Paiva & Cía.®
Intellecta®
Gabriela Paiva Hantke
Abogados & Propiedad Intelectual
PROTEGEMOS SUS CREACIONES E INNOVACIONES®
Mardoqueo Fernández 128, Of.1001, Providencia, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 335-4997 Fono-Fax: (56-2) 3347338
e-mail: gabriela@paiva.cl sitio web: www.paiva.cl

Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

RESOLUCIÓN

ARBITRAJE: **MENAIR.CL**

En Santiago a 3 de Diciembre del año 2007, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio menair.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos Emilio Menares Naturali, solicitante de juicio de revocación (revocante), domiciliado Miraflores #249 Of. 31, comuna de Santiago; y por la otra Sociedad Menair Climatización Limitada, representada legalmente por Doña Loretta Menares Naturali, ambos con domicilio en San Francisco #391, comuna Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 01 de Marzo del 2007, se recibió en mi oficina Oficio Nº 07299 materia remite antecedentes solicitud de revocación dominio menair.cl en el cual se me propuso como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.
2. Con fecha de 05 de Marzo de 2007, 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 consignación de fondos y/o fijación de normas de procedimiento para el día 22 de marzo del 2007 a las 13:00 horas, lo cuál consta en autos.
3. Que con fecha 22 de marzo del 2007, se llevo a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de Sociedad Menair Climatización Limitada, debidamente representada por doña Maria Loretta Menares Naturali, y de Don Emilio Menares Naturali, por si. En el mismo acto del comparendo se fijan las normas del procedimiento otorgando un plazo de 20 días hábiles para que las dos partes presenten sus argumentos y pruebas sobre su mejor derecho respecto del dominio en disputa, plazo del cual toman conocimiento en el momento de la audiencia.
4. Que con fecha 19 de Abril del 2007, Emilio Menares Naturali, presenta escrito *Demanda de revocación de nombre de Dominio.*
5. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Revocante, Emilio Menares Naturali son los siguientes:

i. Que con fecha 10 de junio del 2006, Nic Chile concedió el registro del nombre de dominio menair.cl a la sociedad Menair Climatización Ltda.

ii. En lo personal me he desempeñado como persona natural desde al menos el año 1990 ofreciendo los diversos servicios relacionados con el ámbito del aire acondicionado.

iii. Desde el principio utilice el nombre de fantasía menair en el área de climatización y se me reconoce y asocia en el mercado con esta marca por mi creada. Tal fue el reconocimiento que se hacía de mi, que en el año 1998 solicité la inscripción de mi marca de producto, de establecimiento comercial y de servicio ante el DPI conjuntamente con la respectiva etiqueta en las clases 11 incluyendo todos los servicios de la clase y asimismo como establecimiento comercial en la región metropolitana, como así también en los registros de la clase 37 de acuerdo a la legislación vigente de esa época, obteniendo que se registrara mi marca con los registros Nº 535.394, 510.813 y 490.829.

iv. Las personas que conforman esta sociedad son personas con las cuales yo trabajé y con quienes colabore con mis conocimientos y asesoría en el ámbito de la climatización por lo que no pueden negar el pleno conocimiento que poseen de la titularidad que me pertenece respecto del marca menair y su uso, como de su etiqueta, una vez apartada de las relaciones comerciales que nos unían han utilizado sin mi consentimiento ni autorización el nombre de mi marca y su logo, hasta la fecha, al punto de mantener inscrito un nombre de dominio que por esta demanda se reclama su revocación.

v. Según el art. 22 del reglamento de nombres de dominio de Nic Chile, la inscripción de un nombre de dominio será revocada cuando esta sea abusiva o se haya realizado de mala fe. Es abusiva cuando se reúnen tres requisitos de manera copulativa, esto es: 1.- Que el nombre de dominio sea engañosamente similar a una marca de un producto o de un servicio sobre los que tiene derechos el reclamante es reconocido. De acuerdo a los documentos que se acompañan, se puede acreditar fácilmente que Emilio Menares Naturali cuenta en nuestro país con el registro de la marca menair. Como se puede apreciar el nombre de dominio inscrito por la contraria www.menair.cl , es idéntico a la marca por mi registrada.

