Santiago, veintiséis de mayo 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 “consultoragestionglobal.cl”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 26 de junio 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 “consultoragestionglobal.cl”, surgido entre “Sociedad de Capacitación C & H Consultores Limitada”, representada por don Patricio Alejandro Campos Rojas, ambos domiciliados en calle Rodríguez 771 Oficina G, ciudad de Copiapó 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 calle Miraflores 222, Piso24, comuna de Santiago. Que por resolución de fecha 1 de julio 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 8 de julio de 2009, según consta a fojas 8 y 9 de autos, al que compareció sólo la parte “Gestión Global C & C Consultores S.A.”, y se establecieron las bases del procedimiento arbitral.

Que son partes litigantes en la presente causa “Sociedad de Capacitación C & H Consultores Limitada” y “Gestión Global C & C Consultores S.A.”, representada en estos autos por su Abogado don Sebastián Palacios Cobo.

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 “Gestión Global C & C Consultores S.A.” en su escrito de demanda de fojas 50 y siguientes, que es una empresa que nace como respuesta a la necesidad de las empresas por recibir una asesoría integral con el objeto de disminuir costos y lograr una mayor eficiencia operacional. Indica que para estos efectos, cuenta con solicitudes de marcas comerciales, para distinguir servicios de las clases 36, 35 y 41, en la especie, solicitudes números 846.774, 846.773 y 846.772, presentadas ante el INAPI, con fecha 28 de noviembre de 2008, de la denominación “Gestión Global C & C Consultores”; y que 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 público caber navegante pueda identificar la empresa en Internet, por lo que afirma que de asignarse el dominio “consultoragestionglobal.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 de las solicitudes de registro de marca comercial 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:

Indica el actor que 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 solicitudes del registro marcario "Gestión Global C & C Consultores", que incluye las expresiones "gestión " y "global", es decir, sobre una denominación cuasi-idéntica a aquella cuyo registro se disputa en estos

autos, agregando nada mas que la expresión “consultora”, como palabra inicial del conjunto.

Afirma que por lo señalado el primer solicitante busca registrar un dominio cuasi idéntico a los del actor, y sostiene que así es reconocida la parte demandante en el mercado.

Seguidamente la parte demandante realiza una comparación entre las expresiones “consultoragestionglobal.cl” y si nombre social “Gestión Global C & C Consultores”, y afirma, 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 escritura pública de constitución de la sociedad que acompaña.

Indica el actor que la finalidad de las solicitudes de 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 las solicitudes de registros marcarios presentados ante el INAPI por el demandante, por lo que no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera a las solicitudes de marcas sobre las que su 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.

Afirma el actor que 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 solicitudes de 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.

Afirma que 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 "consultoragestionglobal.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 solicitado el registro de la marca comercial "Gestión Global C & C Consultores S.A.", para distinguir servicos de la clase 36, 35 y 41 el que es de una data anterior a la solicitud del dominio de autos; y, cita también la actora tres registros que fueron rechazados por la autoridad marcaria en su oportunidad, por ser consideradas genéricas, limitación que sostiene no se aplica a los nombres de dominio.

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, y cita normativa europea, relativa a la ausencia de una de las partes en el contexto de un procedimiento alternativo de solución de controversias en materia de nombres de dominio, conducta que atribuye a la parte demandada, en cuanto no asistió al comparendo arbitral para establecer las bases del procedimiento de autos.

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 21 de julio de 2009, tuvo por interpuesta la demanda de asignación del nombre de dominio “consultoragestionglobal.cl” presentada por “Gestión Global C & C Consultores S.A.” y confirió traslado al demandado “Sociedad de Capacitación C & H Consultores Limitada” para que conteste la demanda de autos, por el término de 10 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 “Sociedad de Capacitación C & H Consultores Limitada”, representada por don Patricio Alejandro Campos Rojas, con fecha 14 de septiembre de 2009, presentó su escrito de contestación de demanda e invocó los siguientes argumentos de hecho con el objeto se le asigne el nombre de dominio en disputa:

1.- Señala que “Gestión Global Auditores Consultores Limitada”, es una compañía con el objeto de prestar servicios de capacitación y en especial, como organismo técnico de capacitación, “OTEC”, según consta de extracto de la escritura publica de constitución que acompaña, formada a fines del año 2007, y que tiene como nombre de fantasía “Gestión Global Consultores Ltda.”, y que ha desarrollado su negocio en la zona norte del país, y que se encuentra acreditada ante el SENCE como “OTEC”.

