Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **infogen.cl**
Oficio OF08914

VISTOS:

1. Que con fecha 21 de enero de 2008, don CRISTIAN RONALD ROZAS CASTRO solicita la inscripción del nombre de dominio **infogen.cl**. Posteriormente, con fecha 19 de febrero de 2008, AGENCIAS UNIVERSALES S.A., representada en calidad de contacto administrativo por doña JOHANNA CALDERON, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **infogen.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF08914, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 26 de mayo de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 4 de junio de 2008, a las 10:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 4 de junio de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por una parte el Primer Solicitante, don CRISTIAN RONALD ROZAS CASTRO, y, por la otra, RODRIGO LEÓN URRUTIA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, AGENCIAS UNIVERSALES S.A., quien acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, éste no se produce, por lo que se aprueban las normas de procedimiento que rigieron este juicio arbitral;

5. Que con fecha 11 de junio de 2008, el Segundo Solicitante AGENCIAS UNIVERSALES S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de igual fecha. Con esa misma fecha, el Segundo Solicitante presenta demanda de mejor derecho, argumentando que 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. 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 AGENCIAS UNIVERSALES S.A., y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como 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 la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad, deben ser amparados.

AGENCIAS UNIVERSALES S.A. solicita 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. Considera 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 mas 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". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y AGENCIAS UNIVERSALES S.A. solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, para no ser 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.

AGENCIAS UNIVERSALES S.A. indica que, preocupado de resguardar su imagen, ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca **"GRUPO GEN"** y **"GEN GROUP"**. Es así como ha registrado las siguientes marcas comerciales:

- **"GEN GROUP"**, Registro N° 779.328 para distinguir servicios de la clase 35

- **"GEN GROUP"**, Registro N° 779.970 para distinguir servicios de la clase 39

- **"GRUPO GEN"**, Registro N° 765.196 para distinguir servicios de la clase 35

- **"GRUPO GEN"**, Registro N° 779.969 para distinguir servicios de la clase 39

El Segundo Solicitante indica que no es justa la situación de que un tercero no vinculado a su empresa, se aproveche del prestigio ganado por AGENCIAS UNIVERSALES S.A., y se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de la misma. Considera que esto es pernicioso para el sistema económico y no se aviene a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico, al no favorecer un saludable desarrollo económico.

Agrega el Segundo Solicitante que la marca comercial de su propiedad coincide exactamente con el elemento principal y característico del nombre de dominio de autos, de tal forma que el nombre de dominio **infogen.cl** se identifica inequívocamente con AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 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. En relación a esto, cito lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, el cual señala: "*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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente*".

El Segundo Solicitante agrega que si bien el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile está en el acápite de la revocación, sugiere rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. Dicho artículo señala: *"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe."La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:*

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.

b. "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c. "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

"La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

a. *"Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,*

b. *"Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.*

c. *"Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.*

d. *Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante."*

AGENCIAS UNIVERSALES S.A. reitera el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que, si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de AGENCIAS UNIVERSALES S.A., como eventualmente podría ocurrir, que distinga servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por ésta.
Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Lo anterior, agrega el Segundo Solicitante, se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita, por tanto, la máxima protección jurídica.

El Segundo Solicitante añade que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al Primer Solicitante. Más aún de consideraciones económicas, el uso que se le pueda dar al dominio **infogen.cl** puede generar consecuencias económicas para AGENCIAS UNIVERSALES S.A., pero también de confusión para el público y la sociedad chilena en general, lo que no puede admitirse en ningún caso.

El Segundo Solicitante concluye que, según lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento al Primer Solicitante del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado y sociedad chilena respecto de la procedencia empresarial y oficial de los productos o servicios que pretenda distinguir el Primer Solicitante con el concepto **infogen.cl**, dado que los consumidores la identificaran con AGENCIAS UNIVERSALES S.A.

Agrega el Segundo Solicitante que todo el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Además, estima que el Primer Solicitante no posee un derecho equivalente al de él.

