FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

generchile.cl

– ROL 14.032 –

Santiago, 15 de julio de 2011

VISTOS,
PRIMERO: Que por oficio 14.032 de fecha 18 de abril de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio generchile.cl.
SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Generación de Transporte Cuprífero Geotécnico (PABLO JESUS TROMILEN RUPAYAN) RUT: 11.976.578-1, Juan Montalvo 75 Depto. 1603, Las condes, Santiago; y como segundo solicitante AES GENER S. A., RUT: 94.272.000-9, representados por Silva & Cía., Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 18 de abril de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 29 de abril del 2.011, a las 17.40 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 29 de abril del 2.011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Pablo Tromilen, primer solicitante, y de María José Arancibia Obrador, por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 02 de mayo del 2.011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 16 de mayo del 2.011.
SÉPTIMO: Que, a fojas 17, con fecha 12 de mayo de 2011, don Pablo Tromilen en representación se Proyecto de Generación de Transporte Cuprífero Geotécnico, primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que frecuentemente para la solución de conflictos suscitados por la inscripción de nombres de dominio, sobre los cuales dos o más partes manifiestan intereses

contrapuestos, se ha aplicado el principio "*first come, first served*". Así, de acuerdo a ésta premisa, el solicitante que primero hubiese formulado su pretensión de inscripción sobre el nombre de dominio en disputa ante el correspondiente organismo de administración del sistema, tendrá la primera y real preferencia en el sentido, por su original creación, de que se le otorgue la inscripción del nombre de dominio en disputa, se privilegia en la decisión de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o más partes, a la que logre acreditar gozar de un mejor derecho sobre éste. En este sentido, será de vital importancia tener un legítimo interés, comercial, empresarial y de buena fe que inspire la solicitud de inscripción del nombre de dominio, que en definitiva merezca protección jurídica expresada en la obtención de la inscripción en disputa y precisamente en esta situación se encuentra el Proyecto de Generación de transporte cuprífero geotécnico, que representa, el que goza de la preferencia que se desprendería del principio "*first come, first served*";

b) Que Proyecto de Generación de transporte cuprífero geotécnico más conocida por su acrónimo generchile, de dominio www.generchile.cl, forma parte de un proyecto de Generación de transporte cuprífero, que tiene como objetivo, dotar al área minera de la ingeniería mecánica a través de correas de transmisión, para el eficiente transporte de material cuprífero, presente en la región de Atacama, provincia del Huasco, comuna de Vallenar y Alto del Carmen. También tiene como objetivo: a) Busca fomentar la gestión de las pequeñas y medianas empresas, como subcontratistas de trabajos de instalación y montaje. b) Promover la formación de Capacitaciones externas, en el área de la transmisión mecánica. c) Difundir la preservación del medio ambiente, con menores impactos ambientales por conceptos de correas transportadoras subterráneas. d) Disminuir la polución de material particulado por medio del riego en el transporte para evitar concentraciones de acido en suspensión (Lluvia acida);

c) Que el nombre generchile, corresponde a un conjunto de dos conceptos Por una parte es generación (gener); "Se denomina, línea de sucesión anterior y posterior para la transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n. Por tal razón indica que el nombre de dominio no está asociado a marca comercial determinada por la AES GENER S.A.; que goza del principio "*first to come first served*" y que al momento del registro en NIC, se encontraba activo disponible para la adquisición que dio origen a este arbitraje;

d) Que para registrar este dominio se procedió a efectuar una revisión de las posibilidades que dieran como resultado una confrontación con otras empresas para lo cual se revisó base de información e Internet. Con el fin de no transgredir normas marcarías ni registros posteriores a la creación, se realizo una acuciosa revisión en la página del instituto nacional de propiedad intelectual http://www.inapi.cl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=55&lang=es y el resultado del registro fue inexistente, esta situación fue revisada inclusive el 29.03.2010, el 11.04.2010, el 13.05.2010 y el 05.12.2010, a la fecha manteniendo suactualsituación.http://www.inapi.cl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=55&lang=es;http://www.inapi.cl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper

&Itemid=55&lang=es Revisó también en google: Con el objetivo de no tener complicaciones con empresas nacionales e internacionales, el día martes 05.12.201015:11, y el sistema no registró ninguna información directa o indirecta que relacione el acrónimo generchile, con la empresa eléctrica oponente. También buscó en wikipedia.org: Con el objetivo de no tener complicaciones con empresas nacionales e internaciones, http://es.wikipedia.org el día martes 05.12.2010, y no encontró registro de ninguna información directa o indirecta que relacione el generchile, con la empresa oponente. Por lo que concluye que de acuerdo a las revisiones realizadas en los buscadores internacionales y nacionales, la palabra generchile, no está relacionada con ningún producto o servicio que esté presente en el mercado nacional e internacional;

