

Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **agensa.cl**
Oficio OF10861

VISTOS:

1. Que con fecha 2 de marzo de 2009, AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA, representada en calidad de contacto administrativo por don MARIO BUSTAMANTE, solicita la inscripción del nombre de dominio **agensa.cl**. Posteriormente, con fecha 18 de marzo de 2009, AGENCIAS UNIVERSALES S.A., representada en calidad de contacto administrativo por el DEPARTAMENTO DE DOMINIOS DE SILVA & CIA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **agensa.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;
2. Que mediante Oficio OF10861, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;
3. Que con fecha 26 de junio de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 6 de julio de 2009, a las 12:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;
4. Que con fecha 6 de julio de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por un lado, don ANTONIO VARAS BRAUN, quien exhibe poder para representar al Primer Solicitante, AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA y, por el otro, don FERNANDO PONCE SÁEZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, AGENCIAS UNIVERSALES S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que las partes acuerdan las normas de procedimiento;
5. Que con fecha 9 de julio de 2009 el Segundo Solicitante, AGENCIAS UNIVERSALES S.A. consigna el saldo de los honorarios arbitrales;
6. Que con fecha 14 de julio de 2009, don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, AGENCIAS UNIVERSALES S.A., presenta su demanda de asignación del dominio **agensa.cl**, señalando que Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal, en definitiva, se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de AGENCIAS UNIVERSALES S.A., y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como Internet no puede, de

un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

Agrega el Segundo Solicitante que este caso debiera evaluarse 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. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "*first come, first served*", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y AGENCIAS UNIVERSALES S.A. solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el sentenciador no sea víctima de la trampa "*first to file*" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

Añade el Segundo Solicitante, que para comprender la legitimidad de la pretensión de AGENCIAS UNIVERSALES S.A., y dado el carácter que poseen los servicios entregados por ella, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro.

AGENCIAS UNIVERSALES S.A. tiene como misión "*Potenciar y expandir la red de prestación de servicios a cargas, pasajeros, medios de transporte y terminales, con una oferta efectiva que agrega valor a clientes, proveedores, empleados y accionistas.*" El Segundo Solicitante agrega que el posicionamiento de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. en la industria de servicios al transporte, cargas y terminales, le permite desarrollar su capacidad para explotar y operar medios de producción. Así, grúas de puerto, servicios de mano de obra, centros de almacenaje y reparación de contenedores, lanchas y remolcadores son incorporados también en su oferta de servicios.

AGENCIAS UNIVERSALES S.A. desarrolla sus operaciones en la confluencia organizada de diversos actores, todos jerarquizadamente comunicados, trascendiendo el ámbito de su labor, aportando así a su fortalecimiento. El capital humano trabaja en equipo con clientes que plantean nuevos desafíos y éstos, a su vez, son personas perseverantes y comprometidas que agregan valor y perfeccionan sus capacidades, e inversionistas con visión de futuro motivados por desarrollar la compañía.

El Segundo Solicitante señala que los servicios generales prestados, especialmente en puertos de Chile y el mundo, consisten en entregar servicios y soluciones, agenciamiento marítimo, general, portuario y aéreo, asistencia de navegación, transporte, logística y distribución, almacenaje, servicios adicionales, distribución, operación de terminales, servicios de estiba, estiba / desestiba, cargas de proyecto,

equipos portuarios, lanchas y remolcadores, depósito de contenedores, agente embarcador y bunkering.

AGENCIAS UNIVERSALES S.A. constituye una empresa relacionada al transporte marítimo y servicios asociados, que tiene además una serie de oficinas en diversos países, tales como, Argentina, Chile, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Italia, Japón, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

AGENCIAS UNIVERSALES S.A. considera que es del todo evidente la confusión que se generará en el consumidor de asignarse el dominio en conflicto al Primer Solicitante, puesto que creará que existe relación entre el dominio y su uso con la empresa AGENCIAS UNIVERSALES S.A.. Es claro, según el Segundo Solicitante, que el uso del nombre de dominio que le está dando actualmente AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA, y el giro, posicionamiento y marcas de AGENCIAS UNIVERSALES S.A., serán confundibles para el consumidor.

El Segundo Solicitante postula que el signo solicitado no logra ser suficientemente distinguible frente al nombre, a la marca, a la historia y actividad comercial de AGENCIAS UNIVERSALES S.A., quien es titular de la marca “**AGUNSA**” Registro Nº 743.411 para distinguir “servicios de transporte de pasajeros y mercancías por ferrocarril, por carretera, por agua, por aire o por oleoducto; servicios de almacenaje de mercancías en un depósito o en otros edificios con vista a su preservación o custodia; servicios prestados por compañías que explotan estaciones, puentes, transbordadores (ferries), utilizados por el transportista, servicios relacionados con el remolque marítimo, la descarga, el funcionamiento de puertos y muelles y el salvamento de buques en peligro y de sus cargamentos; servicios de embalaje y empaquetado de mercancías antes de su expedición; servicios de inspección de vehículos o mercancías antes del transporte” de la clase 39, registro que acredita como de su propiedad desde el año 1985.

El Segundo Solicitante, al cuestionarse si es justa esta situación en que un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otro, y si favorece un saludable desarrollo económico el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra, opina que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico, y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

Para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio **agensa.cl** se identifica inequívocamente con AGENCIAS UNIVERSALES S.A. y sus marcas comerciales “**AGUNSA**”, por lo que la sola confusión de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado. En este sentido, indica que el artículo 14 del Reglamento de 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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del*

solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraría ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente”.