En suma, para el Segundo Solicitante, la buena fe, interés legítimo y marcas registradas, y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a AGENCIAS UNIVERSALES S.A. como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión;

6. Que con fecha 3 de abril de 2008, el Primer Solicitante, don CRISTIAN RONALD ROZAS CASTRO, presenta demanda de asignación del dominio **infogen.cl**, señalando que el término "infogen" se desprende en una serie de servicios atribuibles a la ingeniería en informática, tales como:

- Servicios, asesorías y mantención de equipos computacionales;
- Análisis, desarrollo y generación de aplicaciones informáticas basadas en cliente/servidor;
- Desarrollo de páginas Web;
- Ingeniería de software aplicable al desarrollo de arquitecturas de propósito general.

Don CRISTIAN RONALD ROZAS CASTRO agrega que el término "infogen" sólo pretende ser una carta de presentación ante los servicios informáticos otorgados por él, escogiéndose este nombre por ser simple, breve, significativo, demostrativo y resaltante de los servicios otorgados, ya sean éstos de informática, análisis o desarrollo de soluciones computacionales, generación de aplicaciones multimedia, etc. A su vez, buscó presencia y apoyo de este proyecto en la Web, ya que aquí se publicitarán los servicios, productos, programas en demostración para clientes corporativos, servicios de apoyo informático de emergencia en general, respaldo y rescate de datos, backup a servidores, etc.

En cuanto a la legalidad del nombre, se analizó si había semejanzas con productos o marcas registradas con el mismo nombre o similares, encontrándose en Internet sólo organizaciones y corporaciones registradas en el extranjero.

Este proyecto de informática fue presentado por el Primer Solicitante a una mesa directiva en junio del año 2007, la cual pretendió incorporarlo a su plan de trabajo anual, donde la participación de don CRISTIAN RONALD ROZAS CASTRO, en un principio, sería sólo para levantar el proyecto, agregando su participación final en un segundo plano, lo que afectó sensiblemente la continuidad de éste.

El Primer Solicitante señala que decidió seguir adelante con el proyecto, aún si fuese necesario continuar en solitario, renunciando al apoyo económico y legal que hasta ese entonces disponía, si así lo ameritaba el directorio.

Hasta junio del año 2007, la empresa para la cual don CRISTIAN RONALD ROZAS CASTRO prestaba servicios, le solicitó presentar un segundo proyecto, donde pudiera separar costos y ganancias. El Primer Solicitante indica que con la asesoría de los profesionales correspondientes, presentó el segundo proyecto, con los requerimientos solicitados y le respondieron en diciembre del año 2007, que el proyecto quedaría en espera, debido a que la Empresa tenía otras prioridades que atender.

En enero de 2008, don CRISTIAN RONALD ROZAS CASTRO solicitó el dominio **infogen.cl**, sorprendiéndole de que el nombre de dominio continuara disponible, a pesar de revisar consecutivamente en junio y diciembre del año 2007.

Añade el Primer Solicitante que una vez preparado el nombre de dominio, desde marzo de 2008, se está realizando la inscripción de nombre de Empresa, ya se dispone de la escritura legal de la propiedad donde se cimentará la organización, cuentas corrientes, faltando la habilitación de documentos contables y permisos de operación.

El Primer Solicitante indica que le sorprendió que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. inscribiera el mismo nombre de dominio actualmente en conflicto, desconociendo aún la marca, producto o servicio que tiene registrada esta empresa. Como consecuencia de esta situación, según el Primer Solicitante, aún no ha montado la página Web para iniciar sus actividades, con el retraso que esto le significa, por no querer perjudicar a otras personas o tomar el nombre de sus productos para bien personal.

Don CRISTIAN RONALD ROZAS CASTRO continúa hoy en día su proyecto en solitario, con su señora, quien ha manifestado y entregado todo el apoyo económico y legal para inscribir el nombre de la empresa, ya que ella dispone de la propiedad, cuentas corrientes, apoyo legal, etc.