vi. Dado que soy titular de la marca menair, puede sostenerse que poseo derechos adquiridos sobre dicho signo, lo cual revierte el derecho que posee el asignatario, máxime si los servicios que he ofrecido durante más de 15 años se encuentran relacionados con la climatización, los mismos que ofrece la sociedad señalada a través de la página de Internet cuyo dominio se reclama sea revocado.

vii. 2.- Que el asignatario del dominio no tenga derechos o intereses legítimos respecto del dominio: Yo soy dueño de la marca comercial menair, por lo que solo yo poseo derechos adquiridos al respecto. Por su parte, la demandad no cuenta con registro marcarios respecto de esta palabra, razón por la cual no pueden suponerse ni derechos ni intereses legítimos en relación a ese signo ni tampoco respecto de su etiqueta. Es menester señalar que el registro del nombre de dominio en disputa fue inscrito de mala fe en consideración a las siguientes razones: al artículo 22 del reglamento ya señalado, se entenderá que el asignatario no ha actuado de mala fe cuando; b) Que el asignatario sea comúnmente conocido por ese nombre. En virtud de la letra b) mencionada, a contrario sensu, se puede acreditar la mala fe del asignatario en cuanto éste no es comúnmente conocido por este nombre; c) Que el asignatario este haciendo un uso legítimo no comercial del dominio…Se acredita aquí la mala fe con la sola vista de los servicios y productos que se ofrecen en la página Web en cuestión.

viii. Adicionalmente el artículo 22, letra d) de su inciso segundo señala que servirá para demostrar la mala fe del asignatario del nombre de dominio objetado, “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. Como señalé, de la sola vista del sitio Web objeto de esta demanda, se puede apreciar que se busca atraer personas con fines absolutos de lucro dentro de un ámbito que es el de la climatización, y lo que es

peor, se traspasa incluso al ámbito sancionado penalmente, utilizando además el mismo símbolo (etiqueta) que he inscrito a mi nombre.

ix. Lo anterior hace evidente la configuración de las causales de engaño e inducción a confusión que se pretende infligir al usuario, lo que hace jurídicamente procedente la revocación del nombre de dominio www.menair.cl, y su transferencia a mi nombre.

Al efecto acompaña varios documentos de prueba, entre estos:

- Registro Nº 490.829, para la marca MENAIR, concedido con fecha 30 de julio de 1997 a nombre de Emilio Fernando Menares Naturali.
- Registro Nº 510.813, para la marca MENAIR, concedido con fecha 22 de abril de 1998, a nombre de don Emilio Fernando Menares Naturali.
- Registro Nº 535.394, para la marca MENAIR, concedido con fecha 26 de febrero de 1999 a nombre de Emilio Fernando Menares Naturali.
- Copia de la etiqueta inscrita en los registros anteriores.

6. Que con fecha 18 de mayo del 2007, se resuelve: .- Al escrito *Demanda de Revocación de Nombre de dominio* se resuelve: Se tiene por presentada Demanda de revocación; Se da inicio al plazo de 20 días hábiles para contestación de la demanda.
7. Que con fecha 15 de Junio del 2007, Loretta Menares Naturali, realiza presentación por escrito *Contestación.*
8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por la parte demandada son:

i. Que la demanda de revocación del nombre de dominio menair, inscrito a nombre de la sociedad Menair Climatización limitada no tiene fundamento, ya que la empresa que represento especifica en su escritura de constitución de sociedad del 27 de enero del 1998 Art. Tercero "la razón social será sociedad Menair climatización limitada, podrá actuar también inclusive ante los bancos con el nombre de fantasía Menair Ltda."

ii. Desde la fecha de constitución de la sociedad, el nombre menair fue conocido públicamente para identificación de los servicios que ofrecía nuestra empresa y este nombre fue asumido de común acuerdo por los socios fundadores y por ende paso a ser propiedad de la sociedad que represento.

