Arbitraje nombre de dominio momentum-management.cl

Oficio NIC 9534-08

Santiago, 15 de Septiembre de 2009.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

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, por oficio Oficio NIC 9534-08, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "momentum-management.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 25 de Septiembre de 2008, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 7 de Octubre de 2008, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 7 de Octubre de 2008, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Noelle Jeanneret en representación de Mccan Ericsson S.A. de Publicidad. No asiste nadie en representación de MOMENTUM MANAGEMENT NETWORK LIMITADA. En vista de lo anterior, el árbitro fija las normas del procedimiento.

CUARTO: Que, con fecha 7 de Octubre de 2008, se notifica a ambas parte del procedimiento arbitral vía correo electrónico.

QUINTO: Que, con fecha 21 de Octubre de 2008, Mccan Ericsson S.A. de Publicidad, segundo solicitante, dedujo su demanda de mejor derecho para la asignación del dominio en cuestión, en la que señala lo siguiente:

1.- Que, con fecha 19 de mayo de 2008 el primer solicitante, Momentum Management Network

Ltda., solicitó para sí la asignación del nombre de dominio **'momentum-management.cl'** de autos.

2.- Que, al detectar la existencia de dicha solicitud, mi mandante, McCann-Erickson S.A. de Publicidad, procedió a solicitar para sí la asignación del mismo nombre de dominio con fecha 13 de junio de 2008, toda vez que opera y es ampliamente conocido en el mercado bajo el nombre **MOMENTUM**, el que en nuestro país tiene registrado como marca comercial bajo los Nos. 613.536 y 613.537, para distinguir servicios de las clases 35 y 38 del Clasificador Internacional de marcas comerciales.

3.- Que, dichos registros se originaron por solicitudes de inscripción presentadas con fecha 22 de marzo de 2001.

4.- Que, adicionalmente McCann-Erickson S.A. de Publicidad también es titular de los registros Nos. 793.671, 793.672 y 791.673 de la marca MCCANN MOMENTUM COMMUNICATIONS, distinguir productos de la clase 16 y servicios de las clases 35 y 38 del Clasificador Internacional de marcas comerciales, los que, a su vez, renovaron los registros previos Nos. 480.398, 480.397 y 480.399, respectivamente (solicitados con fecha 18 de abril de 1996).

5.- Que, además de los registros de marca comercial antes citados, mi mandante es también asignatario de los nombres de dominio 'momentum.cl' y 'momentum-cisa.cl'

6.- Que, McCann-Erickson S.A. de Publicidad, es miembro del renombrado Grupo McCann que presta servicios comunicacionales y publicitarios y cuya historia se remonta a 1930. En efecto, en dicho año las agencias McCann y Erickson se fusionan creando una empresa de comunicaciones de primer nivel, cuyas primeras oficinas en Latinoamérica (Buenos Aires y Río de Janeiro) abren en 1935.

7.- Que, Momentum Worldwide es filial y parte del grupo de empresas de comunicaciones McCann-Erickson, cuya línea de servicios se focaliza a promover auspicios, música y

entretenimiento, eventos y promociones, así como el marketing en el área del retail.

8.- Que, según se desprende de su página Web (www.momentumww.com), la agencia cuenta con oficinas en Norte América (Atlanta, Calgary, Chicago, Cincinnati, Detroit, Los Angeles, Milwaukee, Nueva York, San Francisco, San Juan, St. Louis, Toronto y Vancouver), Latinoamérica (Buenos Aires, México, Panamá, Sao Paulo, Santiago y San José), Europa (Amsterdam, Atenas, Barcelona, Berlín, Bruselas, Bucarest, Budapest, Cheshire, Copenhague, Dusseldorf, Estambul, Estocolmo, Frankfurt, Glasgow, Gotemburgo, Hamburgo, Helsinski, Kiev, Londres, Madrid, Malmo, Manchester, Milán, Moscú, Munich, Noisiel, París, Praga, Roma, Varsovia y Zagreb), Medio Oriente y Africa (Bahrain, Dubai, Egipto, Jeddah, Johannesburgo, Qatar, Riyadh y Tel-Aviv) y el Asia Pacífico (Bangkok, Beijing, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Nueva Delhi, Seúl, Shanghai, Sydney, Taipei y Tokio).

9.- Que, la notoriedad de la agencia Momentum de McCann-Erickson es tal, que por el sólo hecho de digitar las palabras "MOMENTUM" y "MCCANN" en un buscador de Internet, las coincidencias o aciertos muestran más de 21 páginas de resultados.

