TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
fullsenior.cl
Rol Nº114-11

Santiago, uno de marzo de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha, nueve de agosto de dos mil once, los señores Empresa de Comunicaciones Anfossi y Cía. Ltda., siendo su contacto administrativo don Arturo Anfossi, ambos domiciliados en Estoril número cincuenta, oficina quinientos catorce, Las Condes, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"fullsenior.cl"**; que con fecha siete de septiembre de dos mil once, los señores Inmobiliaria Seniors S.A. domiciliados en Paul Harris número nueve mil quinientos setenta y cuatro, Las Condes, Santiago, siendo su contacto administrativo don Felipe Vinagre Larraín, domiciliado en Europa número dos mil treinta y cinco, Providencia, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"fullsenior.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 quince mil cuatrocientos treinta y ocho, de fecha catorce de noviembre de dos mil once, 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 traslado respectivo, ninguno de los solicitantes hizo uso del plazo.
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 en el período establecido para la prueba los señores Empresa de Comunicaciones Anfossi y Cía. Ltda., solicitan tener presente argumentación y acompañan documentos en parte de prueba.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha nueve de enero de dos mil doce.

Que existe constancia en autos que los señores Inmobiliaria Seniors S.A. pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Empresa de Comunicaciones Anfossi y Cía. Ltda., argumentan que se entiende por marca todos los signos de representación gráfica que sirvan para distinguir en el mercado productos y servicios. Agregan que para fines de mercadotecnia se incluye bajo dicha definición, la promesa que esta lleva y con la cual se diferencia dentro del mercado. Indican que la fuerza de algunas marcas, su amplia representación en determinados nichos de mercado, la repetición, etc., las han transformado en nombres genéricos. Citan ejemplos: Martini, Campari, Chiclets, Video, Blue Jeans, Gillete, Home Center, etc. Señalan que la palabra "senior", que corresponde a "mayor" se ha transformado con el uso en una marca genérica, utilizada para nombrar productos y servicios destinados a consumidores de los segmentos de mayor edad de la población. Explican que en nuestro país esta situación es muy habitual en esta categoría y se evidencia por ejemplo, en la marca "Senior Suite" que corresponde a villas para personas mayores, por lo que aquí el concepto "Senior" sirve para aclarar el mercado al que está dirigido el servicio "Suite". Señalan que otro ejemplo de esto mismo es "Senior Club", en que nuevamente la categoría genérica "Senior" apoya la definición del servicio ofrecido. Añaden que ejemplos de esta situación existen por cantidades: "Senior Living", "Senior Choice", "Senior Work", etc. Hacen presente que esta situación es aún más común en los mercados en que el tema de la tercera edad es de suma importancia, llegando incluso a definir áreas dentro de los barrios en que existe una mayor población de este segmento. Señalan que su representante, don Arturo Anfossi beghello, por su formación de publicista lo primero que enfrenta en el diseño de un proyecto es la identidad del mismo, tratando siempre que las marcas sean simples en su escritura, prácticas en su aplicación a distintos soportes y que reflejen y promuevan en su definición lo que prometen. Señalan que iniciaron durante el año dos mil diez el diseño de la marca, pensando en la venta por Internet de productos destinados a facilitar las actividades cotidianas de personas de la tercera edad. Agrega que en todas partes del mundo, todos los productos y servicios destinados a personas de la tercera edad, se califican en la categoría "Senior", por lo que decidieron que esta palabra por su identificación dentro de las personas con el genérico, debía formar parte de la futura marca. Señalan que uno de los problemas de las definiciones genéricas es que impiden la identificación particular de un servicio o producto, siendo especialmente evidente en Internet, en que basta tipear "Senior" para que aparezcan infinitos sitios de todo tipo de productos. Explican que decidieron crear una identificación nueva en que se fundieran en una sola palabra los conceptos que quería entregar en el negocio, llegando así a "fullsenior" como identidad, "todo para el Senior" y tratando de diferenciar aún más, utilizando sólo el singular de la palabra. Señala que con la creación del concepto, el diseño de su logotipo y la seguridad de que ninguna empresa o servicio en Chile se denominaba de la misma forma, el año dos mil once inscribieron el dominio "fullsenior.cl" e ingresaron la solicitud de la marca "fullsenior" en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI). Expresan que a pesar de no existir con anterioridad ni la marca ni el dominio "fullsenior", a casi un mes de la petición de dominio original, los señores Inmobiliaria Seniors S.A., en lo que consideran una evidente copia del concepto y la marca solicitaron el dominio "fullsenior". Hacen presente que han tratado de demostrar que la creación de esta nueva marca y la posterior solicitud de su dominio en Internet, corresponde al diseño y puesta en marcha de la venta de facilitadores para personas de la tercera edad, no a proyectos inmobiliarios como es el giro de Inmobiliaria Seniors S.A. Añaden que corresponde a una conducta apegada a todos los requerimientos legales que en nuestro país garantizan a los emprendedores una protección jurídica frente a competencias desleales.

