Santiago, 14 de Marzo de 2006.

Fallo por Arbitraje de dominio "gestionglobal.cl" Oficio NIC 5164-2005

Arbitro Patricio de la Barra Gili

En Santiago a 14 de Marzo del 2006, Patricio de la Barra Gili, juez árbitro, designado para resolver la disputa respecto del nombre de dominio gestionglobal.cl, vengo en dictar la presente fallo.

Que, las partes en el expediente son Miguel Jara Maldonado, domiciliado en Agua Santa 3680, Viña del Mar, V Región, y por la otra Victor Manuel Ojeda Méndez, representado por Baker & Mckenzie, domiciliados para estos efectos en Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 21, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Que, con fecha 1 de Septiembre de 2005, se recibió en la oficina del Señor Arbitro la carpeta Oficio Nº5164-2005 materia solicita arbitraje dominio gestionglobal.cl en el cual se me propone como Juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido.

2. Que, con fecha 6 de Septiembre de 2005, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o de fijación de procedimiento para el día 20 de Septiembre de 2005 a las 9:30 hrs., en las oficinas del Señor Arbitro.

3. Que, con fecha 20 de Septiembre de 2005, se efectúa el comparendo de estilo fijado, al que comparecen sólo doña Catalina Amenazar V como representante de don Víctor Manuel Ojeda Méndez. No comparece don Miguel Jara Maldonado, ni nadie que lo represente. Que, no habiendo llegado el primer solicitante, el Señor Arbitro fijó el procedimiento a seguir.

4. Que, con fecha 20 de Mayo de 2005, se notificó a las partes por correo electrónico el procedimiento arbitral establecido para este proceso.

5. Que, con fecha 3 de Junio de 2005, don Rodrigo Marré Grez en representación de don Víctor Manuel Ojeda Méndez, efectúo su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

6. Que, en síntesis los argumentos de don Víctor Manuel Ojeda Méndez, segundo solicitante en autos, son los siguientes:

a) Que, don Víctor Manuel Ojeda Méndez es el legítimo creador y dueño de las marcas registradas: Gestión, Registro 508685, clases 3, 14, 18, 25, 28, 30 y 34; Gestión, Registro 505.703, clases 35, 36, 38, 39, 41 y 42; Gestión, Registro, 527234, clases 3,9,14,18,25,28,30 y 34; Gestión, Registro 514.092, clases 35 y 41, entre otros.

b) Que, asimismo, don Víctor Manuel Ojeda Méndez es propietario entre otros de los siguientes nombres de dominio: desarrollogestion.cl, gestionarte.cl, chilegestion.cl, grupogestion.cl, cgestion.cl, gestiondelnuevomilenio.cl, gestionet.cl, etc.

c) Que, a los nombres de dominio y marcas comerciales antes enunciadas deben agregarse aquellos nombres de dominio inscritos por Editorial Gestión Ltda., cuyo dueño es don Víctor Manuel Ojeda Méndez. Así, se encuentran registradas a nombre de esta compañía los siguientes nombres de dominio: gestion.cl; e-gestion.cl; edgestion.cl; autogestion.cl; gestion3a.cl, etc.

d) Que, en vista de lo anterior es imposible una coexistencia pacífica entre gestion.cl y gestionglobal.cl sin desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder a un sitio de Víctor Ojeda Méndez.

e) Que, a mayor abundamiento, la palabra global es muy genérica, ya que según el diccionario de la real Academia Española, es un adjetivo que se significa tomado en conjunto, y por lo tanto, puede aludir a cualquier rubro o ámbito.

f) Que, no podemos dejar de mencionar que entre los nombres de dominio de don Víctor Ojeda M. y gestionglobal.cl los usuarios de Internet al verse enfrentados a estos nombres de dominio pensarán que el primero de ellos, es decir, gestion.cl es el general, el paraguas que da acceso a los demás direcciones que conforman la gran familia de nombres de dominio de propiedad del señor Ojeda.

g) Que, asimismo es necesario destacar que, cuando se registra un nombre de dominio en internet ese registro es universal, es decir, no hay diferenciación alguna de clase como sucede en el caso de la marcas comerciales, por lo tanto, si se le concede el registro a este solicitante se producirá irremediablemente confusión en el público consumidor aunque la información que se provea y los servicios que se presten sean totalmente distintos.