Agrega el Segundo Solicitante que, si bien el artículo 22 está en el acápite de la revocación, convendría revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona a la tesis de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. Dicho artículo señala: *“Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.”* Agrega: *“La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:*

- a. *“Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*
- b. *“Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*
- c. *“Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

Además, indica el Segundo Solicitante que, conforme a la Reglamentación, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

- a. *“Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,*
- b. *“Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.*
- c. *“Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.*
- d. *“Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.”*

AGENCIAS UNIVERSALES S.A. reitera el tema de la dilución de la imagen

comercial o marcaría, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de ésta, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el Segundo Solicitante. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

En definitiva, añade el Segundo Solicitante, 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.

Finalmente, agrega el Segundo Solicitante que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA. Más aún de consideraciones económicas, el uso que se le pueda dar al dominio **agensa.cl** puede generar consecuencias económicas para AGENCIAS UNIVERSALES S.A., pero también de confusión para el público y la sociedad chilena en general, lo que no puede admitirse en ningún caso.

Concluye el Segundo Solicitante, que de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado y sociedad chilena respecto de la procedencia empresarial y oficial de los productos o servicios que pretenda distinguir el Primer Solicitante con el concepto **agensa.cl**, dado que los consumidores la identificarán con AGENCIAS UNIVERSALES S.A.

Por último, AGENCIAS UNIVERSALES S.A. señala que 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 el Primer Solicitante no posee un derecho equivalente al de él. En suma, termina el Segundo Solicitante, la buena fe, interés legítimo y marcas registradas, todos estos son elementos que perfilan a AGENCIAS UNIVERSALES S.A., como titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestión;

7. Que con fecha 21 de julio de 2009, don RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO, en representación del Primer Solicitante, AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA, deduce demanda competitiva y alega mejor derecho sobre el nombre de dominio **agensa.cl**, argumentando que es una empresa nacional, líder en el mercado que presta servicios de Agencia de Aduana en relación a importaciones y exportaciones, con una presencia en el mercado que alcanza los 30 años de existencia, cuando el Agente de Aduanas don JUAN SANHUEZA,

nombrado como tal el año 1973, constituyó la sociedad AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA LIMITADA el 18 de diciembre de 1981.

El Primer Solicitante añade que el 9 de enero de enero de 2009, la compañía cambió su razón social a AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, y han sido conocidos comercialmente como “AGENSA”, abreviación que hace referencia al socio más antiguo, según se señala más adelante en este escrito.

AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA presta servicios en la importación de productos, que incluyen el ingreso, el almacén particular, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, el reingreso, declaración de transbordo y la redestinación de productos que ingresan al país. Mientras que en el ámbito de la exportación, AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA ofrece servicios de exportación normal, exportación de servicios, salida temporal, reexportación, entre otros. Estas operaciones son coordinadas en sus oficinas en los puertos o aeropuertos más representativos de nuestro país, esto es, Valparaíso, Santiago, Pudahuel, San Antonio y Talcahuano.

El Primer Solicitante indica que la expresión “AGENSA” proviene de una abreviación de la razón social de AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, para que la operación y promoción en el mercado sea más simple y atractiva. El término “AGEN” proviene de agencia, mientras que el “SA” se tomó de las dos primeras letras de Sanhueza.

A juicio del Primer Solicitante, nadie puede alegar que la expresión “AGENSA” sea antojadiza, ni menos adoptada de mala fe. En este sentido, hace presente que es una habitual costumbre mercantil que las empresas, sobre todo aquellas con razones sociales extensas y por lo tanto poco comerciales, busquen ser conocidas por una sigla que las identifique, como por ejemplo, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE conocida como COPEC o EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO como ENAP.

AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA ha buscado con éxito ser conocido en el mercado como “AGENSA”, creación propia, original y legítima, tanto por clientes, como organismos públicos que interactúan con ésta.

El Primer Solicitante añade que es posible comprobar la individualidad propia que ha adquirido a favor de AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA la expresión “AGENSA”, como consecuencia de los esfuerzos, tanto materiales como intelectuales, desplegados a lo largo de los últimos años.

AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA es un Agente de Aduanas, los cuales son definidos según el Artículo 220 de la Ordenanza de Aduanas como aquel “*Profesional Auxiliar de la Función pública*

Aduanera, cuya licencia lo habilita ante la Aduana para prestar Servicios a Terceros como Gestor de las Mercancías”. A su vez, la página Web de PROCHILE señala que: “El Agente de Aduanas puede prestar sus servicios ante cualquier Aduana del país al ser considerado un profesional auxiliar de la función pública aduanera: tienen el carácter de ministros de fe, en cuanto a que la Aduana podrá tener por cierto los datos que registren en sus declaraciones al momento de prestar servicios a terceros como gestor en el despacho de las mercancías”.