Como fundamento de su argumentación acompañan: Fotocopia de Cédula de Identidad de don Arturo Virgilio Anfossi Beghello, Nº 8.487.701-8; Copia simple de Inscripción de Modificación de Sociedad "Empresa de Comunicaciones Apud y Anfossi Limitada" o "Apud & Anfossi Comunicaciones" en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, anotada a Fojas 7858, N° 6429 del Registro de Comercio del año mil novecientos noventa y seis - Santiago; Impresión de página en que aparecen marcas e imagen que contienen la expresión "Senior", sin constar emisor y sin fecha; Impresión de página que contiene fotografías relacionadas con el adulto mayor, sin constar emisor y sin fecha; Copia simple de Factura Electrónica N° 000801358, emitida por la Universidad de Chile a los señores Empresa de Comunicaciones Anfossi y Cía. Ltda., con fecha ocho de agosto de dos mil once y Formulario de Solicitud de Registro o Renovación de Marcas para Productos, solicitante Anfossi y Compañía Limitada, marca solicitada "SENIOR SHOP", denominativa, productos, clase 10, sin constar N° de solicitud ni fecha.

Que por su parte, los señores Inmobiliaria Seniors S.A. argumentan que forman parte del grupo Cimenta Administradora de Fondos de Inversión S.A., que corresponde a una reputada empresa nacional dedicada al negocio inmobiliario, nacida en el año mil novecientos noventa y uno, creada para administrar el Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta Expansión, centrando sus inversiones en la adquisición de inmuebles con contrato de arrendamiento vigente. Señalan que dos años más tarde, gracias a una serie de modificaciones introducidas a la ley, el Directorio de la Administradora decide diversificar sus activos, extendiendo sus operaciones a la compraventa, renovación, remodelación, construcción y desarrollo de bienes raíces. Explican que todos estos años de experiencia acumulada, sumada a su transparencia y rectitud comercial, le han proporcionado el liderazgo dentro del mercado en el cual compiten. Indican que actualmente el Fondo está presente en cuatro importantes sectores inmobiliarios, a través de las unidades estratégicas de negocios en que se divide, que son: Cimenta Bodegas, Cimenta Locales Comerciales, Cimenta Oficinas, Cimenta Strip Centers y Senior ®. Señalan que esta última unidad estratégica de negocios, representa casi un diez por ciento del total de los activos inmobiliarios que mantiene el Fondo, alcanzando a la fecha una inversión de seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y ocho UF. Explican que a través de la expresión "Senior ®" identifican en el mercado relevante una serie de propiedades destinadas a residencias para el adulto mayor, diseñadas pensando en otorgarle un lugar donde se les brinde un servicio integral que sea capaz de cubrir todas las necesidades del diario vivir como alojamiento, alimentación, servicios médicos, de entretención, de aseo, entre muchos otros. Expresan que el Fondo partió incursionando en este negocio, que antes era completamente desconocido en Chile, en el año mil novecientos noventa y seis a través de las expresión "Senior ®", la cual fue protegida mediante su registro como marca comercial y a través de la adquisición de los respectivos nombres de dominio. Explican que en la actualidad cuentan con tres residencias para adultos mayores, pioneras de su tipo en nuestro país, dos de ellas ubicadas en la comuna de Las Condes y la otra en la comuna de Providencia. Reiteran que todas las residencias están completamente habilitadas para entregar un servicio integral al adulto mayor, prestando servicios tanto a personas autovalentes en departamentos y habitaciones independientes, como también a personas postradas que necesitan en forma permanente de cuidados y atención de enfermería. Señalan que eI primer emprendimiento de este tipo, Senior Suites ® San Damián, se encuentra emplazado en la comuna de Las Condes, formado por dos unidades, Senior Suites y Senior Enfermería. Añaden que la primera de ellas cuenta con ochenta y seis departamentos y amplios espacios comunes que incluyen jardines, salas de juegos y gimnasio, entre otros. Señalan que Senior Enfermería cuenta con sesenta y nueve habitaciones y fue creado para cubrir las necesidades de los residentes que necesitan

