Santiago, 18 de Enero de dos mil diez.

Juicio arbitral **generbio.cl** Rol 74– 2009.-

VISTOS:

Que mediante oficio N° OF011601, de Nic Chile, con fecha 26 de Nov. de 2009, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **generbio.cl.**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 27 de Noviembre de 2009, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 15 de Diciembre de 2009, a las 13:00 horas, en la sede del Tribunal, notificándoseles la misma por carta certificada, lo cual consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Fernando Ponce Sáez, habilitado de derecho, con delegación de poder del abogado don Jaime Silva Barros, del Estudio Silva & Cía., por el segundo solicitante, AES GENER S.A., con el abogado Sr. Juan José Izquierdo Bacarreza, quien actuó con fianza de rato en representación del primer solicitante ARMSTRONG Y ASOCIADOS LIMITADA, y compareciendo asimismo don Cristián Pedevila Geise, como agente oficioso del mismo solicitante, y el árbitro que conoce el presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. El primero sin embargo, acompañó un desistimiento que debía ser ratificado por los representantes legales de la empresa solicitante, lo que acaeció sólo el día 8 de Enero pasado. Luego, atendido el mérito de autos y en especial, habiendo quedado a firme el desistimiento del primer solicitante, a fs.44 se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que a fojas 14, con fecha 30 de Diciembre de 2009, don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación de AES GENER S.A. como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa a su representada.

2º. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

Que AES GENER S A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa, sociedad anónima abierta orientada fundamentalmente a la generación de electricidad en Chile; provee energía eléctrica de manera eficiente, segura y sustentable, cumpliendo con los compromisos asumidos con clientes, accionistas, trabajadores, comunidades, proveedores y demás personas y grupos con los cuales se relaciona. Sirve al Sistema Interconectado Central, SIC, a través de cuatro centrales hidroeléctricas de pasada, dos centrales termoeléctricas a carbón y dos centrales turbogas a petróleo diesel, todas pertenecientes directamente a Gener. También sirve al SIC mediante

una central de ciclo combinado a gas natural y una central a petróleo diesel pertenecientes a su filial Sociedad Eléctrica Santiago; una central termoeléctrica a carbón perteneciente a la coligada Empresa Eléctrica Guacolda; y dos centrales de cogeneración y una turbina a gas de su filial Energía Verde. La compañía es también proveedora de energía del Sistema Interconectado del Norte Grande, SING, a través de sus filiales Norgener y TermoAndes. La primera cuenta con una central termoeléctrica a carbón en la ciudad de Tocopilla; y la segunda, con una central de ciclo combinado a gas natural ubicada en Salta, Argentina, conectada al SING mediante una línea de transmisión de propiedad de la filial InterAndes. Esta combinación de alternativas de generación otorga a Gener ventajas comparativas en el mercado eléctrico chileno al no depender exclusivamente de un determinado recurso para la producción de electricidad. Adicionalmente a su participación en el sector eléctrico en Chile, Gener es productor de energía eléctrica en Colombia, mediante la filial Chivor. En septiembre de 2007, la filial TermoAndes conectó su turbina a vapor al sistema argentino, y desde entonces, la compañía también puede inyectar electricidad al SADI. Además, Gener cuenta con otros activos en los ámbitos de generación de vapor y transporte de gas natural, y participa en el negocio de comercialización de carbón. Gener pertenece en 70,6% a Inversiones Cachagua Ltda., filial de AES Corp., empresa global de energía e infraestructura que desarrolla negocios en los cinco continentes y que cuenta con oficinas centrales en Estados Unidos Dado el carácter que poseen los productos entregados por la empresa, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro y de las marcas GENER.

La marca comercial GENER y el nombre de dominio de autos son cuasi idénticos con lo que la confusión será evidente en el público entre la empresa y el primer solicitante – en caso de serle asignado el nombre de dominio- que acceda al página web o que reciba correos electrónicos u otros servicios electrónicos cuyo origen sea el nombre de dominio **GENERBIO.CL**

El elemento "BIO" lo único que añade es referencia a las fuentes de energía alternativas, sustentables y fuentes BIO, actividades a las que se dedica también la empresa. El nombre de dominio **GENERBIO.CL** no solamente es casi idéntica a la marca comercial que identifica en el mercado a la segunda solicitante y sus productos, AES GENER S A, sino que peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión.