Agrega el Primer Solicitante, que este proyecto de ingeniería en informática, actualmente involucra a 5 profesionales que se encuentran trabajando específicamente en áreas de la salud, tales como laboratorios clínicos, clínica veterinaria, policlínicos locales, y soporte técnico a particulares y PYMES, y él se encuentra desarrollando GestaVet 3.0, sistema de gestión y administración para clínicas veterinarias, con migración a sistemas Web.

El Primer Solicitante señala que por motivos de tiempo, sólo ha podido mostrar un extracto muy resumido de todos los servicios que proyectan entregar. El tema informático es muy extenso y variado, como para especificar todas y cada una de las aristas que se pueden desprender de sus servicios.

El Primer Solicitante indica que al momento del fallo, se debieran considerar los siguientes elementos:

- INFOGEN es un nombre perfecto para ellos, explicativo, preciso, breve, elegante, y atractivo. En definitiva, consideran que es un muy buen nombre para el proyecto de informática y generación de soluciones computacionales, que, sin duda, causarán gran simpatía una vez que sea presentado como nombre de fantasía a sus clientes.

- Son los primeros en solicitarlo, luego de haber buscado durante seis meses alguna similitud con otros productos, no encontraros alguna concordancia con otros servicios y marcas registradas.

- Este proyecto de informática será simple y efectivo, y viene a cubrir las necesidades de muchas personas, mejorar la productividad y administración de sus negocios.

- Si bien son los primeros en inscribir el nombre de dominio **infogen.cl**, no han montado la página Web, esperando la resolución favorable a ellos de este conflicto, ya que saben lo importante que son las marcas registradas, porque disponen de ellas.

A juicio del Primer Solicitante, estos elementos son los más contundentes a la hora de solicitar el fallo a su favor, y cree firmemente en su proyecto, al ser joven, emprendedor y profesional, con muchas ideas y fe en sus capacidades, con visiones claras y precisas de crear soluciones informáticas.

7. Que con fecha 25 de junio de 2008, se provee el escrito presentado con fecha 11 de junio de 2008 por don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, AGENCIAS UNIVERSALES S.A. y se da traslado al Primer Solicitante. Asimismo, se da traslado al Segundo Solicitante de la demanda arbitral de fecha 13 de junio de 2008 presentada por don CRISTIAN RONALD ROZAS CASTRO;

8. Que con fecha 4 de julio de 2008, don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, AGENCIAS UNIVERSALES S.A., evacúa el traslado, indicando que a su nombre están registradas como marcas **"GEN GROUP"** bajo el N° 779.328 para servicios de la clase 35, **"GEN GROUP"** N° 779.970 para servicios de la clase 39, **"GRUPO GEN"** N° 765.196 para servicios de la clase 35 y **"GRUPO GEN"** y N° 779.969 para servicios de la clase 39.

   AGENCIAS UNIVERSALES S.A. ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca **"GRUPO GEN"** y **"GEN GROUP"**, los que detentan anterioridad registral, lo que debe ser tomado en cuenta al ponderar los argumentos de las partes. Agrega que la especificidad formal del dominio y las marcas hechas valer, no solamente comparten el elemento "GEN", sino que "empresas gen" es cuasi sinónimo de "grupo gen", en el sentido de grupo empresarial, como queda acreditado de quien es el titular de las marcas como es AGENCIAS UNIVERSALES S.A., AGUNSA, lo que se acredita de la memoria del año 2007 de la empresa que acompaña. Agrega el Segundo Solicitante que la marca comercial de AGENCIAS UNIVERSALES S.A., como derecho exclusivo de su propiedad, coincide con el elemento característico del nombre de dominio de autos, es decir "GEN".

   Añade el Segundo Solicitante que don CRISTIAN RONALD ROZAS CASTRO nada ha hecho valer en estos autos como mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, a diferencia de él quien ha acreditado marcas e interés real en el mismo.

AGENCIAS UNIVERSALES S.A. concluye que en razón de todas las consideraciones y lo mencionado en autos, es del todo claro que el nombre de dominio **infogen.cl** le debe ser asignado.