una mayor atención y cuidados especiales. Agregan que la segunda residencia, Senior Suites® Providencia cuenta con un edificio de ciento cincuenta y un departamentos y con los mismos servicios que ofrece Senior Suites ®San Damián, manteniendo los altos estándares de atención y servicio que las caracterizan. Hacen presente que a mediados del año dos mil diez fue inaugurado el tercer centro que completa esta unidad de negocios, Senior Suites ® Sebastián Elcano, ubicado en la intersección de la Avenida Francisco Bilbao con Sebastián Elcano, comuna de Las Condes, que cuenta con una capacidad para atender a doscientos cincuenta y dos residentes. Desean demostrar que son desde hace casi dos décadas un agente famoso y notoriamente conocido en el mercado relevante a nivel nacional, siendo pioneros en la incursión de servicios integrales destinados al adulto mayor. Señalan que la expresión "Senior ®" se asocia directamente con Inmobiliaria Senior S.A. y en el plano marcario dicha expresión, su signo distintivo o housemark, se encuentra debidamente inscrito ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) para proteger diversos servicios orientados al adulto mayor. Indican que este registro forma parte del patrimonio de Inmobiliaria Seniors S.A., y en él se ha invertido una parte importante del capital social en marketing y publicidad. Señalan que no solo se han limitado a incorporar a su patrimonio el registro para la expresión indicada, sino que han solicitado el registro de otras marcas que contienen la expresión "Senior ®" con el objeto de proteger su housemark. Agregan que la autoridad marcaria en forma excepcionalísima ha reconocido que existe una familia de marcas creadas en torno a la expresión "Senior ®". Señalan que el nombre de dominio pretende hacer un uso injustificado de una marca notoria, registrada y posicionada por Inmobiliaria Seniors S.A. Destacan que hay un claro intento por aprovechar ilegítimamente el "goodwill" o imagen adquirida que tiene la marca comercial Senior ® en nuestro país. Recuerdan que al ser consultado el señor Arturo Anfossi respecto al uso que pretende dar al nombre de dominio en disputa, señaló verbalmente en audiencia que pretende vender productos para adultos mayores. Destacan que el nombre de dominio en disputa incorpora íntegramente la marca Senior ® que registraron, con lo que resulta claro que detentan un derecho de índole superior. Afirman que producirá toda suerte de confusiones el hecho de que exista una empresa –el señor Anfossi- ofreciendo productos orientados al adulto mayor a través de un portal de Internet que incluye completamente a la principal marca registrada del más relevante concurrente en el mercado de provisión de servicios orientados al adulto mayor. Aprecian que la expresión "Senior ®" es la verdaderamente distintiva del nombre de dominio solicitado en autos, y corresponde a una palabra de origen latino que significa "mayor", aludiendo claramente a productos y/o servicios enfocados al adulto mayor. Agregan que a dicha expresión sólo se ha incorporado la expresión de origen anglosajón "full", cuyo significado es ampliamente conocido por el consumidor nacional, y equivale a "lleno" o "completo" en nuestro idioma, complemento que no otorga distintividad alguna al nombre de dominio solicitado. Señalan que llama poderosamente la atención que el señor Arturo Anfossi pretenda inscribir un dominio para Internet que incluye una marca creada, registrada y profusamente utilizada en el mercado relevante por un tercero, Inmobiliaria Seniors S.A., y para promocionar productos dirigidos al mismo consumidor. Señalan que estas circunstancias son constitutivas de una negligencia grave en el obrar del señor Anfossi, pudiendo presumirse que intenta aprovecharse de la reputación ganada por Inmobiliaria Seniors S.A., tras décadas de esfuerzo. Señalan que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante debe ser rechazada de plano ya que a través de esta solicitud se producirían toda clase de confusiones y errores respecto del origen o procedencia empresarial de los productos y servicios que pretendan ser ofertados por esta vía y solicitan que se les asigne el nombre de dominio como creadores intelectuales de la marca Senior ® y titular de numerosos signos previamente registrados ante las autoridades e instituciones competentes.