El Primer Solicitante añade que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. no es un Agente de Aduanas, sino que corresponde, según se desprende de su página Web **agunsa.cl**, a una compañía cuya misión es “Potenciar y expandir la red de prestación de servicios a cargas, pasajeros, medios de transporte y terminales”. El ámbito de operación de ambas empresas es perfectamente distinguible y diferente, según se aprecia en el siguiente cuadro:

<u>Servicios ofrecidos por el Primer Solicitante</u>	<u>Servicios ofrecidos por el Segundo Solicitante</u>
<ul style="list-style-type: none">• Ingreso de mercaderías• Almacén particular de mercaderías• La admisión temporal para perfeccionamiento activo• El reingreso de mercaderías• Declaración de transbordo • La redestinación de productos que ingresan al país	<ul style="list-style-type: none">• Agenciamiento Marítimo• Agenciamiento Aéreo• Transporte • Logística y Distribución• Administración y Operación de Terminales• Servicios de Estiba • Lanchas y Remolcadores• Depósito de Contenedores• Agente Embarcador• Bunkering

El Primer Solicitante considera que al estar el campo de acción de un Agente de Aduanas definido reglamentariamente, éste no puede confundirse con la labor de otros actores que no son Agentes de Aduanas, como es el caso de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. De acuerdo a lo anterior, AGENCIAS UNIVERSALES S.A. y AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA sin duda ofrecen servicios distintos y bien diferenciados.

El Primer Solicitante supone que el oponente probablemente alegará que sólo existe una letra de diferencia entre las marcas supuestamente en conflicto, pero a su juicio, la supresión de la letra “U” y la adición de la letra “E” dota de una clara distintividad al nombre de dominio solicitado. En efecto, se debe tener presente que las expresiones en supuesto conflicto son abreviaciones, donde lógicamente es más dable que existan coincidencias entre las letras que distinguen palabras integrantes de una empresa, club, asociación gremial, etc.

El Primer Solicitante hace presente que la letra “G” en combinación con la letra “E” se pronuncia como “JE”. En consecuencia, la adición de la letra “E” tiene un efecto distintivo mayor, que hace pronunciar la palabra “AGENSA” como “AJENSA”, mientras que “AGUNSA” se pronuncia tal como se lee.

El Primer Solicitante indica que la distintividad del término “AGENSA”, además de los diferentes ámbitos operativos de ambas empresas, hace que en la práctica las expresiones “AGENSA” y “AGUNSA” coexistan sin generar confusión o engaño alguno. En consecuencia, él estima que sería del todo contrario a la buena fe mercantil la privación del nombre de dominio **agensa.cl** a AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA.

El Primer Solicitante reitera que los oponentes alegarán que la supresión de la letra “U” y la adición de la letra “E” no otorga distintividad suficiente al nombre de dominio **agensa.cl**. Sin perjuicio de esto, la realidad confirma todo lo contrario: la existencia del nombre **aginsa.cl** a nombre de AGENCIAS INMOBILIARIAS Y AGRÍCOLA LIMITADA, coexiste pacíficamente con el nombre de dominio **agunsa.cl**, sin generar confusión o error en el mercado. En consecuencia, si ya coexisten los nombres de dominio **agunsa.cl** y **aginsa.cl**, el Primer Solicitante considera que sería contrario a las normas de ética mercantil y de libre competencia el privarlos del derecho de dar a conocer sus servicios a través del nombre por el cual son comercialmente conocido: AGENSA.

En definitiva, el Primer Solicitante considera que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. no tiene derechos legítimos respecto del nombre de dominio **agensa.cl**, lo cual se demuestra por los siguientes hechos:

- a. La AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA es una empresa nacional, líder en el mercado de las importaciones y exportaciones, con una presencia en el mercado que alcanza los 30 años de existencia.
- b. Son conocidos también como AGENSA, la abreviación de su razón social, y han solicitado el nombre de dominio **agensa.cl** como una manera de promocionar sus servicios.
- c. Han precedido a las AGENCIAS UNIVERSALES S.A. en la creación y uso de la expresión “AGENSA”, así como en su solicitud de inscripción tanto ante NIC Chile, como ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- d. La expresión “AGENSA” es su creación original, y no ha incurrido en ninguna práctica contraria a la buena fe o contraria a las normas de ética mercantil. Agrega que difícilmente su podría buscar una asociación con marcas de terceros, cuando la marca “**AGENSA**” no es más que una abreviación de la razón social de AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA.

- e. Los ámbitos de competencia entre ambos son necesariamente distintos, desde que los servicios que presta AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA están regulados y reservados a aquellas personas que tengan la calidad de Agente de Aduanas, calidad que sí detenta AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, pero que no posee AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
- f. AGENCIAS UNIVERSALES S.A. no ha hecho uso de la expresión “AGENSA”, efectuando la segunda solicitud del nombre de dominio **agensa.cl** simplemente con fines defensivos, lo que ciertamente entorpece de manera grave el desarrollo comercial de AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA.
- g. Las expresiones “AGENSA” y “AGUNSA” ya coexisten en el mercado nacional, sin generar confusión o error alguno entre los consumidores que requieren de los distintos servicios que prestan las empresas en conflicto.
- h. Que tomando en consideración la existencia del nombre de dominio **aginsa.cl**, que ya coexiste con el nombre de dominio **agunsa.cl**, es perfectamente lógico permitir la existencia del nombre de dominio **agensa.cl**.
- i. La utilización del nombre de dominio **agensa.cl** por parte de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. impediría la labor de difusión y promoción de los servicios de AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, lo que injustamente los dejaría en una situación de desventaja frente a su competencia.

Los hechos anteriores demuestran, según el Primer Solicitante, que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. carece de todo derecho legítimo respecto del nombre de dominio **agensa.cl**. Al respecto la propia Reglamentación de NIC Chile establece en su artículo 14 inciso primero que: “*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*”.

AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA agrega que un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio Web en Internet. A través de un nombre de dominio, se puede ubicar o identificar un contenido específico dentro de la red. De esta forma, los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios asociados a Internet, tales como páginas Web, correos electrónicos, localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser único, y si bien un solo servidor Web puede servir múltiples páginas Web pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor. A su vez, como en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicación y obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la práctica se

encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar la identificación a los mismos usuarios y, a la vez, como modo de clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder. Por lo tanto, es muy común que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos etc., a la cual corresponde efectivamente o se identifica esa “denominación”. De esta forma es una práctica habitual y un medio legítimo de distribución, difusión y prestación de servicios que una empresa o una marca conocida tenga un nombre de dominio asociado a su nombre in Internet, como ocurriría en este caso con AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, Primer Solicitante del nombre de dominio **agensa.cl**.

El Primer Solicitante añade que para los nombres de dominio .CL, es NIC Chile la autoridad competente y quien ha establecido en su Reglamento las condiciones y requisitos necesarios para solicitar y/o registrar un nombre de dominio, así como la forma de solucionar los conflictos en caso que hayan dos o más partes interesadas en un mismo nombre de dominio.

AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA se rigió por las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio, así como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, es decir, solicitó legítimamente la inscripción del nombre de dominio **agensa.cl** y pagó la tarifa correspondiente ante NIC Chile.

AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, ha actuado en todo momento de buena fe. Para estos efectos, basta mencionar que ninguna de las conductas que el Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL califica como abusivas en modo alguno puede ser reprochada a AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, como demuestra a continuación:

- i. *“Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.”* El Primer Solicitante indica que esta condición no se encuentra presente en el caso de autos, toda vez que el nombre de dominio **agensa.cl** corresponde a una abreviación de su razón social. Por otro lado, la supresión de la letra “U” y la adición de la letra “E” otorga la distintividad suficiente al nombre de dominio solicitado.
- ii. *“Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto de nombre de dominio.”* En relación con este punto, AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA ha comprobado los legítimos derechos para solicitar el nombre de dominio **agensa.cl**, expresión que corresponde a una marca novedosa creada y desarrollada por él, proveniente además de su razón social.

- iii. *“Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.”* AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA ha inscrito este nombre de dominio de buena fe, haciendo uso de su legítimo derecho a difundir vía Internet su marca **“AGENSA”**, a través de la dirección electrónica que naturalmente le corresponde, por ser una abreviación de su razón social. A su vez, las marcas **“AGENSA”** y **“AGUNSA”** han coexistido hasta hoy en forma pacífica en el mercado nacional, sin generar conflictos o perjuicios ni a sus respectivos dueños ni a los consumidores, por estar sus campos operativos absolutamente definidos según se ha dicho.

A juicio del Primer Solicitante, ninguna de las causales indicadas en el artículo 22 inciso 2º letras b) y c), que dicen relación con la “mala fe”, puede aplicarse a AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA:

- Letra b) *“Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.”*
- Letra c) *“Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.”*

El Primer Solicitante añade que el inciso Nº 3 del artículo 22 del Reglamento antes citado, se establece que basta que concurra una de siguientes circunstancias para evidenciar y demostrar que el asignatario, en este caso el Primer Solicitante, no ha actuado de mala fe sino que, por el contrario, ha actuado de buena fe:

- *“Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,*
- *“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*
- *“Que el asignatario esté haciendo un 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 Primer Solicitante considera que, según ha quedado demostrado en autos, tanto la primera como la segunda causal son íntegramente aplicables a AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, por lo que se puede afirmar con certeza que es posible comprobar, de acuerdo a los hechos y al derecho, que éstos actúan totalmente de buena fe, ejerciendo sus legítimos derechos y sin intención alguna de perjudicar a terceros. Lo anterior se

complementa con lo señalado por el Diccionario de la Real Academia Española, el cual define a la buena fe como: “*Rectitud, honradez*”; y en el campo del derecho, como la “*convicción en que se halla una persona de que hace o posee una cosa con derecho legítimo*”.

El Primer Solicitante señala que el eventual otorgamiento del nombre de dominio **agensa.cl** a AGENCIAS UNIVERSALES S.A. le provocaría confusión y graves perjuicios, porque son ampliamente conocidos como “AGENSA”.

AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA hace alusión al principio o criterio de “*First Come, First Served*”, que opera para resolver conflictos relacionados a nombres de dominio. Al respecto, considera que en este caso ambos solicitantes no tienen igualdad de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio **agensa.cl**. Es así como considera que los legítimos derechos corresponden a AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, y no a AGENCIAS UNIVERSALES S.A. A su vez, hace presente que un mejor derecho por parte del Segundo Solicitante debe basarse necesariamente en cuestiones tangibles, ya sea en el uso, posesión, dominio o, por ejemplo, un proyecto concreto asociado al nombre de dominio en disputa, y no en el mero capricho de perturbar o impedir a un tercero el libre ejercicio de sus derechos.

El Primer Solicitante agrega que la teoría del “*First Come, First Served*” opera cuando tanto demandante como demandado tienen legítimos intereses y actúan de buena fe, lo cual implica que el nombre de dominio solicitado corresponde al nombre o razón social de ambos solicitantes y/o titulares, conjuntamente con sus marcas registradas o con la denominación a través de la cual son conocidos en el mercado. De esta forma, este principio estima que ante igualdad de derechos, debe primar quien solicitó primero el nombre de dominio en cuestión.