e) Que a fines de noviembre 2009, se planteo la creación de un proyecto de transmisión en base a correas transportadoras, en dos modalidades, en seco que corresponde a movimiento de roca con un máximo de 5 pulgadas, y material pulverizado de dos micrones, cuyo transporte es subterráneo o en base a recursos hídricos. Para lo cual se ideo el nombre generación chile o generchile; este nombre fue consultado en la página NIC Chile, encontrándose disponible. Para estructurar tal proyecto, se consulto la disponibilidad de este dominio en página web, NIC, los primeros días de julio 2010, encontrándose aun disponible;

f)Que el día 06 de septiembre 2010 se ingresó a la página INAPI revisando si la marca se encontraba registrada, esta acción se repitió en tres oportunidades para transparentar su visión, verificando que no se encontraba registrada; y apelando a la libertad de adquirir productos o servicios tomó la decisión de compra;

g) Que con fecha 06.10.2010, se comenzó la construcción de la pagina Web que se llamaría generchile.cl El día 06.12.2010, nuevamente fue consultada la pagina Web NIC, y se procedió a la adquisición del dominio. Con fecha 07.12.2010 a las 22:30 la página es subida a la *web*, comenzando los desarrollos de actividades de construcción, la adquisición de *hosting*, diseñador y programación, cuyo costo presupuestado es de M$7. Posteriormente el día 29.12.2011, la Compañía oponente, haciendo uso del derecho, nos reclama domino sobre nuestra adquisición generchile tratándolo como propio, en la primera reunión de avenimiento;

h) Que se establece un plan de inversiones en tres fases presupuestos de costos de operación y administración, incluyendo el desarrollo publicitario, con un horizonte de desarrollo de 24 meses, fecha en la cual generchile nombre de fantasía, finalizará el giro de construcción y transporte para dar origen a la Empresa tmc que se creará, la cual administrará las correas transportadoras después viene la creación de oficinas administrativas y reclutamiento, ubicación: Calle Ercilla 404, comuna Vallenar, provincia del Huasco, Región de Atacama y por último, la creación de la empresa ante el SII, con giro de transporte de materiales y administración de correas transportadora hidráulicas y revisión y desarrollo de impacto ambiental zonal para transporte de maquinaria pesada por camino las tres puntas cuyo trazado pasa por la avenida principal de la Comuna de Alto del Carmen;

i) Que en la actualidad este proyecto está presente en forma activa en la WEB con su dominio vigente www.generchile.cl Situación que contrasta con algún otro posible

desarrollo por parte de otra entidad que desee tener este dominio como propio. Consultado en pagina web, el día 12.05.2011, correspondiente a los registro de NIC CHILE, informa, que aún persisten asociaciones al dominio generchile, las cuales se encuentran disponibles para solicitar su compra, por parte de cualquier entidad jurídica o personal natural que encuentre significado al acrónimo, como gener-chile; Chilegener ó Chile-gener, cuyo valor de compra es $18900 por cada uno, cuyo monto total corresponde a $56700 ;

j) Que la Constitución Política, Artículo 19.- asegura a todas las personas: La libertad de crear y difundir las artes así, como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. La creación del dominio generchile, se explica racional y coherentemente en el Punto II del presente informe, se establece que no tiene relación alguna con la compañía oponente, como tampoco en el área de negocio de las correas transmisoras de material minero;

k)Que el Reglamento de Registro de Dominios .cl, Artículo 22 establece: "*Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enumeración sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no actuado de mala fe: a) Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre; b) Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación; y c) Que el asignatario esté haciendo uso legítimo no comercial del dominio ("fair use") sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores."*De esta reglamentación desglosa circunstancias, de las cuales pretende demostrar buena fe, al adquirir el dominio generchile y es que a. el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre; pues indica que en la actualidad el domino generchile, está siendo utilizado y desarrollado por su diseñador, con uso de *hosting*, con clara intención de ofrecer servicios que no forman parte del servicio ofrecido por la oponente y b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación; señala que cuando se creó y registró su solicitud de dominios en NIC CHILE, y en la actualidad, este domino solo se asocia, a su creación, no existiendo registro en ningún organismo gubernamental, como tampoco en publicidad en medio escrito o audiovisual que diera algún indicio en que alguna empresa se opusiera por este concepto. *c)* Que el asignatario esté haciendo uso legítimo no comercial del dominio ("*fair use*") sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores", el dominio esta en uso, con una clara definición de negocio y la obtención de ganancias corresponde al giro comercial que se dará, como tampoco se asocia a confusión, ya que la oponente no es conocida ni reconocida por generchile;

l) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante no ha acompañado documento ni medio probatorio alguno.