10.- Que, la estrecha similitud que existe entre las expresiones MOMENTUM y MOMENTUM-MANAGEMENT no requiere de mayor análisis pues comparten su porción inicial y más importante, que está constituida por la palabra MOMENTUM, sin que el agregado MANAGEMENT (palabra inglesa de uso común que se traduce al español, literalmente, como "administración") constituya un factor diferenciador.

11.- Que, por el contrario, pareciera indicar que se trata de identificar con ella una línea especial de los servicios publicitarios y comunicacionales que presta mi mandante.

12.- Que, todo lo anterior deja en evidencia que las probabilidades de distinguir los signos MOMENTUM y MOMENTUM-MANAGEMENT en términos suficientes y apropiados son prácticamente nulas, con lo cual, en caso de asignarse el nombre de dominio 'momentum-

management.cl' al primer solicitante, mi mandante vería seriamente conculcado su derecho de propiedad, además de resultar un factor de confusión en la red de Internet.

13.- Que, los principios contenidos en el Reglamento orientan a los actores del comercio para mantener la estabilidad del orden jurídico y los derechos de las partes involucradas, incluyendo el respeto al derecho de propiedad, específicamente en este caso, el de la propiedad intelectual que debe ser cautelado siempre y en todo caso, impidiendo que sean usurpados por terceros y/o generen confusión.

14.- Que, al ser la expresión MOMENTUM-MANAGEMENT engañosamente similar a la expresión MOMENTUM, la cual mi mandante utiliza en el mercado tanto nacional como internacional, habiéndola también solicitado y registrado previamente en nuestro país tanto como marca comercial como nombre de dominio, queda en evidencia que la solicitud del dominio 'momentum-management.cl' infringe derechos válidamente adquiridos por McCann-Erickson S.A. de Publicidad.

15.- Que, todo lo anterior se suma la amplia notoriedad y difusión con la que opera mi mandante en el mercado, no cabe duda que el dominio en disputa le debe ser asignado.

16.- Que en un otrosí el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos:

1) Impresiones de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta la titularidad, cobertura y antigüedad de los registros Nos. 613.536, 613.537, 793.671, 793.672 y 793.673 de la marcas comerciales MOMENTUM y MCCANN MOMENTUM COMMUNICATIONS, éstos últimos previamente inscritos bajos los Nos. 480.397, 480.398 y 480.399;
2) 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 de mi mandante o que se refieren a él;

3) Copia de la sentencia dictada por el Sr. Juez Arbitro Cristian Mir Balmaceda dictada en la causa sobre el nombre de dominio 'momentum-cisa.cl', y

4) Impresión de la presentación que mi mandante usa en Chile para dar a conocer los servicios que presta bajo el nombre MOMENTUM, explicando su posición dentro del grupo de empresas McCann-Erickson, su historia, visión, propuesta y ejemplos de campañas realizadas para algunos de sus clientes.

SEPTIMO: Que, con fecha 22 de Octubre de 2008, se provee la presentación de Mccan Ericsson S.A. de Publicidad y se les da traslado al primer solicitante. Esta resolución es notificada a las partes por correo electrónico.

OCTAVO: Que, con fecha 10 de Septiembre de 2009, atendido el estado del proceso, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que fue notificada por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a MOMENTUM MANAGEMENT NETWORK LIMITADA, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante no acreditó durante el curso del arbitraje derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa, es mas el proceso transcurrió en rebeldía de su parte.

TERCERO: Que, por lo tanto los derechos esgrimidos por el primer solicitante se resumen en que el nombre de dominio en disputa coincide con la parte más importante de su razón social, sin que exista ningún antecedente adicional que permita a este arbitro determinar otro derecho, sobre todo porque todo el proceso ha transcurrido si que aporte antecedente alguno. Que a mayor

abundamiento este árbitro ha visitado momentum-management.cl para determinar si el dominio se encontraba en uso y de esa forma determinar la existencia de algún derecho. En este sentido la página se encuentra operativa para individualizar servicios de asesorías financieras.