h) Que, cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, han señalado que se deberá privilegiar a aquél que solicitó con anterioridad el nombre de dominio. Dicho principio es conocido internacionalmente como el “first to file system” o “first come, first served”. Que, sin perjuicio de lo anterior, este principio cede ante aquel solicitante que, sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee mejor derecho sobre el mismo, permitiendo que el principio del “first come first served” ceda frente aquel solicitante que sea capaz de demostrar que posee mejor derecho sobre el mismo.

i) Que, Víctor Manuel Ojeda Méndez es titular de numerosos nombres de dominio y de marcas comerciales asociados a la expresión gestion, lo que hace improcedente la pretensión del primer

solicitante en obtener el registro del nombre de dominio gestionglobal.cl, ya que estaría infringiendo claramente las marcas y nombres de dominio.

j) Que, en caso de otorgarse el registro al primer solicitante, se producirá error o confusión en usuarios de internet respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio en disputa efectivamente entregue al usuario.

k) Que, Víctor Manuel Ojeda ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a sus marcas en nuestro país. Prueba de ello son los registros marcarios y nombres de dominio que ofrecen sus servicios.

l) Que, en conclusión no existe ningún elemento que justifique que el nombre de dominio gestionglobal.cl se adjudicado a la contraparte, por cuanto ha quedado demostrado los mejores derechos de don Víctor Manuel Ojeda M.

7. Que, en un otrosí, Víctor Manuel Ojeda Méndez acompaña los siguientes documentos: a) Fotocopias de los registros de las marcas comerciales GESTION y sus variantes de propiedad de Víctor Manuel Ojeda Méndez b) Impresos de los nombres de dominio gestion.cl y sus variantes a nombre de don Víctor Manuel Ojeda Méndez y la empresa de su propiedad Editorial Gestión Limitada.

8. Que, con fecha 11 de Octubre de 2005, se proveyó la presentación efectuada por Víctor Manuel Ojeda Méndez y se dio traslado. Esta resolución fue notificada por correo electrónico a todas las partes del juicio.

9. Que, ni don Miguel Jara Maldonado, ni nadie que lo represente en este juicio, desarrolló labor alguna tendiente a demostrar su mejor derecho respecto del nombre de dominio gestionglobal.cl.

10. Que, con fecha 14 de Diciembre de 2005, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

1) Que las disposiciones de la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado gestionglobal.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3) Que, Víctor Manuel Ojeda Méndez es titular de la marca comercial Gestion y sus variantes, para distinguir múltiples productos y servicios de distintas clases, marcas se encuentran registradas antes de la fecha de la traba de la litis.

4) Que, el hecho de contar con derechos de marcas vigentes y anteriores a la traba de la litis, constituye un derecho que este árbitro no puede desconocer.

5) Que, a diferencia de lo anterior, el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno respecto del dominio en disputa, es mas, todo el proceso ha transcurrido en rebeldía de su parte.

6) Que, basado en lo antes expuesto, es posible concluir que lo mencionado por el segundo solicitante, en el sentido que el asignar el dominio al primer solicitante podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, podría tener sustento real, pues en la práctica el primer solicitante no ha acreditado derecho alguno sobre la expresión GESTION o GESTIONGLOBAL.

7) Que, asimismo el segundo solicitante ha acreditado que desarrolla una amplia gama de actividades vinculadas a la prensa y actividades conexas.

8) Que, este Árbitro ha podido constatar que efectivamente el segundo solicitante ha desarrollado varios negocios vinculados a la expresión GESTION, todos los cuales están protegidos por sus respectivas marcas comerciales.

9) Que, lo anterior es de la mayor importancia pues determina que el segundo solicitante tiene un interés presente y real sobre el nombre de dominio en disputa, cuestión que no acreditó el primero, pues todo el proceso ha transcurrido en total rebeldía de su parte.

10) Que, por lo tanto, en este caso particular no cabe aplicar el principio del first come first served, pues durante el proceso el primer solicitante no acreditó ser titular de derecho alguno.

11) Que, lo antes expuesto demuestra que la asignación del nombre de dominio gestionglobal.cl al segundo solicitante no vulnera derechos del primero.

SE RESUELVE. Acójanse los argumentos del segundo solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el dominio en disputa GESTIONGLOBAL.CL al segundo solicitante esto es a don Víctor Manuel Ojeda Méndez.

12) Que, desconociéndose los derechos del primer solicitante, y habiendo transcurrido el proceso en su rebeldía, este Árbitro determina que cada parte se hará cargo de sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada. Remítase el expediente a NIC Chile para su inscripción y archivo.

Patricio de la Barra

Testigos Juan Alberto Díaz W Sofía Pinilla