OCTAVO: Que, a fojas 31, con fecha 27 de mayo del 2.011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del primer solicitante.
NOVENO: Que, a fojas 32, con fecha 16 de mayo del 2.011, don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación del segundo solicitante, presento demanda de asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse como sigue:
a) Que AES gener S A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa, es una sociedad anónima abierta orientada fundamentalmente a la generación de electricidad en Chile. Su rol es proveer 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 turbo gas a petróleo diesel, todas pertenecientes directamente a Gener y 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;
b) Que 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 su mandante, éste 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**.** Marca casi idéntica al nombre de dominio de autos con lo que la confusión será evidente en el público entre su parte y el primer solicitante – en caso de serle asignado el nombre de dominio- quién acceda al página web o que reciba correos electrónicos u otros servicios electrónicos cuyo origen sea el nombre de dominio generchile.cl Más aún, el elemento "chile" lo único que añade es referencia a un lugar determinado, país donde se encuentra su representada;
c) Que su representada, lo que busca con esta oposición del nombre de dominio, no es impedir que el primer solicitante pueda iniciar una actividad económica, por el contrario busca que en el mercado no se produzcan confusiones con el origen empresarial de los

productos o servicios ofrecidos, velando porque el consumidor al momento de elegir sepa y tenga real conciencia, cual producto o servicio esta seleccionado libremente, sin que pueda estar inducido por confusión;
d) Que si cualquier persona va a poder solicitar un nombre de dominio que produzca confusión, error y que sea similar por no decir idéntico a su representado, aprovechando la imagen corporativa consolidada de gener y su representada no va a poder hacer nada al respecto, surgiría el oportunismo en el mundo de internet. Ya no con la venta del nombre de dominio sino que derechamente con utilizar nombres de dominio que sean engañosamente similares. Lo anterior demuestra que su representada AES gener S A., posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos. Esta situación violenta el espíritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de "confusión o error" al momento de adquirir productos y servicios". Además no parece justo permitir que un tercero, que no tiene relación alguna con AES gener S A. y que en nada ha contribuido al prestigio de sus marcas gener capitalice el prestigio construido, tras años de campañas de marketing. En este sentido, estima que el hecho que 1.- La identidad de las expresiones, 2.-La identidad de rubros 3.- y el hecho de que solo su mandante tenga registrada y protegida su marca. Se constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante. De esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la familia de marcas famosas de gener de su representada llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Por lo anterior estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante:1.- por el gran potencial de confusión; 2.- por atentar contra la propiedad de una marca registrada y 3.- Porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento;
e) Que la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señaló: " Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos". Así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la

distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener su representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio *first come first served*, actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia. Afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna su mandante posee sólidos fundamentos;

f) Que su representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Estima que al rechazar su solicitud, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio. Lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio;

g) Que el número 14 del reglamento NIC CHILE, 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…"La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado. Que la

concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes;

h) Que por otro lado el número 22 del Reglamento, si bien está en el acápite de la revocación, las causales son muy aclaratorias para este caso es así 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 y b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio;

i) Que por otra parte, debemos hacernos cargo 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 idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, ocurriría que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior 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. Debe recordar e indicar que sus marcas notorias y conocidas, gener están incluidas en el dominio de autos. Por último, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrecen en el mercado, hecho que estima que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria;

j) Que estima que el actuar del primer solicitante no es menos que sospechoso, ello por cuando este no es el único nombre de dominio que tiene solicitado. Con fecha 12 de noviembre del año recién pasado, solicitó como nombre de dominio hydroCGE.cl nombre de dominio que contiene otra marca famosa y notaria como lo es CGE. Podemos agregar que también solicitó hidroaysengeneración.cl, del cual se desistió en el arbitraje. Que no estamos frente a un hecho fortuito o como se le denomina *"logical choice",* sino que hay una intensión positiva de querer un nombre adosado a una marca comercial famosa y notoria, buscando posicionarse gracias a una marca comercial y no por medio de sus propios esfuerzos. A mayor abundamiento, de acuerdo a las pruebas que presentó, se observa como la página web del nombre de dominio www.generchile.cl y www.hydrocge.cl son idénticas cambiando el nombre de una y otra, sus contenidos, fotos y finalidad son idénticos y tanto es el aprovechamiento, que durante la etapa de

negociación el primer solicitante le ofreció el nombre de dominio, a su parte, mediante el "pago" de los "gastos" de construcción de la página, los cuales fueron más de 4 millones de pesos suma completamente desproporcionada;
k) Que estima que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto generchile.cl dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su mandante AES gener S A. Todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estima que su contraparte no posee un derecho equivalente al de su parte, dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir al de su representada. En suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
l) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1. Copia simple de los documentos que dan cuenta de la personería del representante del solicitante.
2. Listado de marcar comerciales que contienen la marca GENER.
3. Listado de nombres de dominio que contiene el concepto GENER.
4. Fallo generbio.cl.
5. Impresión de la página web generchile.cl.
6. Impresión de la página web hydrocge.cl.
7. Impresión de la página web de www.gener.cl.
8. Copia del correo electrónico enviado Pablo Tromilén.
9. Calendario del año 2011 que contiene la marca gener.
10. Tarjeta de presentación de gener.
11. Folleto de la política de vinculación y relacionamiento con comunidades locales GENER.
12. Marcador que contiene la marca gener.
13. Cuento "El baile del imán y de la bobina" gener.
14. Dos folletos de aes gener: energía confiable.
15. Boletín nº4 abril 2009 gener giro.
16. Boletín nº 2 mayo 2010 Generando Vínculos.
17. Memoria Anual aes gener 2004.
19. Portada de "El Voltio" donde aparece reportaje aes gener.
DÉCIMO: Que, a fojas 88, con fecha 27 de mayo del 2.011, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda por don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.

DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 89, con fecha 27 de mayo del 2.011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 03 de junio de 2011.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 90, con fecha 03 de junio del 2.011, don Pablo Tromilén, ingeniero, en representación del primer solicitante, evacúa traslado, cuyos argumentos pueden resumirse como sigue:
a) Que el proyecto de generación de transporte cuprífero geotécnico generchile está orientado a la ingeniería del diseño, construcción, de transporte para el área minera del norte de Chile y se trata, de transporte de material cuprífero en sus dos modalidades, en seco o en base a recursos hídricos, desde la mina o hacia la mina. Esta área negocio resulta ser muy lucrativa. Negocios que eventualmente la empresa AES GENER, se opondría ya que la sigla gener, seria única y de propiedad su exclusiva, limitando su uso, aunque no sea parte de su negocio actual. Situación que se podría considerar una amenaza a su integridad;
b)Que la contraria contrató, la intervención del estudio Silva y CIA para defender su posición e indica que no existe idéntica expresión puesto que Generchile es y suena distinto a la empresa oponente y que en el Norte de Chile, donde se ejecutaran el proyecto, no tiene presencia ni prestigio aparente a nuestra percepción; percepción que es usada también por la empresa oponente, para dar forma a su dicho, que a la fecha no encuentra ningún vinculo entre el área eléctrica y el área de transporte de roca pulverizada o trozada, ni menos que AESgener esté presente en los cerros de la región de Atacama prestando este servicio y AES GENER, no contempla el rubro de transporte de material minero, ni explotación minera. En el evento que hubiese estado registrado en este rubro, no habría registrado tal dominio, siempre actuando de buena fe, y sin intención de litigios;
c) Que 15 millones de habitantes residen en Chile, un sin número de empresas y razones sociales incluyen Chile es su denominación; sería iluso el pensar que denominaría generperu a su proyecto que se desarrolla en CHILE, solo para su beneplácito;
d) Que, los artículos 19 y 24 del Código Civil, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el artículo 73 de la Constitución Política de la República, que tanto en Chile como en el extranjero… “gener”, es una sigla de uso común en el ámbito académico (www.generauc.cl) y comercial, industrial, de red social, que no se reconoce como un modelo de gestión empresarial de AESGENER, como lo atribuye la contraparte en Chile y en el exterior. El hecho de que una marca comercial que sea igual a una sigla o que contenga una sigla de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, la sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a aesgener un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. Que de este modo, el titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las marcas que se han de solicitar en el futuro. aesgener no ha demostrado que la sigla "gener" como marca en Chile, es un signo famoso y reconocido, ni siquiera en las clases en las que se le reconoció él privilegio, como lo puede significar una sigla “endesa” o “endesachile” que dista mucho de lo que puede significar aesgener. Destaca, además que los señores aesgener han reconocido que

tiene registrados dominios que contienen el signo gener, que a continuación se enuncian: biogener aes gener s.a.(sin uso); centrogener aes gener s.a. (sin uso); chilgener aes gener s.a (en uso); miragener aes gener s.a(sin uso); ecogeneraes gener s.a (sin uso); hidrogeneraes gener s.a (sin uso); norgeneraes gener s a (sin uso); termogeneraes gener s.a (sin uso); transgener aes gener s.a.(sin uso); aesgenertv.claes gener s.a(sin uso). Ninguno de ellos se encuentra habilitado o en uso. Señala, que, lo anteriormente expuesto correspondería al denominado "secuestro inverso", el cual es utilizado por conglomerados empresariales, para bloquear el libre acceso de una persona a la red Internet, lo qué a su vez constituye evidente mala fe;

e)Que el giro de la oponente no contempla una operación de índole minera, ni menos con atribuirle algún valor en el transporte de material cuprífero, argumentación básica que es sustentable para su negocio; que no ha sido y no será su intención en atentar contrala propiedad intelectual de AESGENER y este proyecto generchile, está en proceso de gestación, por tal razón la fama, imagen y prestigio argumentado por el "estudio" que representa aesgener, es una pretensión infundada;

f) Que el dominio generchile, por la lógica de lo expuesto no estaba registrado, por lo que supuso que el dominio generchile carecía de valor o relevancia para aesgener, situación, precisamos de buena fe. Las normas relativas al abuso de publicidad de la ley sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, No 19.733, los principios de competencia leal y ética mercantil, no han sido infringidas ya que no se ha utilizado a aesgener, en ninguna publicidad, logo o medio escrito que la involucre, o deje entrever alguna relación;

g) Que la parte oponente en el punto 4 de su argumentación expone que se procedió de mala fe, en su párrafo: "El actuar del primer solicitante no es menos que sospechoso, ello por cuando este no es el único nombre de dominio que tiene solicitado" Respecto de este último punto, precisa que la ley no impide la compra de dominios, siempre y cuando no contraríelos artículos 14 y 22, del Reglamento de NIC Chile.