CUARTO: Que, desde esta perspectiva, el derecho del primer solicitante corresponde a un proyecto concreto de asesorías financieras que están asociados a su propio nombre, derecho, que necesariamente deberá confrontarse con el de la contraparte, para de esta manera determinar si este derecho tiene la calidad de "mejor" derecho, que es finalmente lo que este arbitro esta llamado a determinar.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, es posible presumir que la conducta desplegada por el primer solicitante en este caso, ha sido la de proteger su nombre su nombre. Que lo anterior, es una conducta que no atenta con los principios de competencia leal y ética mercantil. Que, en estas circunstancias entonces es posible colegir que la conducta desplegada por MOMENTUM MANAGEMENT NETWORK LIMITADA se enmarca en la buena fe.

SEXTO: Que, por su parte, el segundo solicitante ha acreditado que la expresión MOMENTUM corresponde al nombre de una filial, que además se encuentra inscrito como marca comercial desde el año 2001 para distinguir servicios de la clase 35. Asimismo, ha acreditado un uso masivo de la expresión MOMENTUM para distinguir servicios de publicidad, servicios que según documentos acompañados gozan de fama y notoriedad.

SEPTIMO: Que, para acreditar estas circunstancias el segundo solicitante acompaño gran cantidad de material probatorio en que acreditaba la calidad de titular de varios registros marcarios y nombres de dominio en Chile. Asimismo, este arbitro efectúo una búsqueda en Internet para determinar la trascendencia de la marca y su presencia mundial, pudiendo confirmar la calidad de famosa y notoria de la marca MOMENTUM y sus variantes. Basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

OCTAVO: Que, así entonces es posible deducir que el primer solicitante ha pedido el nombre de dominio para proteger su razón social y el proyecto asociado a dicha razón social, sin que este arbitro haya podido determinar la fecha de constitución de la sociedad, giro de la misma, etc, pues

todo el proceso ha transcurrido en rebeldía del primer solicitante. Que, por su parte, el segundo solicitante ha acreditado que la expresión MOMENTUM corresponde al nombre de una filial, que se encuentra inscrita en Chile como marca comercial desde el año 2001 y que se utiliza masivamente en el mercado.

NOVENO: Que, el nombre de dominio en disputa es MOMENTUM MANAGEMENT, corresponde exactamente a la razón social del primer solicitante. Que, sin perjuicio de lo anterior el elemento principal esta constituido por la expresión MOMENTUM pues MANAGEMENT es una expresión de uso común y se traduce como gestión y/o administración. Que, al no disponer este árbitro de lo antecedentes legales del primer solicitante, pues todo el juicio arbitral ha transcurrido en rebeldía, ha sido imposible determinar la fecha de constitución y la antigüedad de los derechos de que goza el primer solicitante. Que a diferencia de lo anterior, en el caso del segundo solicitante, se ha acreditado que la marca MOMENTUM se encuentra registrada desde el año 2001, hecho que además esta ratificado por un masivo uso de la expresión en la red.

DECIMO: Que, desde esta perspectiva el determinar el mejor derecho esta directamente relacionado con el material de prueba que las partes aportan durante el juicio. Que, sin perjuicio de las diligencias que este árbitro pueda hacer tendientes a deducir el derecho de alguna de las partes, es una obligación de las partes el acreditarlo durante el juicio. Que, entonces y sin perjuicio de las deducciones que este árbitro haya podido determinar de los derechos del primer solicitante, estas son simples deducciones que no han sido sustentadas con documento alguno, como por ejemplo, la fecha de constitución, el giro de la sociedad, etc. Que, a diferencia de lo anterior, el segundo solicitante sustento todos sus argumentos y su mejor derecho en documentos que no fueron objetados, y que constituyen desde una perspectiva legal plena prueba de su validez y vigencia.

UNDECIMO: Que, entonces no basta que este arbitro haya podido determinar cierta congruencia en la presentación del dominio materia de disputa por parte del primer solicitante, para que éste sea acreedor de un mejor derecho, este debe necesariamente ser sustentado en juicio para que éste arbitro pueda tener certeza que al adjudicárselo lo ha hecho basado en un mejor derecho. Que no siendo posible esto, pues todo el juicio ha transcurrido en su rebeldía corresponde

asignárselo a quien conforme al proceso si ha acreditado mejor derecho, esto es el segundo solicitante.

DECIMO SEGUNDO: Que, de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Mccan Ericsson S.A. de Publicidad posee un mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del primer solicitante.

DÉCIMO TERCERO: Que, respecto de las costas, cada parte se hará cargo de sus costas

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Acójanse los argumentos del segundo solicitante, asígnese el dominio momentum-management.cl a Mccan Ericsson S.A. de Publicidad .

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

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

Resolvió Patricio de la Barra.

Testigos

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdes