MAT: Asignación de nombre de dominio **"momentum-cisa.cl"**

Santiago, veintiuno de Agosto de dos mil ocho.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF08859 de fecha 28 de Abril de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"momentum-cisa.cl";** entre María Francisca Contreras Giancaspero y McCann Erickson S.A. de Publicidad;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 30 de Abril de 2008, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 12 de Mayo de 2008 a las 12:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 12 de Mayo de 2008, con la asistencia de la parte de McCann Erickson S.A. de Publicidad, representada por la abogado doña Noelle Jeanneret Simián, como segundo solicitante, y en ausencia del primer solicitante doña Francisca Contreras Giancaspero.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de McCann Erickson S.A. de Publicidad, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio momentum-cisa.cl, fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: a) McCann Erickson S.A. de Publicidad es miembro del grupo McCann que presta servicios comunicacionales y publicitarios desde el año 1930, fecha en la cual las agencias McCann y Erickson se fusionan, abriendo sus primeras oficinas en Latinoamérica el año 1935; b) Que asimismo, Momentum Worldwide es filial y parte del grupo de empresas de comunicaciones McCann-Erickson, la cual se dedica a promoción, eventos y marketing en el área del retail, con oficinas en diferentes partes del mundo tal como lo señala su página web www.momentumww.com; c) Que la notoriedad de la agencia Momentum de McCann-Erickson es tal, que por el sólo hecho de buscar por Internet los términos "MOMENTUM" y "MCCANN" se encuentran más de 21 páginas de resultados; d) Que existe una estrecha similitud entre las expresiones "momentum" y "momentum-cisa", toda vez que ambas comparten su porción inicial y la más importante (momentum) sin que el agregado "cisa" constituya un factor diferenciador, haciendo casi imposible distinguir ambos términos en forma suficiente; e) Que en cuanto a la normativa aplicable, el nombre de dominio pedido por el primer solicitante es contradictorio con el Art.° 14 inciso 1° del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL., el cual reconoce como 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; f) Asimismo, indica que el Art.° 22 del mismo Reglamento, al establecer las causales de revocación de un nombre de dominio ya asignado, considera abusivo que el nombre "sea idéntico o

engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante"; g) Que los principios contenidos en el mencionado Reglamento establecen ciertos criterios y márgenes para los actores del comercio, todos los cuales buscan resguardar el derecho de propiedad, impidiendo que sean usurpados por terceros y/o generen confusión; h) En consecuencia al ser la expresión **MOMENTUM-CISA** engañosamente similar a la expresión **MOMENTUM**, la cual McCann-Erickson S.A. de Publicidad utiliza en el comercio con amplia notoriedad y difusión desde hace muchos años, y que además se encuentra registrada como marca comercial en nuestro país, queda en evidencia que la solicitud del nombre de dominio **'momentum-cisa.cl'** infringe derechos válidamente adquiridos por McCann-Erickson S.A. de Publicidad; e i) Que finalmente el principio "first come, first served" no resulta aplicable, por existir un mejor derecho al nombre de dominio en disputa por el segundo solicitante según los antecedentes expuestos y las pruebas acompañadas.

6.- La parte de McCann Erickson S.A. de Publicidad acompañó a este Tribunal, para acreditar sus alegaciones, copias de impresión de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta la titularidad de los registros N° 613.536, 613.537, 793.671, 793.672 y 793.673 de la marcas comerciales "**MOMENTUM"** y "**MCCANN MOMENTUM COMMUNICATIONS"**; impresiones de las primeras 21 páginas del buscador Google al consultar por resultados que incluyan las expresiones "**MOMENTUM"** y "**MCCANN"**, de donde queda en evidencia que más del 95% de los aciertos corresponden a sitios del segundo solicitante o que se refieren a él; varias muestras de la papelería que McCann Erickson S.A. de Publicidad usa en Chile y copia de la presentación que el segundo solicitante usa en Chile para dar a conocer sus servicios bajo el nombre "**MOMENTUM".**

7.- La parte de María Francisca Contreras Giancaspero no hizo valer sus

pretensiones o aseveraciones, como tampoco hizo valer sus derechos en las posteriores diligencias ante este Tribunal Arbitral, por lo que se le tuvo en rebeldía.

8.- Con fecha 26 de Junio de 2008, se dio traslado para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por la parte de McCann Erickson S.A. de Publicidad, sin que ninguna de las partes hiciera nuevas alegaciones;

9.- En consideración a las normas de las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitió recibir la causa a prueba, y por resolución de fecha 04 de Agosto de 2008, el Tribunal Arbitral citó a las partes a oír sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa, los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni menos ha acompañado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Mccann Erickson S.A. de Publicidad;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las

partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Mccann Erickson S.A. de Publicidad ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;

c) Que, también es un hecho indubitado que la expresión "Mometum" bajo su forma de protección jurídica y transmisión y publicidad al público, como marca comercial y nombre publicitario o similar, es de propiedad y uso del segundo solicitante, quién así lo ha acreditado sobradamente en autos;

11.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del segundo solicitante sobre la expresión "Momentum", cabe entonces preguntarse si la sola diferenciación de aquella por la adición de la denominación "Cisa" en el nombre de dominio en disputa, hace a este último una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión de este solicitante;

12.- Que a juicio de este Árbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la simple diferenciación en la palabra "Cisa" entre ambas denominaciones, no otorga a la expresión pretendida una diferenciación relevante respecto de la denominación "Momentum", de uso del segundo solicitante y que constituye su núcleo o elemento esencial. En efecto, el nombre de dominio en disputa "momentum-cisa" con la marca comercial previamente registrada por el segundo solicitante, "Momentum", no tienen diferencias substanciales, de modo que puede crearse este Árbitro una concepción de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante entre la expresión "Momentum" y el nombre de dominio solicitado "momentum-cisa";

13.- Que en virtud de lo recién expuesto, la similitud gráfica y fonética entre los signos mencionados, permiten concluir que la marca comercial

"Momentum" de propiedad del segundo solicitante, al estar contenida en el nombre de dominio en disputa "momentum-cisa", permite presumir objetivamente que el uso del último por un titular distinto interferirá ostensiblemente con las actividades del primer solicitante causando confusión en el público usuario de Internet;

14.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de la marca comercial "Momentum. Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante acreditara además su mejor derecho por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que de hecho no ocurrió. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;

15.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso de un signo substancialmente similar, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales), por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

16.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la

convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "momentum-cisa.cl";

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio.cl y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "momentum-cisa.cl" a la parte de McCann Erickson S.A. de Publicidad. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante doña María Francisca Contreras Giancaspero;

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Carmen Gloria García Maragaño	María Laura Aguirre Brand
C.I. Nº 11.708.049-8	C.I Nº 13.923.130-9