Por lo anterior efectivamente son de su propiedad y en uso los dominios hidrocge.cl, el que forma parte de un proyecto de transmisión cuprífera geotécnica, en base a afluentes hídricos, que tiene como objetivo, dotar al área minera de la ingeniería mecánica, para proteger el dominio se crea su símil en ingles (Hydrocge) que fue adquirido para proteger este dominio. Que ambos sitios www.generchile.cl y www.hydrocge.cl son un símil del negocio, que tiene por objetivo el transporte de material cuprífero, no tiene relación alguna con el negocio eléctrico, ya que constitutivamente CGE: corresponde a un componente de dos consonantes y una vocal, C: Corresponde primera inicial de la palabra Cuprífera, que dice relación con la explotación de cobre, GE: Corresponde primera inicial de la palabra Geotécnica, es la ingeniería geotécnica que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes de la Tierra. La similitud de ambas páginas, es básicamente a que es un diseño de gusto personal. Informa, además que son de su propiedad otros dominios que están funcionando www.cuerosmodalatina.cl y www.regenssy.clpor lo tanto la compra de dominios tiene un objetivo y una razón de ser visionaria y de absoluta buena fe, que está regulada en la Reglamentación NIC Chile;

h) Que cualquier objeción en esta materia, está abierta para seguir Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación, a los cuales se presentaran las argumentaciones de mejor derecho, situación de derecho, clara y transparente. En tal sentido la tilde de "sospechoso" es infundada toda vez que estamos expuestos a medidas de arbitraje conocidas por personas naturales y jurídicas, por tal razón rechaza esta presunción de "mala fe", de la contraria. Son negocios distintos, en áreas que escapan de operatividad de AESGENER;
i)Que El actuar del segundo solicitante es sospechoso, ya que el estudio contratado, lo contactó ofreciendo dinero a cambio de este dominio generchile, con reiteradas llamadas solicitando fijar un precio de compra, aun cuando no está interesado en vender, dejando entrever que el fin único es el lucro, y que (curiosamente), esto no sea transcrito en los correos que envía la prestigiosa firma al primer solicitante, dato que resulta, una anécdota, teniendo en cuenta que poseen un experiencia que podrían posibilitar el ganar el arbitraje sin actos de dudosa índole;
j) Que el ultimo *mail* del día martes 01 de marzo 2011 11:13 de la Abogada de Silva&Cia, (Tue, 1 Mar 2011 11:13), utiliza la frase "Monto solicitado por ustedes" lo cual les llamo poderosamente la atención en su oportunidad ,ya que ellos no han solicitado ninguna retribución económica. Como tampoco realizaron el primer contacto, ni fueron insistentes ni perseverantes como lo fue el estudio Silva&Cia, en tener un monto escrito de su parte; actuar que no es menos que sospechoso y que exponemos al Tribunal. Situación que se contrapone con el Reglamento del Registro de Dominios CL, Artículo 22 establece "Que el asignatario esté haciendo uso legítimo no comercial del dominio ("fair use") sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores." Respecto el extracto que se transcribe integro" Tanto es el aprovechamiento, que durante la etapa de negociación el primer solicitante nos ofreció el nombre de dominio mediante el "pago" de los "gastos" de construcción los cuales fueron más de 4 millones de pesos suma completamente desproporcionada". Expone que como se aprecia en el anexo1 "mail adjunto" el Estudio Silva & Cia, es el que indica negociar un precio, con el fin de no concurrir a un Arbitraje, situación a la que no dio respuesta, como se presenta en este mail adjunto, de esto, transcurrieron semanas de llamadas reiteradas por parte de este estudio, lo que decanto finalmente en solicitarles una cifra aproximada de nuestra inversión en el dominio que fluctúa en los cuatro millones de pesos, que bajo ningún argumento válidamente expuestos, vendería a Aesgener, ni transaría toda vez que nuestro objetivo no es el lucro del dominio, sino el materializar su proyecto. De buena fe y para desestimar todo posibilidad de negociación, en base a la insistencia, envió un detalle que bajo ningún concepto da a suponer que venderán este dominio, también implícitamente enviábamos un claro mensaje que el objetivo del negocio no se relacionaba con Aesgener, como también, no procedía el hecho de ofrecer por parte de Silva&Cia, la compra del sitio. ésta conversación vía mail se adjunta íntegramente en anexo 1,toda vez el actuar de estudios Silva y Cia, en representación de Aesgener, es sospechoso, y es sano pesar que tergiversa una realidad que ellos propiciaron y usar en su favor, indicado que el primer solicitante actúa con sesgos de mala fe, con el objetivo que Aesgener, eventualmente