El Primer Solicitante señala que aún en el caso hipotético que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. pudiera probar legítimos derechos e intereses sobre el nombre de dominio **agensa.cl**, al ser AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA los Primeros Solicitantes, este nombre de dominio debiera serle igualmente asignado.

El Primer Solicitante cita la jurisprudencia nacional, que avala lo indicado por él:

- 1) Fallo recaído en el arbitraje por el nombre de dominio **emersonchile.cl**, dictado por el árbitro señor Luis Felipe Claro, asignando dicho nombre de dominio al Primer Solicitante, EMERSON ELECTRIC (US) HOLDING CORPORATION (CHILE) LTDA.
- 2) Fallo recaído en el arbitraje por el nombre de dominio **homesecurity.cl**, dictado por el árbitro señor Cristián Saieh Mena, asignando dicho nombre de dominio al Primer Solicitante, VTR GLOBAL COM S.A.
- 3) Fallo recaído en el arbitraje por el nombre de dominio **123informaciones.cl**, dictado por el árbitro señor Patricio De la Barra

Gili, asignando dicho nombre de dominio al Primer Solicitante, doña JESSICA MUÑOZ CERDA.

- 4) Fallo recaído en el arbitraje por el nombre de dominio **copasa.cl**, dictado por el árbitro señor Patricio De la Barra Gili, asignando dicho nombre de dominio al Primer Solicitante, COMERCIAL PLAYA ANCHA S.A.
- 5) Fallo recaído en el arbitraje por el nombre de dominio **metrotur.cl**, dictado por el árbitro señor Patricio De la Barra Gili, asignando dicho nombre de dominio al Primer Solicitante, PUBLI WEB Y COMPAÑÍA LTDA.

AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA concluye que al cumplir con todos los requisitos previstos en el Reglamento de solución de controversias de NIC Chile, considera que goza de mejor derecho sobre el dominio **agensa.cl** que aquel que pudiese poseer AGENCIAS UNIVERSALES S.A. En virtud de lo anterior, señala que la pretensión del Segundo Solicitante debe ser desestimada por carecer de título legítimo, por lo que el nombre de dominio **agensa.cl**, debe ser adjudicado, en definitiva, a AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, por ser quien tiene mejor derecho a su adjudicación de acuerdo con los requisitos que establece la Reglamentación de NIC Chile;

8. Que por resolución de fecha 11 de septiembre de 2009, se provee la presentación de fecha 14 de julio de 2009 de don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, AGENCIAS UNIVERSALES S.A. A su vez, se provee la presentación de fecha 21 de julio de 2009 de don RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO, en representación del Primer Solicitante, AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA, dándose traslado recíproco de la demandas arbitrales correspondientes a las partes, lo que se notifica por correo electrónico;
9. Que con fecha 16 de septiembre de 2009 don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, AGENCIAS UNIVERSALES S.A., evacua el traslado, indicando que esencialmente, AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA ha fundamentado su posición en la falta de relación entre los servicios prestados por las partes. Sin embargo, considera que la relación es directa y completa, pues el transporte internacional y la administración de terminales de almacenamiento que hace AGENCIAS UNIVERSALES S.A. están total y completamente relacionados a las actividades de ingreso de mercadería, almacenamiento y servicios relacionados a comercio y transporte internacional mencionados por la misma parte en su escrito de demanda.

El Segundo Solicitante indica que lo anterior queda del todo claro, toda vez que la cobertura protegida por la marca "**AGUNSA**" es precisamente: "servicios de transporte de pasajeros y mercancías por ferrocarril, por carretera, por agua, por aire o por oleoducto; servicios de almacenaje de mercancías en un depósito o en otros edificios con vista a su preservación o custodia; servicios prestados por compañías que explotan estaciones, puentes, transbordadores (ferries), utilizados

por el transportista, servicios relacionados con el remolque marítimo, la descarga, el funcionamiento de puertos y muelles y el salvamento de buques en peligro y de sus cargamentos; servicios de embalaje y empaquetado de mercancías antes de su expedición; servicios de inspección de vehículos o mercancías antes del transporte.”

El Segundo Solicitante hace presente que el día 22 de mayo de 2009, AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA presentó la solicitud de la marca “**AGENSA**”, bajo el N° 864.823, en la que se incluyen todos los servicios relacionados con el rubro de AGENCIAS UNIVERSALES S.A., a saber:

- Clase 35: ayuda a las funciones comerciales de una empresa comercial;
- Clase 36: agencia de aduana.
- Clase 39: transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes.

El Segundo Solicitante señala que llama poderosamente la atención que se haya solicitado la marca dos meses después que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. haya deducido oposición o solicitud competitiva por el nombre de dominio de autos, es decir el 18 de marzo de 2009. AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA, al pedir la marca “**AGENSA**”, sabe de la existencia de “**AGUNSA**”, y en forma a lo menos diligente debió consultar si existían marcas ya registradas, que en este caso es precisamente la marca “**AGUNSA**”.

A juicio del AGENCIAS UNIVERSALES S.A., es del todo claro que “**AGUNSA**” y “**AGENSA**” son términos cuasi-idénticos, y de acogerse el nombre de dominio a favor del Primer Solicitante, se desconocerá la marca registrada, el nombre de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. y su presencia en el mercado nacional e internacional, y la relación entre los giros de las partes.

