Santiago, 30 de junio de dos mil ocho.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "gestion-online.cl", siendo partes don MAURICIO EDUARDO PASTORINI TORRES domiciliado en Calle # 1 casa 377 Huertos Familiares, San Pedro de la Paz, Concepción, Concepción y EDITORIAL GESTIÓN LIMITADA, domiciliada en Luis Carrera Nº 1.289, Vitacura, Chile.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes, siendo representado el Segundo Solicitante por doña Ana María Mujica. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.
QUINTO: Que, dentro de plazo, ambos solicitantes hicieron sus presentaciones.

SEXTO: Que, el Segundo Solicitante en su presentación señaló sus argumentos y acompañó documentos. Los argumentos expuestos son los siguientes:

a) Su representada es titular del nombre de dominio "gestiononline.cl", casi idéntico al dominio en disputa "gestión-online.cl".
b) Su representada es titular de diferentes nombres de dominio que incluyen la palabra "gestión".
c) Don Víctor Manuel Ojeda, propietario de su representada, es dueño de la marca GESTIÓN, para distinguir productos y servicios de una variedad de clases.

d) Es imposible la coexistencia de los nombres de dominio “gestiononline.cl” y “gestion-online.cl” pues son casi idénticos, al punto que el segundo contiene al primero, siendo la única diferencia entre ellos un guión entre dos palabras.

e) Lo anterior puede inducir a los consumidores a error, quienes tenderán a creer que el dominio “gestión-online.cl” es un derivado del dominio principal “gestiononline.cl”, al cual daría acceso.

f) También se pueden ver inducidos los consumidores, al ingresar al dominio “gestion-online.cl” a creer que corresponde a una nueva dirección de la compañía de su representada.

g) Si bien ante conflictos entre dos solicitantes de un nombre de dominio la doctrina y jurisprudencia privilegian al primer solicitante, este principio cede cuando el segundo solicitante acredita que tiene un mejor derecho para que le sea asignado.

h) Lo anterior estaría demostrado porque su representada basó su mejor derecho en la titularidad del nombre de dominio “gestiononline.cl”, que es casi idéntico al dominio en disputa.

i) Por lo anterior, se entiende que los árbitros hayan refinado sus criterios, dejando de lado el criterio simplista “first come first served” para analizar los conflictos a la luz de la tesis del “mejor derecho”.

j) Se producirá una confusión en los consumidores quienes, al buscar el nombre de dominio “gestiononline.cl”, serán desviados a la página de la contraparte, quien se beneficiará de la fama y notoriedad de su representada.

k) Su representada cuenta con un mejor derecho para asignarse el nombre de dominio en disputa porque su dueño, Víctor Manuel Ojeda, es titular de las marcas “GESTIÓN” y, los nombre de dominio, como las marcas, son utilizados como un identificador.

l) Lo anterior, con el agravante de que los nombres de dominio son “universales”. Así, mientras una marca puede coexistir con una similar e incluso idéntica si se trata de rubros o geografías distintas, debido al principio de “especialidad” de las marcas; cada nombre de dominio puede ser asignado a una sola persona.

m) El conflicto de autos es un caso de “logical choice”, esto es un conflicto fortuito entre dos legítimos solicitantes, derivado de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio.

n) El otorgamiento del nombre de dominio a la contraria generaría confusiones respecto de la procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestión, pues los consumidores lo vincularían a los nombres de su mandante, diluyendo su capital de posicionamiento construido con esfuerzo y grandes inversiones, como lo acreditan las marcas inscritas a su nombre.

o) Es reconocida la actitud de los usuarios de buscar sitios mediante nombres que les son familiares, lo que facilita que al buscar nuestro dominio de Internet "gestiononline.cl" serán conducidos al dominio en disputa, generándole confusiones.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1.- Copia de la página web de NIC Chile que da cuenta de nombres de dominio inscritos a nombre de Editorial Gestión Limitada.
2.- Copia de la página web del Departamento de Propiedad Industrial que da cuenta de registros de la marca GESTIÓN a nombre de don Víctor Manuel Ojeda Méndez.

SÉPTIMO: Que, en su presentación el Primer Solicitante, expuso los siguientes argumentos:

a) Soy ingeniero civil informático y durante 15 años fui administrador de la base de datos de Pesquera El Golfo S.A., en Talcahuano.
b) Durante mis últimos años en la antedicha empresa desarrolle la intranet de la misma, cuya principal función es apoyar la gestión de la gerencia a través de la web, permitiendo a gerentes y administradores acceso fácil a los datos de la empresa.
c) Hace poco más de un año me independicé y me encuentro ofreciendo soluciones informáticas a pequeñas y medianas empresas, pues ya contaba con una cartera de clientes.
d) Los antedichos clientes cuentan con servicios informáticos desarrollados por mí por más de 8 años de exitoso funcionamiento en la zona.
e) Los sistemas informáticos desarrollados presentan informes contables y estados de resultados de los clientes, a los cuales pueden acceder administradores y gerentes desde cualquier lugar, evitando así tener que ir a sus negocios a buscar la información.
f) Con el fin de presentar las soluciones entregadas a mis clientes de manera más profesional, solicité en octubre de 2007 el nombre de dominio gestion-online.cl, el cual se encontraba disponible.
g) El 10 de octubre de ese mismo año constituí la sociedad "Sistemas de Gestión Online Ltda.".
h) Actualmente cuento también con clientes de Santiago como la clínica dental Beautydent y el restorán BigSushi.
i) El sitio web "gestión-online.cl" permite a Pymes y usuarios no expertos manejar información de vital importancia para sus empresas en forma fácil e intuitiva, facilitando la toma de decisiones.

j) El nombre de dominio en disputa no fue creado con objeto de perjudicar a otras personas ni de apropiarse de la palabra “gestión”, pues nadie puede atribuírsela.
k) La otra solicitante no puede sentirse perjudicada, ya que nunca ha usado el nombre de dominio semejante al que es objeto de esta disputa, razón principal que me motivó a inscribirlo. Tanto es así que no existe n la web referencia alguna al dominio de la contraparte.