pueda ganar este arbitraje, bajo este concepto, causal penalizada en la reglamentación de Nic Chile;
k) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado luego de su traslado y en el mismo escrito:
1. Impresión de correos electrónicos sostenidos entre las partes.
DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 110, con fecha 10 de junio del 2.011, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado presentado por el primer solicitante y respecto de los documentos los tuvo por acompañados bajo apercibimiento del art. 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil.
DÉCIMO CUARTO: Que, a fojas 111, con fecha 31de mayo de 2011, doña María José Arancibia O. abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que su representada tiene efectivamente la marca registrada GENER, para diversas clases, tal como se presentara en la respectiva demanda. Por lo demás su representada, es reconocida bajo el nombre GENER, de ello da cuenta una simple búsqueda en Internet para poder determinar si es o no reconocida. Hecho el ejercicio la búsqueda arroja la cantidad de 36.200.000 aciertos, un número bastante alto, cifra que es un poco menos al buscar generchile o gener chile. Pero todas ellas dicen relación en forma directa con su representada. Eso demuestra que la "búsqueda" realizada por el primer solicitante no fue tan efectiva como él piensa.
b) Que, si bien el concepto de GENER CHILE no está solicitado como marca comercial, por su representado ello no obsta a que su mandante AES GENER no se pueda oponer a un dominio que contiene por completo su marca comercial, más aun acompañado con un indicativo geográfico como lo es Chile, país donde está constituida la sociedad y funciona plenamente. Con el raciocinio del primer solicitante, se podría pensar entonces que es completamente legítimo solicitar como nombre de dominio, cocacolachile.cl, movistarchile.cl, canal13chile.cl y así utilizar una marca comercial renombrada unida a un localizador geográfico para otorgarle una identidad propia. Lo anterior carece absolutamente de toda lógica y sentido, dando una mala señal al mercado en caso de existir un fallo que acoja un nombre de dominio compuesto por una marca comercial famosa y notoria con un indicador geográfico, por cuanto provocaría la dilución de la marca comercial un debilitamiento de la misma.
c) Que el primer solicitante los emplaza a preguntarse por qué no compraron los dominios que él indica, por una sencilla razón sería eficiente el comprar todas las combinaciones que existan, que contengan la palabra GENER. Creo que es fácil la respuesta, obviamente no. De la pregunta puede formularse otra ¿por qué el primer solicitante para sus proyectos tiene "*la tendencia inocente*" de solicitar siempre nombres de dominio que contengan *casualmente* acrónimos de marcas comerciales posicionadas en el mercado? ¿Por qué valerse de esos artilugios para buscar posicionarse en el mercado? Esas son las preguntas importantes que deben ser contestadas.
d) Que el concepto que nos entrega el primer solicitante sobre el significado de GENERACION (GENER), el cual cito textual: "*Se denomina, línea de sucesión anterior y posterior para la transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir potencia*

entre dos o más elementos dentro de una máquina. http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n." Dicho concepto es errado y el link citado lleva a un concepto de generación que no tiene ninguna relación con lo citado, así lo acredita el documento que acompaño en un otrosí de esta presentación.
e) Que de todo lo dicho anteriormente, quiere dejar en claro que en el hecho y del mérito de los antecedentes y prueba aportada no debiera estimarse que estamos en presencia de un *logical choice* un caso fortuito de coincidencia, existe un ánimo de literalmente "colgarse" de marca famosas para así tener una posición más rápida en el mercado haciendo a las personas asociaciones que no existen. Más aun cuando su representada tiene presencia comercial en las regiones que él señaló. Más aun el primer solicitante, no tiene marca comercial que lo avale como tampoco tiene razón social.
f) Para acreditar sus dichos el solicitante acompaña impresión de la página wikipedia.org, del concepto generación,
DECIMO QUINTO: Que a fojas 116, se tuvo presente lo expuesto por el segundo solicitante y por acompañado el documento, con citación.
DECIMO SEXTO: Que a fojas 117 el segundo solicitante presenta un escrito de téngase presente, que puede resumirse como sigue:
a) Que en el escrito de "contestación de argumentos" lo único que se puede desprender es lo que ocurre la mayoría de las veces cuando se terminan los argumentos de peso, en una controversia comienzan las descalificaciones tanto personales, como a la empresa. Con ello revela, lo pobre en fundamentación y la mediocridad de sus defensas.
b) Que el primer solicitante utiliza un nombre de dominio el cual contiene la marca registrada por parte de su representada desde el año 1998, es decir lleva 13 años en el mercado no es un aparecido y se ha posicionado (lo quiera o no el primer solicitante) ello resulta fácil de probar, basta la búsqueda en google de gener ni quisiera hay que escribir aesgener (que es la forma reiterada que el primer solicitante los nombra para de alguna manera desviar la atención) para poder darse cuenta de la importancia de gener en Chile, justamente allí utiliza la palabra Chile, para demostrar a este tribunal que es importante que el nombre de dominio nos sea asignado, porque sin duda en él se contiene el nombre de su representada y el lugar geográfico Chile, donde está sociedad esta creada.
c) Que de seguir *el pensamiento inocente* del primer solicitante del "uso de su creatividad" o "que coincide casualmente" "los rubros son distintos" se podría pensar en inscribir cocacolachile.cl y justificar que quiero instalar una zapatería y que "casualmente coincide con…."y justificar con ello cualquier abuso y actuar contrario a la buena fe mercantil.
d) Que se hará cargo de la imputación que se les hace de la figura "secuestro inverso" pues se dice que tienen nombres de domino que no están en uso… a eso cabe responder con la siguiente pregunta ¿en qué parte del Reglamento se indica que sea condición esencial, el uso del nombre de dominio? La respuesta es en ninguna parte. No es requisito de mantención de un nombre de dominio que este se encuentre en uso o activo, al ser de su de propiedad y al haber cancelado el arancel NIC, puede hacer lo que se quiera, dado que el tener la propiedad sobre él se puede utilizar arbitrariamente siendo el único limite la ley o el derecho ajeno. No causando daño a nadie con ello, su representada puede "hacer lo que quiera" con la limitación antes dicha.

e) Que por otra parte, ¿es malo *per se* tener varios nombres de dominio? Como asimismo ¿es malo *per se* tener varios autos, casas, acciones, muebles, ropa, libros? Estima que no, no puede estimarse que ello sea *per se* malo o contra la propia economía, estando en un sistema que es el de libre mercado, donde existe la circulación de los bienes.
f) Que en cuanto a las "malas prácticas" y su insistencia a comprar el nombre de dominio, debemos decir que lo único que está haciendo el primer solicitante es "*victimizarse"*ante los ojos del Tribunal y nuevamente tergiversar los hechos. Efectivamente tomaron contacto con el primer solicitante, porque obviamente al ser los segundos deben explicar cuáles son las razones de nuestra solicitud. Por otra parte es lo mismo que se hace en las oficinas del NIC Chile tratar de llegar a un arreglo. Y fue efectivamente el primer solicitante quien valorizó el nombre de dominio, que ahora diga en su escrito que su intención no era esa, tratando de alegar una especie de presión indebida respecto al nombre de dominio. Si no quería vender o colocar un precio al dominio, ¿Para qué envió un correo con ese valor? Costos según detalle: Diseños e implementación; Diseño de logo; Adhesivos camionetas alta montaña; Bandera 3 x 2 en faena en oficinas Vallenar y Serena; Cotizaciones de equipos de protección personal, como guantes, chaquetas, cascos, y otros productos de muestra por parte de proveedores; Papelería, no distribuida en faena, ejemplo controles de horario etc.; Diseños de avisos para reclutamiento y selección de personal en operaciones de maquinaria pesada; Cotizaciones de tarjetas de acceso por parte de vigatec; Resumen; Presupuestos proyecto difusión $ 10.500.000; Monto utilizado $4.395.860; Diferencia aprobada para utilización inmediata $6.104.140; Saluda Atentamente; Erika Santelices; Procuradora TMS IN; Copiapó. Lo anterior rompe con toda lógica y cae su argumentación que fue obligado, que se le insistió, que fue presionado etc. Está claro que el correo que les fuera enviado no es producto de ninguna presión indebida o ilegítima.
DECIMO SEPTIMO: Que a fojas 119, con fecha 16 de junio del 2011 el Tribunal tuvo presente lo expuesto por el segundo solicitante.
DECIMO OCTAVO: Que a fojas 120, con fecha 16 de junio del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: En relación con lo principal, que atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los

argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "gener" y “Chile” como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de un solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una alusión a lugar geográfico, y una palabra alusiva a generar, y que el primer solicitante señala que se refiere su proyecto minero, aún cuando ha resultado semejante a la marca inscrita del segundo. Sin embargo, las palabras no son exclusivas ni excluyentes, no identifican productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifican tanto en el lenguaje como en el mercado con varias actividades. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"First Come, First Served"*, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;

TERCERO: Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso *sublite* se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: “*Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección lega*l”. Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”. En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no se habiéndose acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "generchile.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante o del segundo, por lo que este argumento de parte del segundo solicitante se desechará, debiendo analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

CUARTO: Pese a lo anterior, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, aún cuando ha sido sostenida en muchos casos por este Tribunal arbitral, pues en este caso concreto se considera que no corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, lo que en este caso no ha ocurrido; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que ambas partes no tienen similares derechos que justifiquen su legítimo interés en el nombre de dominio en cuestión, toda vez que el segundo solicitante AES GENER S. A.,tiene un respaldo claro y objetivo, gracias al cual ha acreditado en estos autos

tener un mejor derecho al dominio en cuestión, inclinando la recta razón a su favor, toda vez que posee una serie de registros marcatorios, actualmente vigente ante el INAPI sobre la marca "gener", más de 76 Registros acompañados desde fojas 42 a 56 de autos de diversas clases, relativas productos y servicios varios. Registros debidamente acompañados a estos autos. Fuera de esto posee dominios muy similares al dominio en cuestión, acompañados a fojas 57. En consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad válidamente adquirido sobre la expresión "gener", y un interés comercial legítimo, es decir un derecho sobre idéntica expresión a la que se disputa como nombre de dominio bajo.CL Siendo la expresión Chile, un sustantivo nominativo, que hace alusión efectivamente a un lugar geográfico, justamente el lugar dónde funciona su empresa.
QUINTO: Que, a *contrario sensu*, el rubro comercial al cual pretende acceder y desarrollar el primer solicitante al pedir el nombre de dominio en cuestión, no fue acreditado, sólo se indicó que sería un proyecto de generación de transporte cuprífero geotécnico, pero no se acompañó ningún antecedente a estos autos para acreditar sus dichos, ni tampoco se acreditó que exista ni siquiera una iniciación de actividades bajo este nombre o una jurídica, toda vez que no acompañó ningún medio de prueba para acreditar sus dichos, y puede haberse inventado todo en el momento y no se muestra en lugar alguno que acredite que el signo es utilizado de alguna forma, por lo que sus dichos se tienen por no probados. No hay nada que respalde su solicitud y que no se trata del mismo rubro al que se dedica el segundo solicitante, y que permita a este Tribunal presumir algo diferente y tomar una decisión más informada, o entender que el ámbito de protección de la marca registrada no abarca esta situación, nada acredita sobre el uso legítimo que se pretende hacer con este signo o dominio. La reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o *non likuet*, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001. Adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por

aprobada. En el caso de autos, aplicando la norma general en materia de prueba de nuestro ordenamiento, incumbe probar la existencia o extinción de las obligaciones a quién alega aquellas o esta, lo que en autos no ha ocurrido por la parte que ha alegado los hechos. Fuera de lo anterior el segundo solicitante ha acompañado una serie de registros de la marca "gener" que datan desde el año 1996 en adelante, más los antecedentes de su empresa, y documentos varios, fuera de que la existencia Aes Gener Chile, es un hecho público y notorio, así el primer uso de esta marca es con mucha anterioridad a la solicitud del nombre de dominio, en conflicto de autos y es consecuente con el desarrollo de su actividad comercial. Por esto, podemos concluir que el segundo solicitante, tiene el carácter de marca notoria y reconocida, es decir, cualquier persona utilizando un conocimiento de hombre medio o buen padre de familia como señala nuestro ordenamiento, puede tener conocimiento de la misma y esto no escapa al criterio del Tribunal.

SEXTO: Que el signo gener contenido íntegramente, en el dominio en cuestión, es absolutamente idéntico a la marca inscrita por parte del segundo solicitante, la sola inclusión del sustantivo "Chile", no constituye ningún signo original, y no puede constituir un signo o expresión distintiva o diferenciadora original, pues el usuario común, efectivamente pensará que es una alusión a un lugar geográfico, y evidentemente el público de Aes Gener S.A. sufrirá una confusión, pues es idéntico fonéticamente a sus marcas, dominios y razón social, por lo que no puede bastar para diferenciar un dominio de otro, utilizar una marca conocida y registrada para luego hacer una alusión geográfica, pues acogiendo el argumento del segundo solicitante bastaría inscribir cocacolaperu.cl, para pensar que es algo distintivo, original y nuevo, sin que se genere confusión en el público usuario, lo que evidentemente contraría el espíritu de nuestra legislación marcaria;

SEPTIMO: Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestión compuesto por el signo "gener", infringe la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, lo que se acredita por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente y la falta de respaldo del primer solicitante que no permite al Tribunal llegar a otro tipo de conclusión. Esto no hubiera ocurrido de contener el dominio otros elementos originales y distintivos, pero sobre todo sise hubiera dejado claramente establecido y acreditado, que el rubro del primer solicitante es absolutamente distinto al del segundo, y que existe una conducta comercial y voluntad, concluyente que así lo avala, pero en el caso en comento, al no acreditar nada, la forma del dominio se estima que si generará confusión entre usuarios y consumidores, justamente lo que buscó proteger el segundo solicitante al requerir su inscripción marcatoria. Tomando en consideración que si realmente lo que se buscó es implementar un proyecto existen varias alternativas para ello, que no implican el uso de la marca de esta conocida empresa de energía.

OCTAVO: Que de los hechos antes expresados y que constan en este proceso, se deduce que el solicitante Aes Gener S.A., es el primer usuario y creador del la sigla "gener" en el mercado, quien además ha invertido recursos para su protección en Chile, y en el extranjero, desarrollando una actividad comercial destacada en nuestro país, muy conocida y goza de un amplio reconocimiento a nivel nacional y mundial, en su rubro;

NOVENO: Que, en consecuencia, le parece a este tribunal, que estos antecedentes que, a su vez, denotan, un amplio conocimiento del signo “gener” como de propiedad del segundo solicitante, unido a que existe identidad entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario que obra en su favor, más una actividad comercial legítima y consistente por parte del segundo solicitante, llamada conducta comercial concluyente, lo que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad, establecen un mejor derecho por parte del segundo solicitante sobre esta expresión, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia "*first come first served*".
DECIMO: Que, desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.
DECIMO PRIMERO: Que, por consiguiente, este Tribunal estima que el segundo solicitante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "generchile.cl".
RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio : generchile.cl, al segundo solicitante AES GENER S. A., RUT: 94.272.000-9.

No se condena en costas al primer solicitante, por estimar que no hubo mala fe y tuvo motivos plausibles para litigar.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.