iii. A pesar de haber inscrito el nombre menair como una marca para una persona natural, este fue el aporte principal del Sr. Emilio Menares Naturali a la constitución de la sociedad, ya que el 99% del capital fue el aporte de don Gustavo Menares Naturali. El trámite no se hizo por desconocimiento, fue el traspaso de la marca a nombre de la sociedad, pero como don Emilio Menares siempre estuvo dirigiendo al empresa, a auque no era socio, se entendía que este tramite no era necesario ya que eran sus hermanos los socios.

iv. Ingresé a la empresa el 15 de Julio de 1998, cuando mi hermano Emilio tuvo que ceder sus derechos ya que por problemas bancarios y legales no podía figurar como socio de empresa alguna, quedando como socios Gustavo y Loretta Menares Naturali.

v. Emilio Siguió ejerciendo como gerente hasta que el 20 de Septiembre del 2004 Gustavo Cansado de las malas maniobras comerciales en la que mi hermano Emilio envolvía a la empresa, se retiró de la sociedad cediendo su participación a la hija d Emilio Srta. Leslie Paloma Menares Muñoz.

vi. Esto se hace para que Emilio siga a cargo de la empresa, ya que él todavía no tenía su situación ordenada y aún no podía figurar como socio de la empresa y por esta razón le pidió a su hija Leslie que asuma el 99% de la sociedad siendo yo la poseedora del 1% restante.

vii. Mi hermano Emilio el 12 de Abril del 2005, hace una carta de renuncia laboral porque había una orden de embargo en su contra y como aparecía la dirección de la empresa como su dirección privada se ponía en riesgo la empresa.

viii. Bajo estas condiciones, Emilio programa aun viaje de vacaciones a Cuba quedando una secretaria de confianza de él a cargo de la empresa. Mientras mi hermano estaba en Cuba aparece en la empresa una receptora judicial buscando a Emilio y como no lo encuentra y además no cree que no trabaja ahí, hace un listado de todos los bienes de la empresa con el propósito de embargarlos por una deuda bancaria de su cuenta personal. Su hija Leslie viéndose apremiada por estas circunstancias, decide traspasarme el 50% de la empresa lo que se hace el 22 de Agosto del 2005, quedando

yo con el 51% y Leslie, su hija, con el 49% de la sociedad y la administración a mi cargo.

ix. Cuando mi hermano vuelve de Cuba y estando yo al frente, lo hicimos salir de la empresa debido a su pésima administración haciendo que menair tuviese una deuda de 15.000.000 de pesos entre préstamos de banco y planillas de imposiciones impagas, etc.

x. Cuando volvió la receptora Judicial, se encontraba Emilio presente, embargó y retiró de la empresa todo. En base a todo lo expuesto, quiero dejar en claro que la Sociedad Menair Climatización Limitada es la propietaria del nombre de menair y su página web. www.menair.cl. **E**s cierto que asociar Emilio con Menair era lo mismo para un cliente, pero esto era porque había un respaldo y ese respaldo era la empresa que represento.

Al efecto acompañó varios documentos entre estos:

- Escrituras de Constitución de sociedades, Sociedad Menair Limitada "Menair Ltda." y Sociedad Menair Climatización S.A. "Menair S.A."
- Carta de presentación de la empresa, Pago de planillas en donde figura Emilio como trabajador.
- Deuda del Bco. Santander Santiago
- Carta ante notario de declaración de su hija Leslie
- Informe Dicom Emilio Menares
- Carta renuncia Laboral Emilio Menares
- Comprobante pago Nic Chile
- Carta banco Nova
- Contrato de mantención preventiva equipos de aire acondicionado
- Contrato arrendamiento
- Carta renuncia voluntaria