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 644.017, "SENIOR", denominativa, servicios, clase 35, concedido el tres de octubre de dos mil dos; Registro N° 683.207, "RESIDENCIAS SENIOR", denominativa, servicios, clase 35, concedido el trece de enero de dos mil cuatro (corresponde a la renovación del Registro N°411.983, concedido el dos de septiembre de mil novecientos noventa y tres); Registro N° 683,206, "SENIOR SUITE", denominativa, servicios, clase 35, concedido el trece de enero de dos mil cuatro (corresponde a la renovación del Registro N° 411.981, concedido el dos de septiembre de mil novecientos noventa y tres); Registro N° 681.162, "SENIOR", denominativa, servicios, clases 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, concedido con fecha nueve de enero de dos mil cuatro; Registro N° 618.511, "SENIOR CLUB", denominativa, servicios, clase 42, concedido el veintiuno de enero de dos mil dos; Registro N° 931.014, "SENIOR CARE", denominativa, servicios, clase 35, concedido el diecisiete de agosto de dos mil once (corresponde a renovación de Registro N° 601.919 concedido con fecha diecisiete de agosto de dos mil uno); Registro N° 619.134, "SENIOR CARE", denominativa, servicios, clase 42, concedido el veintitrés de enero de dos mil dos; Registro N° 713.806, "SENIOR SUITES", denominativa, servicios, clases 35, 42, 43, 44 y 45, concedido con fecha tres de enero de dos mil cinco (corresponde a la renovación del Registro N° 429.492, concedido con fecha veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro); Registro N° 779.941, "SENIOR CLUB", denominativa, servicios, clase 36, concedido el treinta de octubre de dos mil seis (corresponde a la renovación del Registro N° 470,867 de fecha treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis); Registro N° 779.940, "SENIOR CLUB", denominativa, servicios, clase 41, concedido el treinta de octubre de dos mil seis (corresponde a la renovación del Registro N° 470.868, de fecha treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis) y Registro N° 852.506, "SENIOR VILLAGE", denominativa, servicios, clase 36, concedido el nueve de abril del dos mil nueve (corresponde a la renovación del Registro N° 538.342, de fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve). Mencionan, además, su titularidad respecto de los siguientes nombres de dominio: "seniorclass.cl", seniorsclub.cl", "seniorcare.cl", "residenciasseniors.cl", "seniors.cl", "seniorsuites.cl" y "senior.cl".
Señalan que el principio "First Come, First Served" no es aplicable en autos, toda vez que han acreditado tener mejores derechos sobre el nombre de dominio en disputa; mencionan el principio de competencia leal y de ética mercantil.
En Derecho citan el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile; Artículo 10 N° 2 y 3 de El Convenio de París, promulgado mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República y normas legales aplicables; Dictamen N° 1127 (Considerando 7.8) de la Comisión Preventiva General, de fecha veintiocho de julio de dos mil; Normas vigentes sobre abusos de publicidad del Código Chileno de Ética Publicitaria, definición de mensaje publicitario y en especial, el Artículo 4 letra F y Artículo 13; Artículos 10 N° 4 y normas sancionatorias, en especial el Artículo 28 "A" de la Ley de Protección al Consumidor (Ley 19.4969); y la jurisprudencia nacional sobre la materia, en particular Fallo de la Juez Arbitro doña Jaqueline Abarza Tejo, en conflicto sobre nombre de dominio "abogadauc.cl" (considerandos tercero al sexto y décimo tercero), de fecha treinta de junio de dos mil once; Fallo del Juez don Arbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio "servimaster.cl" (Considerando 6.1.2), de fecha primero de septiembre de dos mil cuatro y Fallo del Juez Arbitro don Cristián Saieh Mena, en conflicto sobre nombre de dominio "family-office.cl" (punto 6.7), de fecha cinco de septiembre de dos mil once.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión de página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 644.017,