Finalmente, el segundo solicitante hace una breve relación respecto de los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, indicando que este caso debe ser 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.

- **3°**. Que a fs. 11 de autos consta el desistimiento del primer solicitante y a fs. 27, la ratificación del mismo, por los representantes de la empresa Armostrong y Asociados Ltda.
- **4°.** Que, a fojas 44, con fecha12 de Enero de 2010, y en atención al mérito de los antecedentes, este Tribunal cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **generbio.cl.**

SEGUNDO: Que la empresa ARMSTRONG y ASOCIADOS LIMITADA, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio

2

debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante. Este principio en el caso de autos, y por expreso desistimiento del mismo solicitante, cede y queda sin efecto para la resolución de la litis.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos se encuentra **AES GENER S.A.**, quien para los efectos de acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa señala ser una empresa que provee energía eléctrica, y sirva al Sistema Interconectado Central, SIC a través de centrales hidroeléctricas de pasada, centrales termoeléctricas a carbón y centrales turbotas a petróleo diesel. Dicha empresa utiliza la marca comercial GENER .Así entonces, se produce lesión a los derechos que amparan dicha marca comercial, como asimismo en internet se produce riesgo de error y confusión entre sus servicios, y los del primer solicitante quienes, estiman, no posee argumentos suficientes en torno al nombre de dominio disputado.

CUARTO: Que este Tribunal efectivamente establece que el segundo solicitante posee un interés legítimo en torno al nombre de dominio disputado, esto es, **generbio.cl**, teniendo en consideración especial que dicho solicitante posee registrada dicha denominación como marca en Chile, lo cual le hace merecedor de protección en relación a dicha denominación. Sin embargo, se hace presente que en el ámbito marcario, conforme al principio de especialidad marcaria, es posible la coexistencia pacífica de distintos actores comerciales que registren sus productos y servicios bajo una misma denominación, en distintos clasificadores del registro marcario, con lo cual la protección que se pretende impetrar, no es de modo alguno una protección erga omnes, sino que se encuentra limitada por lo expresado anteriormente, salvo cuando se trate de una marca famosa y notoria, cuestión que en la especie no se ha probado, sin embargo, es un elemento a considerar para la resolución del presente conflicto.

QUINTO: Que este Tribunal estima que el primer solicitante no obstante haber concurrido a la audiencia de conciliación celebrada entre las partes, y haber manifestado su interés en la solicitud de nombre de dominio, luego se desitió de la misma, por lo que se le tuvo por desistido.

SEXTO: Que entonces, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, y además como ya se ha señalado, por el desistimiento expreso del primer solicitante, toda vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión **generbio.cl** ya que su elemento diferenciador y central, es decir el término "gener" ha sido utilizado profusamente por el segundo solicitante para ofertar sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, por lo cual reviste un carácter suficiente para solicitar la protección que no emana sólo del derecho marcario, sino también del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio. Así pues, a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión, es el que podemos denominar "criterio de la identidad", conforme al cual debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo derecho sea gráficamente idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a la parte cuyo derecho presente mayor similitud o vinculación lógica con el referido SLD. En la especie, la marca Gener invocada por el segundo solicitante no es idéntica al SLD "generbio" del nombre de dominio litigioso, no obstante lo cual existe entre uno y otro una evidente similitud gráfica y fonética dado que solo se diferencia en la parte final, "bio". A este respecto, en consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia a la pretensión del segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para hacer valer sus pretensiones, creándose la convicción de que es a él a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **generbio.cl,** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

OCTAVO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **generbio.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al primer solicitante o incluso a terceros en derecho correspondan.

NOVENO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio generbio.cl al segundo solicitante AES GENER S.A., Rut 94.272.000-9

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat Abogado Juez Árbitro Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.