9. Que con fecha 4 de julio de 2008 se provee el escrito presentado con fecha 11 de junio por don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, AGENCIAS UNIVERSALES S.A.;

10. Que con fecha 17 de julio de 2008, se cita a las partes a oír sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que el Primer Solicitante ha señalado que solicitó como nombre de dominio la expresión "infogen" para distinguir los servicios de ingeniería en informática que presta, considerándolo un nombre simple, breve, significativo, demostrativo y resaltante de los servicios otorgados, ya sean éstos de informática, análisis o desarrollo de soluciones computacionales, generación de aplicaciones multimedia, etc.;

5. Que, a su vez, el Primer Solicitante indica que en su oportunidad analizó si había semejanzas entre la expresión "infogen" con productos o marcas registradas por terceros con el mismo nombre o similares, encontrando en Internet sólo organizaciones y corporaciones registradas en el extranjero;

6. Que, por otro lado, el Segundo Solicitante, AGENCIAS UNIVERSALES S.A., ha señalado ser titular de las marcas comerciales **"GEN GROUP"** Registro N° 779.328 para distinguir servicios de la clase 35, **"GEN GROUP"** Registro N° 779.970 para distinguir servicios de la clase 39, **"GRUPO GEN"** Registro N° 765.196 para distinguir servicios de la clase 35 y **"GRUPO GEN"** Registro N° 779.969 para distinguir servicios de la clase 39;

7. Que de los documentos probatorios acompañados por AGENCIAS UNIVERSALES S.A. en este proceso, no se acredita un uso real y efectivo de las marcas **"GEN GROUP"** o **"GRUPO GEN"** en el mercado por parte de su titular;

8. Que contrariamente a lo que señala AGENCIAS UNIVERSALES S.A., este sentenciador no considera que las marcas **"GEN GROUP"** o **"GRUPO GEN"** coincidan en forma exacta con el elemento principal y característico del nombre de dominio en conflicto, puesto que las marcas comerciales de propiedad del Segundo Solicitante comparten únicamente el elemento "GEN" con el nombre de dominio **infogen.cl** de autos;

9. Que, en efecto, este árbitro no cree que el segmento "GEN" sea el elemento característico del nombre de dominio **infogen.cl** solicitado, al estar éste compuesto por una palabra única, sin significado conocido en nuestro idioma, en que no puede decirse que un segmento que la conforme tenga mayor importancia que otro;

10. Que, por otro lado, tampoco ha acreditado en estos autos AGENCIAS UNIVERSALES S.A. que los servicios que el Primer Solicitante pretende prestar a través del nombre de dominio **infogen.cl** en conflicto, coincidan con los que el Segundo Solicitante presta bajo sus marcas **"GEN GROUP"** o **"GRUPO GEN"**;

11. Que, contrariamente a lo que señala el Segundo Solicitante, este árbitro considera que los consumidores podrán distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los servicios que el Primer Solicitante preste en su sitio Web **infogen.cl**, sin que vayan a confundirlos con los servicios que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. presta bajo sus marcas **"GEN GROUP"** y **"GRUPO GEN"**;

12. Que, por consiguiente, este árbitro ha llegado al convencimiento que el nombre de dominio **infogen.cl** no se identifica con el Segundo Solicitante, ni con sus marcas comerciales **"GEN GROUP"** o **"GRUPO GEN"**;

13. Que, asimismo, también concluye que no se producirán la confusiones y errores en el mercado o entre los consumidores respecto de la procedencia empresarial y oficial de los productos y servicios que pretende distinguir el Primer Solicitante con el dominio **infogen.cl**;

14. Que conforme a lo señalado con anterioridad, este árbitro considera que de estar el nombre de dominio **infogen.cl** asignado al Primer Solicitante, no se diluirían las marcas comerciales de propiedad de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. y, en este mismo sentido, tampoco sería un aprovechamiento del prestigio, trayectoria y posicionamiento de dicha empresa;

15. Que, en consecuencia, sobre la base de los fundamentos y antecedentes hechos valer por las partes y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que al Primer Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **infogen.cl** al Primer Solicitante, don CRISTIÁN RONALD ROZAS CASTRO, RUT N° 12.475.379-1.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Santiago, 15 de septiembre de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ÁRBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2