Por último, el Segundo Solicitante considera que el hecho que exista un nombre de dominio **aginsa.cl**, no es un fundamento del mejor derecho de AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA, puesto que éste debe acreditar que su patrimonio intelectual y su giro efectivo fundamenten un mejor derecho sobre la pretensión de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. y los fundamentos de la misma, lo que en los hechos no se ha acreditado, por existir, en primer lugar, relación directa de giros, y en segundo lugar, relación directa entre la marca registrada de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. y el nombre de dominio de autos y, en tercer lugar, conocimiento de la marca de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. por el Primer Solicitante, al presentar su solicitud de la marca en clase 35, 36 y 39, dos meses después de la oposición al nombre de dominio efectuada por AGENCIAS UNIVERSALES S.A.;

10. Que con fecha 17 de septiembre de 2009, don RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO, en representación del Primer Solicitante, AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA, evacua el traslado conferido, reiterando que el campo operativo de él y el de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. son diferentes y

perfectamente distinguibles, y no como sostiene el Segundo Solicitante en su demanda que el campo operativo de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. estaría relacionado con el giro de AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, y que como consecuencia de lo anterior, se generaría confusión en el mercado en caso de coexistencia de su marca y el nombre de dominio **agensa.cl**.

El Primer Solicitante reitera que a diferencia del Segundo Solicitante, cuyo giro principal es el de agenciamiento portuario y asistencia en la navegación, AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA es un agente de aduanas. El Primer Solicitante insiste que, al estar definido reglamentariamente el campo de acción de un Agente de Aduanas, éste no puede confundirse con la labor de otros actores que no son Agentes de Aduanas, como es el caso de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. que se dedica al agenciamiento portuario y asistencia en la navegación.

El Primer Solicitante agrega que hace ya tiempo son conocidos en el mercado como AGENSA. En consecuencia, no existe posibilidad de confusión o engaño en el caso de coexistencia de estas dos empresas, porque sus campos operativos son distintos y porque en la práctica ya coexisten en el mercado y sus distintos actores pueden distinguir perfectamente uno del otro.

El Primer Solicitante considera que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. intenta hacer aplicable a la solicitud del nombre de dominio **agensa.cl** las causales establecidas en el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento de Nombres de Dominio .CL, que dicen relación con la supuesta mala fe por parte del titular de un nombre de dominio. El Primer Solicitante argumenta que no pueden de forma alguna ser aplicables a su actuación por lo siguiente:

- a) *“Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio”*: En primer término, el Primer Solicitante hace presente que las expresiones en supuesto conflicto no son iguales. A mayor abundamiento, la supresión de la letra “U” y la adición de la letra “E”, además del hecho de la distinta pronunciación de la letra “G” en ambas expresiones, hacen perfectamente distinguibles la marca del Segundo Solicitante y el nombre de dominio solicitado por AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA.

El Primer Solicitante argumenta que desde el punto de vista marcario, y especialmente en lo que dice relación con los Nombres de Dominio, el hecho de diferir las expresiones en supuesto conflicto en una letra permite en muchas ocasiones diferenciarlos entre sí. Esto se demuestra por la existencia del nombre de dominio **aginsa.cl** a nombre de AGENCIAS INMOBILIARIAS Y AGRÍCOLA LIMITADA, ya que las diferencias entre la marca del Segundo Solicitante y el nombre de dominio **aginsa.cl** son exactamente las mismas que entre la marca **“AGUNSA”** y el nombre de dominio **agensa.cl** solicitado por AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA.

Demás está decir que la marca de AGENCIAS UNIVERSALES S.A. y el nombre de dominio **aginsa.cl** coexisten pacíficamente sin provocar confusión o error en el mercado.

- b) *“Que el asignatario no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio solicitado”*: En relación a esta causal, AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA reitera que AGENSA es la abreviación de su razón social y es el nombre por el cual es comercialmente conocido. Por lo tanto esta causal es, a todas luces, inaplicable al caso de autos.
- c) *“Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe”*: En este sentido, El Primer Solicitante hace presente que AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA da a conocer y ofrece sus servicios a través de la página Web **agensa.cl** de una forma leal y legítima y, en este sentido, ni siquiera son competencia de AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
- d) *“Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito para venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir el nombre de dominio al reclamante o a su competencia”*: Indica el Primer Solicitante que no existe en autos antecedente alguno que sirva para argumentar una supuesta intención por su parte de vender el nombre de dominio **agensa.cl**. Al contrario, la solicitud de este nombre de dominio responde a un plan de negocios de AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA para ser más fácilmente reconocido por los consumidores y potenciar su posición en el mercado.

Adicionalmente, la Reglamentación en comento establece algunas presunciones para establecer la buena o mala fe del titular de un nombre de dominio. Al respecto, AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA indica que las presunciones de mala fe, también citadas por AGENCIAS UNIVERSALES S.A., son evidentemente inaplicables respecto de su conducta:

- a) *“Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin de impedir al titular de una marca reflejar dicha marca en el nombre de dominio”*: Muy por el contrario AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA no tiene inconveniente alguno en la titularidad y uso que pueda dar AGENCIAS UNIVERSALES S.A. al nombre de dominio **agunsa.cl**, ya que entiende que el Segundo Solicitante no es su competencia, por tener campos operativos diversos, en especial dado que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. no está registrado como Agencia de Aduanas, y que las expresiones en supuesto conflicto tienen suficientes diferencias, tanto gráficas como fonéticas, para coexistir sin provocar error o confusión en el mercado.
- b) *“Que se haya inscrito con el fin preponderante de perturbar los negocios de la competencia”*: El Primer Solicitante reitera que la expresión AGENSA corresponde a una abreviación de la razón social de AGENCIA

DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA y es la denominación por la cual es conocido en el mercado. De acuerdo a lo anterior, el fin de la solicitud del nombre de dominio **agensa.cl** responde a un plan lógico y razonable de negocios por parte de ellos para ser más fácilmente reconocidos en el mercado y en el cual no tiene injerencia alguna AGENCIAS UNIVERSALES S.A.

- c) *“Que usando el nombre de dominio, se haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet creando confusión con la marca del reclamante”*: El Primer Solicitante señala que en diversas oportunidades ha indicado que los campos operativos de ambas empresas son distintos y que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. no puede realizar un giro que está reglamentado y que corresponde a ciertos y determinados operadores, dentro de los cuales no está AGENCIAS UNIVERSALES S.A. Por lo tanto, no existe posibilidad de confusión en el mercado entre AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA y AGENCIAS UNIVERSALES S.A.

AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA indica que el Reglamento para el Funcionamiento de Nombres de Dominio .CL incluye también presunciones de buena fe por parte del titular del nombre de dominio, todas las cuales son plenamente aplicables a su conducta:

- a) *“Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre”*: El Primer Solicitante indica que esta presunción se da en autos, ya que AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA utiliza el nombre de dominio **agensa.cl** para ofrecer sus servicios.
- 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”*: Por los documentos acompañados en autos, el Primer Solicitante considera que son comercialmente conocidos como AGENSA, por lo cual es lógico que quieran informar y promocionar sus servicios a través de una página denominada **agensa.cl**.
- c) *“Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio (“fair use”), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores”*: AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA está haciendo un uso comercial del nombre de dominio **agensa.cl**, y dicho uso se ajusta plenamente a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

El Primer Solicitante concluye que en razón de los argumentos antes expuestos y los que hicieron valer en el escrito de demanda, sostiene que AGENCIAS UNIVERSALES S.A. no cuenta con mejores derechos sobre el nombre de dominio **agensa.cl** que AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX

AVSOLOMOVICH LIMITADA y, que por lo tanto, éste debe ser definitivamente asignado a él.

11. Que por resolución de fecha 18 de septiembre de 2009, se provee la presentación de fecha 16 de septiembre de 2009 de don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, AGENCIAS UNIVERSALES S.A. A su vez, se provee la presentación de fecha 17 de septiembre de 2009 de don RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO, en representación del Primer Solicitante, AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y AXEL AVSOLOMOVICH LIMITADA, teniéndose por evacuado el traslado de las partes, lo que se notifica por correo electrónico;
12. Que con fecha 2 de octubre de 2009, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de “arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;
2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;
3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;
4. Que AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, al corresponder a una agencia de aduanas, presta servicios en la importación de productos, que incluyen el ingreso, el almacén particular, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, el reingreso, declaración de transbordo y la redestinación de productos que ingresan al país. A su vez, ofrece servicios de exportación normal, exportación de servicios, salida temporal, reexportación, entre otros;
5. Que, por otro lado, AGENCIAS UNIVERSALES S.A. señala que tiene como misión *“potenciar y expandir la red de prestación de servicios a cargas, pasajeros, medios de transporte y terminales, con una oferta efectiva que agrega valor a clientes, proveedores, empleados y accionistas.”* El Segundo Solicitante agrega que dentro de los servicios generales prestados, especialmente en puertos de Chile y el mundo, están los de entregar servicios y soluciones, agenciamiento marítimo, general, portuario y aéreo, asistencia de navegación, transporte, logística y distribución, almacenaje, servicios adicionales, distribución, operación de terminales, servicios de

estiba, estiba / desestiba, cargas de proyecto, equipos portuarios, lanchas y remolcadores, depósito de contenedores, agente embarcador y bunkering, de tal forma que corresponde a una empresa relacionada al transporte marítimo y servicios asociados;