"SENIOR", denominativa, servicios, clase 35, registrado con fecha tres de octubre de dos mil dos; Impresión de página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 683.207, "RESIDENCIAS SENIOR", denominativa, servicios, clase 35, registrado con fecha trece de enero de dos mil cuatro; Impresión de página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 683,206, "SENIOR SUITES", denominativa, servicios, clase 35, registrado con fecha trece de enero de dos mil cuatro; Impresión de página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 681.162, "SENIOR", denominativa, servicios, clases 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44 y 45, registrado con fecha diecisiete de diciembre de dos mil tres; Impresión de página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 618.511, "SENIOR CLUB", denominativa, servicios, clase 42, registrado con fecha veintiuno de enero de dos mil dos; Impresión de página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 619.134, "SENIOR CARE", denominativa, servicios, clase 42, registrado en INAPI con fecha veintitrés de enero de dos mil dos; Impresión de página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 713.806, "SENIOR SUITES", denominativa, servicios, clases 35, 42, 43, 44 y 45, registrado con fecha tres de enero de dos mil cinco; Impresión de página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 779.941, "SENIOR CLUB", denominativa, servicios, clase 36, registrado con fecha treinta de octubre de dos mil seis; Impresión de página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 779.940, "SENIOR CLUB", denominativa, servicios, clase 41, registrado con fecha treinta de octubre de dos mil seis; Impresión de página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 852.506, "SENIOR VILLAGE", denominativa, servicios, clase 36, registrado con fecha nueve de abril de dos mil nueve; Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio "seniorclass.cl", registrado con fecha diecisiete de febrero de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio "seniorclub.cl", registrado con fecha diecisiete de febrero de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio "seniorcare.cl", registrado con fecha doce de octubre de dos mil diez; Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio "residenciasseniors.cl", registrado con fecha ocho de febrero de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio "seniors.cl", registrado con fecha quince de septiembre de dos mil seis; Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio "residenciasseniorsuites.cl", registrado con fecha diecinueve de marzo de dos mil seis; Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio "senior.cl", registrado con fecha diecinueve de marzo de dos mil seis; Impresión de documento de diecinueve páginas obtenido de la página Web www.seniorsuites.cl , titulado "Bienvenidos a Senior Suites", que contiene información e imágenes relativas a sus servicios, sin constar fecha; Fotocopia de seis páginas de Artículo de Diario La Segunda titulado "Radiografía de los Adultos Mayores Chilenos", publicado con fecha veintisiete de octubre, año ilegible; Fotocopia de veintiún páginas de documento titulado "Memoria y Balance Anual Cimenta, año dos mil diez.

Que en el periodo probatorio los señores Empresa de Comunicaciones Anfossi y Cía. Ltda., respecto de las aseveraciones de los señores Inmobiliaria Seniors S.A., señalan que los antecedentes que proporcionan nada tienen que ver con el tema del arbitraje, ya que los señores Inmobiliaria Seniors S.A., se definen profusamente como una empresa de servicios y no mencionan en ninguno de sus datos la venta de productos y en una actitud incomprensible tratan de atribuirse la propiedad de una expresión genérica que corresponde a la identificación

internacional de un mercado. Agregan que el único propósito de dicho solicitante es bloquear mientras pueda el acceso de emprendedores a un mercado que "pretenciosamente" se atribuye como propio. Señalan que es tan evidente la frustración de los señores Inmobiliaria Seniors S.A., frente a una marca que nunca llegó a imaginar, que ansiosamente detalla registros realizados desde el año mil novecientos noventa y seis, y en ninguno de ellos solicita "fullsenior.cl", lo que sólo ocurre este año y en forma posterior a la realizada por la empresa de los señores Empresa de Comunicaciones Anfossi y Cía. Ltda, lo que los lleva a preguntarse: ¿por qué no registró el dominio con anterioridad? Indican que en la frase "la expresión Senior se asocia directamente con Inmobiliaria Senior" cabría preguntarse: ¿de qué estudios de opinión pública o herramientas de medición de posicionamiento o trazado de la marca, se dispone para aseverar esto?. Señalan que nuevamente sin antecedentes que lo avalen los señores Inmobiliaria Seniors S.A. tratan de transformarse en el único dueño de una expresión genérica, que identifica bastantes más servicios y productos que los que describen en su giro. Mencionan a modo de ejemplo: Chilectra: seguro de vida Senior, Isapre Cruz Blanca: programa vivir bien Senior, Entel: Movil Senior, Euroamérica: found Senior, Futbol seniors, Golden Seniors, Universidad de la Frontera: senior fulbrighth, Gobierno de Chile: asesores senior, Philippi Abogados: senior councel, soccer senior-,VTR senior. Se preguntan si todas estas empresas están en problemas con los señores INMOBILIARIA SENIORS S.A., señalando que en la lógica de dichos señores ¿los consumidores senior de VTR se confunden y compran un pack de "TV cable y telefonía" en vez de arrendar espacios en las residencias de Inmobiliaria senior? O se preguntan ¿acaso el Gobierno de Chile atenta contra los derechos de senior suite al crear un programa de asesores senior para personas de la tercera edad? Señalan que con estos ejemplos queda claramente demostrado que "senior" es una expresión genérica. Añaden que los señores Inmobiliaria Seniors S.A. mencionan marcas como senior care, club of senior, residencias senior, senior villaje, senior, senior suite y nuevamente "fullsenior" no aparece mencionado en los registros. Reiteran que el documento presentado por los señores Inmobiliaria Seniors S.A. responde a una estrategia que busca evitar el acceso a nuevas empresas a un nuevo mercado. Señalan que es como si la marca electrónica "Sony" tratara de apropiarse de la expresión "televisores" para evitar que "Samsung" participara del mismo mercado, con la agravante de que en este caso, las fuerzas son infinitamente desproporcionadas, un emprendimiento honesto y que cumple todos los requerimientos legales de registro se enfrenta a la poderosa maquinaria de los señores Inmobiliaria Seniors S.A. que nunca pensaron ni registraron el dominio "fullsenior.cl". Solicitan se les asigne el dominio. Acompañan en parte de prueba el siguiente documento: Impresión de siete páginas con información de empresas tales como Chilectra, Cruz Blanca, Entel, Euro América, Inter Empresas Liga Fútbol, Golden Seniors, Universidad de La Frontera, Nación.cl, Philippi abogados, Senama, Blog de Senior Manager, Soccer Senior y VTR.