OCTAVO: Que, este Tribunal dio traslado de las presentaciones realizadas por ambos solicitantes a sus respectivas contrapartes y tuvo por acompañados los documentos presentados por el Segundo Solicitante.

NOVENO: Que, el Segundo Solicitante evacuó el traslado respectivo señalando que:

a) El Primer Solicitante en su presentación no señaló argumento alguno de por qué tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, sólo hizo un breve resumen sobre sus intenciones al momento de registrarlo y su ocupación.
b) El Primer Solicitante señaló que el nombre de dominio en disputa estaba disponible al momento de “adquirirlo”, a lo cual recordamos que esta parte ingresó su solicitud dentro del plazo reglamentario durante el cual las solicitudes se encuentran “en trámite”.
c) Si bien es cierto que el sitio estaba disponible al momento de registrarlo, también es cierto que la propia reglamentación de NIC Chile concede un plazo para que quien se sienta afectado por una solicitud de registro de un dominio pueda pedirla.
d) Mis mandantes se han sentido afectados por lo que presentaron una solicitud, ya que el dominio que se intenta registrar: “gestion-online.cl” es casi idéntico a su dominio “gestiononline.cl”.
e) Mi mandante es dueño de diferentes nombres de dominio conformados en torno a la palabra “gestión”.
f) Dada la similitud de ambos nombres de dominio, es imposible su coexistencia, pues pueden inducir a error a los consumidores, quienes creerán que pertenecen a un mismo dueño.
g) EL Primer Solicitante señala que mi representada no tiene en uso el nombre de dominio que se vería afectado por la similitud con el de autos.
h) Sobre lo anterior cabe decir que no es requisito legal para la concesión y vigencia de un nombre de dominio que éste tenga asociada una página web ni que esté activa.

i) De la misma forma en que ocurre en derecho marcario, no es requisito que el mejor derecho en que se basa esta oposición esté fundado en la existencia de una página web o en que ella esté vigente.

j) Si bien mis mandantes no tienen actualmente activa la página web "gestiononline.cl", si quisieran activarla se encontrarían con un nombre de dominio casi idéntico, lo que confundirá a los usuarios.

k) Lo anterior perjudicaría a mis mandantes, pues tienen un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

l) En conclusión, no existe elemento alguno que justifique asignar el nombre de dominio "gestion-online.cl" a la otra parte, pues ha quedado demostrado que es casi idéntico al de mi representada.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

UNDÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos y argumentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

DUODÉCIMO: Que, siendo efectivo que don MAURICIO EDUARDO PASTORINI TORRES fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DECIMOTERCERO: Que, a través de los argumentos presentados por el Primer Solicitante y de la revisión del sitio web en disputa, "gestion-online.cl", queda suficientemente acreditado que el Primer Solicitante ha solicitado el antedicho nombre de dominio a fin de dar distinción en la web a la actividad que realiza.

DECIMOCUARTO: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada, que es titular de diversas marcas y nombres de dominio conformados por la expresión “gestión”. De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los consumidores.

DECIMOQUINTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, sin perjuicio de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DECIMOSEXTO: Que, si bien es cierto que ha sido probado en autos el interés de EDITORIAL GESTIÓN LIMITADA en proteger sus signos distintivos por la vía de la inscripción de la marca GESTIÓN y nombres de dominio que contienen dicha expresión, dicho interés no será decisivo en la apreciación de los intereses que mediante esta sentencia se tutelarán, como se justificará.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en efecto, la prudencia y sana crítica indican a este Tribunal Arbitral que asignar el nombre de dominio “gestion-online.cl” al Segundo Solicitante importaría reconocer un grado de relacionamiento relevante a dicha empresa respecto de la expresión “GESTIÓN”, cuestión que no resulta atendible considerando, primeramente, que esa expresión es un genérico y, en seguida, teniendo presente que en el mercado pueden coexistir distintos agentes que se identifiquen con expresiones que deriven o contengan el signo “gestión”, particularmente cuando se trata de giros de negocio diversos.

DECIMOCTAVO: Que, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos de EDITORIAL GESTIÓN LIMITADA, el hecho de que el Primer Solicitante detente el nombre de dominio en disputa, toda vez que EDITORIAL GESTIÓN LIMITADA no ha dado uso al dominio de nombre similar del cual es titular: “gestiononline.cl”.

DECIMONOVENO: Que, en contraste con lo anterior, el primer Solicitante sí se encuentra usando para fines comerciales el sitio en disputa, “gestion-online.cl”, lo que además de acreditar un interés legítimo, acredita que se produciría un perjuicio a dicha parte y a los consumidores de ser otorgado al Segundo Solicitante.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio “gestion-online.cl” al Primer Solicitante, don MAURICIO EDUARDO PASTORINI TORRES, domiciliado en Calle # 1 Casa 377 Huertos Familiares, San Pedro de la Paz, Concepción, Concepción.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol Nº 2-2008

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y doña Carolina Henríquez Mandiola.