6. Que, al respecto, el Primer Solicitante considera que al estar el campo de acción de un Agente de Aduanas definido reglamentariamente, éste no puede confundirse con la labor de otros actores que no son Agentes de Aduanas, como es el caso de AGENCIAS UNIVERSALES S.A., de tal forma que estima que las partes en este juicio ofrecerían servicios distintos y bien diferenciados entre sí;
7. Que, sin embargo, AGENCIAS UNIVERSALES S.A. considera que la relación entre su giro y el del Primer Solicitante es directa y completa, pues el transporte internacional y la administración de terminales de almacenamiento que él hace, están total y completamente relacionados a las actividades de ingreso de mercadería, almacenamiento y servicios relacionados a comercio y transporte internacional mencionados por la misma parte en su escrito de demanda;
8. Que, al respecto, a juicio de este sentenciador, efectivamente existe una relación entre los servicios que prestan los dos solicitantes los cuales, si bien no son exactamente los mismos, parecieran ser complementarios entre sí;
9. Que el Primer Solicitante indica que la expresión “AGENSA” proviene de una abreviación de la razón social de AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, para que la operación y promoción en el mercado sea más simple y atractiva. El término “AGEN” proviene de agencia, mientras que el “SA” se tomó de las dos primeras letras de Sanhueza. Por consiguiente, indica que nadie puede alegar que la expresión “AGENSA” sea antojadiza, ni menos adoptada de mala fe, agregando que es una habitual costumbre mercantil que las empresas, sobre todo aquellas con razones sociales extensas y, por lo tanto, poco comerciales, busquen ser conocidas por una sigla que las identifique, como por ejemplo, COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE conocida como COPEC o EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO como ENAP;
10. Que el Segundo Solicitante indica que el dominio solicitado no logra ser suficientemente distinguible frente al nombre, a la marca, a la historia y a la actividad comercial de AGENCIAS UNIVERSALES S.A., quien es titular de la marca “**AGUNSA**” Registro N° 743.411 para distinguir “servicios de transporte de pasajeros y mercancías por ferrocarril, por carretera, por agua, por aire o por oleoducto; servicios de almacenaje de mercancías en un depósito o en otros edificios con vista a su preservación o custodia; servicios prestados por compañías que explotan estaciones, puentes, transbordadores (ferries), utilizados por el transportista, servicios relacionados con el remolque marítimo, la descarga, el funcionamiento de puertos y muelles y el salvamento de buques en peligro y de sus cargamentos; servicios de embalaje y empaquetado de mercancías antes de su expedición; servicios de inspección de vehículos o mercancías antes del transporte” de la clase 39, registro que acredita como de su propiedad desde el año 1985;

11. Que, según lo indicado tanto por AGENCIAS UNIVERSALES S.A. como por AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, las expresiones “AGUNSA” y “AGENSA” corresponden a siglas. En este sentido, este sentenciador estima que el dominio de autos no induciría a los usuarios de Internet a confusión, en particular dado que la supresión de la letra “U” y la adición de la letra “E” logra diferenciar los dominios en conflicto. A su vez, como señala el Primer Solicitante, la letra “G” de “AGENSA”, en combinación con la letra “E”, se pronuncia como “JE”, al igual como ocurre cuando la letra “G” está puesta antes de una letra “I”. En consecuencia, la palabra “AGENSA” se pronunciaría como “AJENSA”, mientras que la letra “G” de “AGUNSA” tendría la pronunciación propia de esta letra cuando está puesta antes de las letras “A”, “O” o “U”, o cuando está puesta antes de una consonante o en la posición final de una palabra,
12. Que el Primer Solicitante acompañó documentos probatorios, los cuales en su momento fueron objetados por el Segundo Solicitante. Al respecto, este sentenciador ha resuelto desestimar las objeciones de AGENCIAS UNIVERSALES S.A., estimando pertinente tener en cuenta los documentos probatorios allegados por el Primer Solicitante para la dictación de este fallo. En particular, se han considerado relevantes los documentos otorgados por el representante legal de IMPORTADORA CAPRILE S.A., por medio del cual se acredita su relación comercial con el Primer Solicitante desde hace más de 20 años, el documento otorgado por el representante legal de CONSTRUCTORA ALBORADA LIMITADA, que señala que dicha empresa usa los servicios del Primer Solicitante y el documento otorgado por don Felipe Flores Duarte, Jefe del Sub Departamento de Abastecimiento del INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA, que acredita que dicho organismo es cliente del Primer Solicitante. En cada uno de estos documentos, el que los suscribe señala que el Primer Solicitante es conocido en el mercado como AGENSA, hecho que se ve corroborado por los otros documentos acompañados por AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, en especial las impresiones de la página Web <http://enlaces-comerciales.stockergroup.com>, que muestra como enlace comercial de la Cámara de Comercio de Santiago a AGENSA y la impresión correspondiente al “Evento: Enlaces Comerciales” de la Cámara de Comercio de Santiago, que también denomina al Primer Solicitante como “AGENSA”. Por consiguiente, puede concluirse que el Primer Solicitante es efectivamente conocido como AGENSA, de tal forma que las razones por las cuales el Primer Solicitante pidió el dominio **agensa.cl**, quedan de manifiesto;
13. Que a través de los mismos documentos probatorios acompañados por el Primer Solicitante en este proceso, se acredita fehacientemente un uso real y efectivo de la marca “**AGENSA**” en el mercado, con anterioridad al inicio de este juicio arbitral, a pesar de que el Primer Solicitante no ha acreditado tener registrada dicha marca;
14. Que, conforme a lo anterior, puede concluirse que en el mercado, las marcas “**AGENSA**” y “**AGUNSA**” coexisten, sin generar confusión o engaño alguno entre los consumidores;
15. Que, a mayor abundamiento, la existencia del nombre de dominio **aginsa.cl** a nombre de AGENCIAS INMOBILIARIAS Y AGRICOLA LIMITADA, el cual ya

coexiste con el nombre de dominio **agunsa.cl**, es otro antecedente que debe tenerse en cuenta, y que lleva a concluir que la asignación del nombre de dominio de autos al Primer Solicitante, tampoco generará error o confusión entre los usuarios de Internet;

16. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.
17. Que en el caso de autos, en virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer por AGENCIA DE ADUANAS JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, y atendiendo muy especialmente a los principios de prudencia y equidad, este árbitro ha llegado a la convicción de que al Primer Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **agensa.cl** al Primer Solicitante, AGENCIA DE ADUANA JUAN SANHUEZA Y ALEX AVSOLOMOVICH LIMITADA, RUT N° 88.527.900-7.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 17 de noviembre de 2009.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2