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que los señores EMPRESA DE COMUNICACIONES ANFOSSI Y CIA LTDA., tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores INMOBILIARIA SENIORS S.A.;

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, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión y la naturaleza de la expresión en conflicto;

12.- Que respecto del interés del primer solicitante, si bien compareció durante el proceso, los antecedentes acompañados no dan cuenta de una relación o derecho con el dominio en cuestión previo a su solicitud, por lo que su interés lo demuestra con la sola presentación de la solicitud en primer lugar;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes que rolan en el proceso, no objetados, que es titular de en Chile de diversos registros de marcas que incluyen la expresión "senior" y "seniors", entre las que se encuentran las marcas "senior"; "senior suite"; "seniorsuites"; "senior club"; senior care", entre otras, para distinguir servicios de las clases 35, 36,39,40,41,42, 43, 44, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, cuyo registro más antiguo data del año 2002; Que tiene asignado diversos dominios que incluyen también las expresiones "senior" y seniors", cuya asignación más antigua es del año 2006; Que asimismo realiza amplia publicidad a través de Internet a un servicio de residencia, con atención integral destinado a la atención al adulto mayor;

14.- Que respecto de la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en disputa, es un hecho cierto, que no necesita prueba que está constituido por expresiones preexistentes como son las expresiones inglesas "full" y "senior", que traducidas literalmente al castellano significan "completo" y "mayor" respectivamente; y la última mencionada en el comercio se usa habitualmente también para designar al "adulto mayor" ;

15.- Que lo antes expresado significa que estos vocablos no son creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto en autos;

16.- Que en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y de las expresiones que lo constituyen se concluye que no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;

17.- 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;

18.- Que respecto a 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 acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

19.- Que, en consecuencia, cabe a continuación dilucidar si alguna de las partes en este conflicto posee un interés, derecho o relación con el nombre de dominio en cuestión que prevalezca sobre el otro;

20.- Que respecto de los derechos de las partes están expresados en los numerandos 12º y 13º, precedentes;

21.- Que, asimismo, es dable considerar que atendida la naturaleza y características propias del sistema de nombres de dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas comerciales;

22.- Que la circunstancia antes expresada, es consecuencia de que el nombre del dominio, como signo identificador, tiene una limitación en el sentido que, un mismo nombre, sólo puede ser asignado a un usuario;

23.- Que la limitación antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres del dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregación o sustitución a una expresión o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos, como ocurre en la especie;

24.- Que inspección personal realizada por este Arbitro al sitio Web de NIC Chile, ha constatado que se encuentran asignados a nombre de personas diferentes de las partes de este juicio, diversos dominios que incluyen la expresiones "senior" , tales son a título de ejemplo, los dominios "chilesenior.cl", "chilesenior.cl", "circulosenior.cl", entre otros;

25.- Que aún más, esta Árbitro ha constatado mediante la misma inspección personal que se encuentra registrado a nombre de un tercero diferente del segundo solicitante la expresión

"clubsenior", la cual coincide en las expresiones que la constituyen, con una marca registrada por el mismo y citada como fundamento de su mejor derecho en estos autos;

26.- Que lo anterior denota en opinión de este Tribunal que la expresión "senior", no es de uso exclusivo del segundo solicitante;

27.- Que en consecuencia esta sentenciadora estima que el dominio en cuestión en estos autos posee elementos suficientes de diferenciación con las marcas del segundo solicitante;

28.- Que en consecuencia esta Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre de dominio en disputa, que prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el mismo no lo logran acreditar.

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 "fullsenior" a los señores EMPRESA DE COMUNICACIONES ANFOSSI Y CIA LTDA.

2.- Elimínese la solicitud de los señores INMOBILIARIA SENIORS S.A.

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas.

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