9. Que con fecha 20 de Julio del 2007, se resuelve: Al escrito *Contestación,* se resuelve se tiene por contestada la demanda de revocación de nombre de dominio. Se recibe la causa a prueba por el término de 10 días hábiles.
10. Que con fecha 07 de Agosto del 2007, Jorge O´ryan Cavagnaro, en representación de don Emilio Menares Naturali, presento escrito *Se tengan por ratificados los termino de prueba, documentos que indica.*
11. Que con fecha 07 de Agosto del 2007, Loretta Menares Naturali, hace presentación por escrito *Adjunta pruebas por demanda de revocación del nombre de dominio.*
12. Que con fecha 08 de Octubre del 2007, se resuelve: Al escrito: *Se tengan por ratificados, en el termino de prueba, los documentos que indica*, se resuelve: Como se pide, se tienen por ratificados los documentos que indica (registros marcarios indicados en un otrosí de la demanda de revocación de nombre de dominio en la letra a) a la letra c); **Al primer otrosí**: Por acompañados con citación o bajo apercibimiento legal que corresponda; **Al segundo otrosí,** como se pide**; Al tercer otrosí:** aclare petición en el sentido de si se refiere al pago del dominio en disputa www.menair.cl o a un eventual web hosting contratado para esta página web, bajo apercibimiento de no realizarse la gestión de no aclararse dentro de tercero día; Al Escrito *Adjunta pruebas por demanda de revocación del nombre de dominio,* se resuelve: Se tienen por acompañados documentos que indica, con citación o bajo apercibiendo legal que corresponda. Se establece un término de 10 hábiles, para observaciones y comentarios al aprueba, contados desde la fecha de notificación de esta resolución transcurridos los cuales la causa quedará en estado de oír sentencia.
13. Que con fecha 12 de Octubre del 2007, Jorge O´ryan Cavagnaro, en representación de don Emilio Menares Naturali, presento escrito *Aclara solicitud.*
14. Que con fecha 17 de Octubre del 2007, se resuelve Al escrito *Aclara Solicitud,* se resuelve, A lo principal, Por cumplido lo ordenado, y de acuerdo a ello Ofíciese a Nic Chile.
15. Que con fecha 19 de Octubre del 2007 se resuelve: para que se pronuncie el tribunal, se deberá acompañar: copia de la página Web de Menair.cl, copia de los logotipos y un escrito describiendo los hechos y circunstancias que se desea acreditar, estimando el tribunal que se trata de una gestión de iniciativa de la parte solicitante.
16. Que con fecha 25 de Octubre del 2007, se envía oficio Nº 01/2007 a Nic Chile
17. Que con fecha 30 de Octubre del 2007, Jorge O´ryan Cavagnaro, en representación de don Emilio Menares Naturali, presentó escrito *Acompaña Documentos Cumpliendo lo ordenado*

18. Que con fecha 31 de Octubre se resuelve: Al escrito *Acompaña Documentos Cumpliendo lo ordenado*, se resuelve, Por cumplido lo ordenado. Se informa que parte de los elementos del árbitro es considerar siempre un examen (Inspección pericial) del uso que se le da a cada sitio.
19. Que con fecha 06 de Noviembre del 2007, se recibe respuesta del oficio enviado a Nic Chile.
20. Que con fecha 08 de Noviembre del 2007, se resuelve: La respuesta del oficio estará a disposición de cada parte en las oficinas del árbitro y además se adjunta como archivo en esta resolución.
21. Que con fecha 14 de Noviembre del 2007, Loretta Menares Naturali, hace presentación escrito *Informo a Usted* señalando que, por un error involuntario no se había pagado el nombre de dominio, por ello se provoco lo informado en oficio Nº 01/2007; que se contactó con Sres. Miguel Collio y Carlos Pérez de la empresa DCH Comunicaciones los que la derivaron a NIC Chile, quienes hasta la fecha no le han dado solución ya que dicen necesitar, una respuesta de su parte.
22. Que con fecha 14 de Noviembre del 2007, se resuelve: Al escrito *Informo a Usted*, se resuelve, Téngase presente. Cítese a la partes a oír sentencia.
23. Que previo a la dictación de la sentencia y como un antecedente necesario, el árbitro procede como en todo caso de disputa de nombre de dominio a ver que información está alojada en el sitio www.menair.cl, pudiendo comprobar que en resumen, se compone de una página principal o homepage, en la que aparece en la parte izquierda superior de la pagina en letras las palabras menair climatización Ltda., junto a ello un logo en el que se aprecia la bandera Chilena, con el centro tipo abanico, en esta página aparecen links de: Quienes somos, Productos, servicio técnico, clientes, contacto, en definitiva información relativa a los servicio y productos que ofrecen como empresa de climatización.