2.- Indica la demandada que realiza capacitación a empresas mineras y agrícolas de las Regiones III y IV, en el área agrícola, riego tecnificado, manipulación de alimentos, manejo de maquinaria y otros, como OTEC.

3.- Que el dominio solicitado “consultoragestionglobal.cl”, tiene correspondencia con su razón social y nombre de fantasía y que no existe mala fé de la primera solicitante, ni ánimo de obtener una confusión y desviación de clientela en el mercado.

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

1.- Copia de certificado de Holding Geovitta S.A., de marzo de 2009, que da cuenta de la prestación de servicios de “Gestión Global Consultores Limitada”;

2.- Copia de certificado emitido por Holding Unifrutti Trades Ltda., de marzo de

2009, en el mismo sentido del anterior; 3.- Copia de extracto de “Sociedad de Capacitación C & H Consultores Limitada” o “Gestión Global Consultores”, publicado con fecha 16 de enero de 2008 en Diario Oficial, entre otros.

Que el Tribunal con fecha 14 de septiembre 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 1 de octubre de 2009 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 “consultoragestionglobal.cl”, esto es, sí a Sociedad de Capacitación C & H Consultores Limitada, 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 “consultoragestionglobal.cl”, atendido a que ha solicitado el registro de la marca comercial “Gestión Global C & C Consultores”, para distinguir determinados servicios de las clases 36, 35 y 41, e indica asimismo, que es titular de nombres de dominio NIC y Punto com, “gestionglobalconsultores.cl”, “gestion-global.cl”, “gestionglobalconsultores.com”, entre otros, y concluye afirmando 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 Sociedad de Capacitación C & H Consultores Limitada, en su escrito de contestación de demanda, invoca que es una compañía formada en año 2008, la que tiene como nombre de fantasía “Gestión Global Consultores Ltda.”, que su giro de negocios es la prestación de servicios de capacitación laboral como “OTEC”, los que ha desarrollado en la III y IV Regiones del país; y agrega que ha solicitado en

nombre de dominio “consultoragestionglobal.cl”, el que es coincidente con su nombre de fantasía, y que lo ha pedido de buena fe.

CUARTO: Que el litigio de autos, presenta la particularidad consistente en que ambas partes incluyen en sus nombres o razones sociales las expresiones del nombre de dominio en disputa “consultoragestionglobal.cl”, a saber, en el caso del primer solicitante “Sociedad de Capacitación C & H Consultores Limitada”, con nombre de fantasía “Gestión Global Consultores Ltda.”, y caso del segundo solicitante “Gestión Global C & C Consultores S.A.”, con nombre de fantasía “Gestión Global Consultores S.A.”, siendo ambos nombres de fantasía iguales, salvo en lo relativo a la sigla o abreviatura del tipo societario especifico. Que en consecuencia, ambas partes tienen ”*prima facie”* un legítimo interés acreditado en el proceso para que se les asigne el nombre de dominio en disputa, teniendo en consideración que sus nombres de fantasía son iguales, a saber “Gestión Global Consultores”, distinguiéndose uno de otro, nada más que por las siglas o abreviaturas “Ltda.” y “S.A.”, respectivamente, según la naturaleza de su tipo societario específico.

