.biz, www.puntogen.org, www.Consorciogen.com, www.puntogen.net, www.genbiz.net, www.genhome.biz, www.gennet.biz, www.gensop.com y www.pointgen.biz. Que en este caso no sería injusticia el que haya inscrito este dominio antes que el segundo solicitante, ya que esta concepción es simplemente el final de un largo proceso de trabajo personal y desarrollo de empresas que se concreta con esta visión de "grupo" o de "empresas" para poder consolidar la posición de mercado ya alcanzada; tiene que ver con la consolidación de un proceso de negocios de más de 20 años. Todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, en suma, buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comercial, son todos elementos que lo perfilan como titular de un mejor derecho, a los que adiciona el criterio "First come, first served".

SEPTIMO: que por escrito de fecha 18 de abril de 2008, rolante a fojas 100 de autos, la parte de Agencias Universales S.A., interpuso demanda de asignación de nombre de dominio en mérito de los siguientes argumentos: Que la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Que al respecto, la doctrina nacional ha señalado que la internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la internet no es, o no debiera ser, una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino, por el contrario, como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano, como lo son el fomento de la iniciativa individual. Que en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal, en definitiva, se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de la parte, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados. Que en

este sentido, aspira a que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio first come first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. Que los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. Que, así, esta concepción, impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada, y la parte solicita que al fallarse este caso se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Tribunal no sea víctima de la trampa first to file que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos. Que, dado el carácter que poseen los servicios entregados por la parte, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes. Que, así, registró como marca comercial Gen Group y Grupo Gen, específicamente los registros marcarios, constitutivos de derecho de propiedad industrial, a saber registros Nº 779.328, clase 35, marca Gen Group, Nº 779970, clase 39, marca Gen Group, Nº 765196, clase 35, marca Grupo Gen, y Nº 779969, marca Grupo Gen, clase 39. Que ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca Grupo Gen y Gen Group. Que dicha marca comercial, como derecho exclusivo de propiedad, coincide exactamente con el nombre de dominio de autos, lo que implica el aprovechamiento del prestigio ganado por un tercero, perjudicando el desarrollo económico. Que el nombre de dominio grupogen.cl, se identifica inequívocamente con la parte y sus marcas comerciales, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado. Cita derecho, consistente en los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, denuncia riesgos de confusión en el público consumidor y de dilución marcarios, y en mérito de todo lo anterior solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que, por resolución de fecha 18 de abril de 2008, la cual rola a fojas 115 de autos, se confirió traslado de las presentaciones de las partes, el que fue evacuado por la parte de Agencias Universales S.A. en los términos siguientes: que la identidad del nombre de dominio con el signo marcario de su propiedad importa un mejor derecho de su parte, que debe llevar a la asignación del mismo a su favor.

NOVENO: Que por resolución de fecha 15 de mayo de 2008, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "grupogen"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "grupogen".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Jaime Soto Muñoz, la documental rolante de fojas 18 a 99 y 125 a 130, consistente en trípticos publicitarios, copia impresa del sitio web www.grupogen.cl, nómina de dominios inscritos a su favor y de marcas comerciales, instrumentos societarios de las sociedades "Comercial e Inmobiliaria Genhome Limitada", "Asesorías e Inversiones General Tech Ltda.", "Capacitación Gen Cap Ltda..", "Gen Biz S.A.", "Gensoft S.A.", "General Business Technology Genbyz E.I.R.L", copia de inscripción en el Registro de propiedad Intelectual para el diseño de página web Puntogen.cl e impreso de la misma.

La parte de Agencias Universales S.A., la documental rolante a fojas 112 a 114, consistente en registros marcarios para las marcas Gen Group y Grupo Gen; a fojas 133 a 295, consistente en memoria y Balance del año 2007 de Agencias Universales S.A., y a fojas 296 a 423, consistente en memoria Anual año 2007 de Empresas Navieras S.A.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 25 de junio de 2008, rolante a fojas 425 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acápite décimo de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, Jaime Soto Muñoz, ha justificado ser el primer solicitante del nombre de dominio, que pidió el día 19 de diciembre del año 2007, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Además de ello, demostró ser titular de numerosas marcas comerciales que incluyen la expresión "Gen", la más antigua de las cuales es "genbiz", solicitada con fecha 29 de octubre de 2004 y concedida con fecha 29 de marzo de 2005 (docto. de fojas 24), y de numerosos nombres de dominio que incluyen análoga expresión, el mas antiguo de los cuales, gensop.cl, fue solicitado con fecha 28 de mayo de 2007 (fs. 22). Demostró también el derecho en sociedades que incluyen la expresión "Gen" desde el año 2003 (documento de fojas 92), y tener activo y en desarrollo el sitio web www.grupogen.cl" (fs. 18).
CUARTO: Que el segundo solicitante, la parte de Agencias Universales S.A., demostró por su parte la titularidad de la marca "Grupogen", al tenor de los documentos de fojas 113 y 114, para servicios de las clases 35 y 39, ambas solicitadas en el año 2006, marca que es idéntica al nombre de dominio en disputa.
QUINTO: Que, como consecuencia de lo considerado precedentemente, el tribunal estima que ambas partes han justificado tener derechos e intereses sobre la denominación "grupogen", la que es, además, utilizada por el demandado, lo cual hace necesario profundizar en otros aspectos de la litis, con miras a la necesaria asignación del nombre de dominio a favor de una de ellas, con exclusión de la otra.
SEXTO: Que el Juzgador estima lícita la protesta efectuada por la demandante en orden a que sus registros de propiedad industrial le confieren derechos sobre la expresión. Estima también lícita la solicitud efectuada por el demandado del nombre de dominio que en ese entonces se encontraba vacante, y que, armonizada con sus registros marcarios, con las compañías de que el demandado es socio y con sus otros nombres de dominio, se inserta verosímilmente en una órbita de actividades que el demandado ha caracterizado con la expresión "Gen".
SEPTIMO: Que, como consecuencia de lo antes considerado, este árbitro de equidad estima que la Justicia en este caso se obtiene con la asignación del nombre de dominio en disputa a favor del demandado, con salvaguardia de los servicios protegidos por los registros marcarios de titularidad de la demandante para las marcas Grupo Gen y Gen Group, los que se encuentran acompañados a fojas 111, 112 y 113 de autos, y que consisten en los servicios de las clases 35 y 39 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Agencias Universales S.A. en contra de Jaime Antonio Soto Muñoz, y se asigna el nombre de dominio grupogen.cl a favor de Jaime

Antonio Soto Muñoz, en los términos señalados en el considerando séptimo precedente, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.