CONSIDERANDO:

1) Que, la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 22 dispone textualmente:

22. Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea **abusiva,** o que ella haya sido realizada de mala fe.

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**.

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:

d. 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,

e. 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.

f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin **preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.**

g. 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.

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

h. 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,

i. 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

j. 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.

2) Que el demandante en autos don Emilio Menares Naturali fundamentalmente basa su demanda de nulidad en sus derechos marcarios sobre la expresión menair y en sus argumentos sobre el hecho de ser conocido por dicho nombre. Que en efecto existen registros marcarios a su nombre según consta en autos cuya fecha de presentación de las solicitudes data de los años 1996, 97 y 98.
3) Que por su parte la demandada Sociedad Menair Climatización Limitada funda su defensa en ser titular y tener derecho al nombre Menair por conformar este parte de la razón social de la sociedad. Que en efecto la sociedad del nombre citado se constituye con fecha 27 de enero de 1998 siendo su socio fundador don Emilio Menares Naturali, demandante en autos y titular de las marcas Menair citadas, y don Gustavo Adolfo Menares Naturali.
4) Que el giro de la sociedad citada, cuya razón social es Menair Climatización Limitada también Menair Ltda. es ingeniería y climatización, entre varios otros, rubros que también se encuentran cubiertos por las marcas registradas de don Emilio Menares Naturali, quien luego de solicitadas las marcas indicadas a su nombre y como persona natural, constituye una sociedad de la cual es socio justamente incluyendo y consintiendo expresamente en que su razón social para el giro indicado incluya la expresión “Menair”.
5) Que posteriormente por razones que se explican en autos ocurren una serie de cesiones derechos en la sociedad y en una de ellas don Emilio Menares Naturali cede sus derechos en la sociedad y en dicha cesión no se realiza cambio alguno en la razón social, de manera que esta continua integrada por la expresión menair, nuevamente en un acto de cesión de derechos que implica el conocimiento y aceptación expresa del nombre de la sociedad Menair Climatización Limitada también Menair Ltda. por parte del demandante en autos.
6) Que en consecuencia, en autos no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 22 del reglamento de Nic Chile y por lo tanto no se trata de una inscripción abusiva. En efecto, si bien es cierto el nombre de dominio en disputa www.menair.cl es confusamente similar a una marca registrada lo que está establecido en la letra a) del artículo 22. Sin embargo respecto de los siguientes requisitos establecido en el artículo 22 no está acreditado en autos que ellos existan. Específicamente respecto de la letra b) el asignatario del nombre la Sociedad Menair Climatización Limitada si tiene un derecho legítimo sobre el nombre puesto que dicho nombre constituye su razón social, circunstancia que ha sido reconocida uniformemente en diversas sentencias de dominio.cl como un derecho que puede legitimar la titularidad de un dominio. Tampoco se cumple en autos el requisito de la letra c) del artículo 22, esto es que el nombre se haya inscrito y se use de mala fe, puesto que siendo la expresión menair parte de su razón social es imposible afirmar que se encontraba de mala fe al registrar el nombre o al usar este.

SE RESUELVE:

Se mantiene el nombre de dominio MENAIR.CL a nombre de la sociedad Menair Climatización Limitada,

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Carolina Jara Castro Rut: 13.715.557-5 y doña Erika Zarate Melgarejo, Rut: 12.190.258-3, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ERIKA ZARATE MELGAREJO
RUT: 12. 190.258-3

CAROLINA JARA CASTRO
RUT: 13.715.557-5