QUINTO: Que se ha establecido en el proceso mediante la escritura pública de fecha 18 de agosto de 2005, otorgada ante el Notario Público de Santiago, don José Musalem Saffie, la constitución de “Gestión Global C & C Consultores S.A.” según consta a fojas 28 y siguientes, y que “Sociedad de Capacitación C & H Consultores Limitada”, fue constituida mediante escritura publica de fecha 21 de diciembre de 2007, otorgada ante el Notario Público de Vallenar don Ricardo Olivares Pizarro, según consta de extracto publicado en Diario Oficial de fecha 16 de enero de 2008, acompañado en copia a fojas 64, por lo que en este caso ha de preferirse en su pretensión procesal a aquella persona jurídica que primero se constituyó en el tiempo, en la especie la demandante “Gestión Global C & C Consultores S.A.”, también con nombre de fantasía “Gestión Global Consultores S.A.”, toda vez que tiene una existencia legal anterior a la primer solicitante de autos.

SEXTO: Que de conformidad a lo señalado, en concepto de este sentenciador, el factor o elemento decisorio litis, pasa necesariamente por amparar a aquella persona jurídica comercial, que primero se constituyó legalmente en el tiempo, y que detenta un nombre social y nombre de fantasía, que acreditan una

creación temporal anterior a la primera solicitante de autos, para lo que no se puede dejar de considerar que el citado nombre social forma parte de los atributos de su personalidad, y puede ser entendido doctrinariamente como "*la denominación bajo la cual una persona ejerce el comercio. Cuando se refiere a una sociedad mercantil, recibe el llamado especifico de razón social*" , según sostiene Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga "Curso de Derecho Civil", Editorial Nascimento, Santiago 1940, Tomo II, Pág. 97; y en este mismo sentido, el Congreso de Propiedad Industrial, celebrado en Paris año 1880, propuso como definición de nombre comercial "*el individual o colectivo, simple o compuesto, bajo el cual los comerciantes , industriales o productores ejercen sus actos de comercio, industria o explotación, y que indistintamente es comprensivo de la firma, razón social, denominación de fantasía o enseña*", según se indica en "Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa", Saúl Argeri, Editorial Astrea, Buenos Aires, año 1982, Pág. 295.

SEPTIMO: Que asimismo, cabe tener presente que el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, de 1883, promulgado en Chile mediante Decreto Supremo Nº 425, de 1991, declara en su artículo 8º "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio*", por lo que en el caso de autos aplicando el principio subyacente en dicha norma, corresponde amparar a aquella persona jurídica que primero en el tiempo creó y utilizó el nombre de fantasía "Gestión Global Consultores", el que es coincidente en distinto orden de términos con el nombre de dominio "consultoragestionglobal.cl", por lo que corresponde también aplicar el principio jurídico latino "*prior in tempore, prior in iure*", esto es, "*primero en el tiempo, primero en el derecho*", situación jurídica que ampara a la parte demandante, atendida su anterior data de formación legal, en relación al primer solicitante de autos.

OCTAVO: Que consecuente con lo razonado, cabe consignar que la parte demandante "Gestión Global C & C Consultores S.A.", ya es titular de los nombres de dominio NIC y Punto com, "gestionglobalconsultores.cl", "gestion-global.cl", "gestionglobalconsultores.com", entre otros, según se ha acreditado mediante prueba documental de fojas 14 a 19 de autos, los que son similares con

el dominio CL que se litiga en este juicio arbitral ”consultoragestionglobal.cl”; y debe considerarse asimismo, que las páginas impresas de su sitio Web destacan de manera principal las expresiones “Gestión Global C&C Consultores”, lo que acredita que utiliza las citadas expresiones en Internet, por lo que en este caso ha de ampararse a aquella parte que ya ha ejecutado en el tiempo con antelación a la otra el uso de los términos indicados, precaviendo cualquier posibilidad de confusión en la identificación de su usuario por parte de terceros en Internet, lo que podría ocurrir de asignarse el dominio al primer solicitante.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a principio de mejor derecho, prudencia y equidad, acoger la demanda de fojas 50 y siguientes de autos interpuesta por “Gestión Global C & C Consultores S.A.”, y se declara que se le asigna en definitiva el nombre de dominio “consultoragestionglobal.cl”, y se rechaza la solicitud de “Sociedad de Capacitación C & H Consultores Limitada”, sin condena en costas por estimar que el actor ha litigado con fundamento plausible.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales 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