En Santiago de Chile a 15 de mayo de 2007.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO6929 de fecha 14 de diciembre de 2006 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "grupomas.cl", designación que acepté con fecha 15 de diciembre de 2006, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Kahn & Raglianti y Compañía Limitada, Rut 76.126.760-4, representada por don Leonardo Raglianti Morales, con domicilio en ésta ciudad, Esteban Dell' Orto 6539 departamento 63 de la comuna de Las Condes, correo electrónico lraglianti@coming.cl; 2) Don Horst Paulmann Kemna, Rut 3.294.888-K, representado por Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas y en autos por la abogada doña Isabel Sainz Lobo, por el egresado de derecho don Eduardo Lobos Vajovic y por el habilitado de derecho don Eduardo Jara Oviedo, todos con domicilio en ésta ciudad, Avenida Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico elobos@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "grupomas.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 19 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Kahn & Raglianti y Compañía Limitada.

Consta a fojas 81 de autos, que Kahn & Raglianti y Compañía Limitada presentó escrito de planteamientos para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, señalando que en el mes de mayo de 2004, don Ari Kahn y Leonardo Raglianti deciden iniciar una sociedad de responsabilidad limitada cuyo objeto es la importación de productos promocionales con tecnología integrada, definiendo como nombre de fantasía Grupo Mas, e inician los siguientes trámites: 1) Con fecha 14 de junio de 2004 se crea la sociedad Kahn & Raglianti y Compañía Limitada y funciona con el nombre de fantasía Grupo Mas Limitada; 2) Con fecha 2 de junio de 2004 se solicita a Nic Chile el dominio grupomas; 3) Con fecha 15 de julio de 2004 se hace un contrato de arriendo entre Francisco Raglianti y Ari Kahn por oficina ubicada en Vicuña Mackenna 817 oficina 31, siendo codeudor solidario Leonardo Raglianti; 4) Con fecha 21 de julio de 2004, se solicita el inicio de actividades ante Impuestos Internos; 5) En el mes de agosto de 2004, se imprime la papelería y tarjetas de visita con el logo y dirección de Grupo Mas; 6) con fecha 13 de octubre de 2004 se contrata a Cyberia servicios computacionales, un hosting para dominio grupomas.cl durante el periodo octubre del 2004 a octubre del 2005; 7) Con fecha 7 de octubre de 2005, se cancela la patente de Kahn & Raglianti y Compañía Limitada a la Municipalidad de Santiago; 8) Durante el último trimestre del 2004 y todo el 2005 iniciaron los contactos con diferentes empresas para mostrarles los productos promocionales y tomaron contacto con empresas del exterior para nuevos catálogos; 9) Con fecha 1 de enero de 2006 deciden temporalmente suspender las acciones comerciales

por el plazo de 18 meses con el fin de retomar las actividades personales de cada uno de los socios, aumentar capital y reorganizar Grupo Mas, para lo cual se solicita el término de giro al SII, con fecha 17 de enero de 2006; 10) Con fecha 23 de agosto de 2006 se inician los trámites de renovación del nombre de dominio grupomas. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia de escritura de constitución de Kahn & Raglianti y Compañía Limitada; Fotocopia del pago a Nic Chile y comprobante de Servipag; Fotocopia del contrato de arriendo; Fotocopia de inicio de actividades y recepción de solicitud contabilidad computacional del SII; Fotocopia de factura de compra de salida de película; Fotocopia de pago de patente; Copia de e-mail recibidos con uso de grupomas.cl; Fotocopia de término de giro y formulario 22 correspondiente al año tributario 2005, certificado de declaración de formulario 29 de diciembre de 2005; y Copia de pago ante Nic Chile.

I.5.2.- Planteamientos de don Horst Paulmann Kemna.

Que consta a fojas 55 de autos que doña Isabel Sáinz Lobo en representación de don Horst Paulmann Kemna, presentó escrito para fundamentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, señalando que Cencosud S.A., una de las empresas más grandes del país, especializada en el desarrollo, la comercialización y la administración de grandes centros comerciales y homecenters. Agrega que la compañía fue creada por su presidente y principal accionista, señor Horst Paulmann Kemna, quien se inició en el negocio de los supermercados a finales de la década de 1950. Luego de una vasta experiencia en el comercio minorista, el empresario decidió incursionar en un nuevo formato de supermercado, el objetivo era ofrecer en un solo lugar la mayor variedad de productos, con la más alta calidad y el mejor servicio, una idea revolucionaria para la industria de la época. Con este concepto la compañía dio el paso inicial hacia la expansión, creando en 1976 el primer hipermercado de Chile, Jumbo. Tras el éxito obtenido por hipermercados Jumbo, la compañía emprendió el desarrollo de una nueva

área de negocios: la edificación y administración de centro comerciales y su internacionalización, en 1982 inauguró Jumbo Centro Comercial el primer Jumbo y centro comercial en Argentina. A principio de la década de 1990, la compañía se expandió al negocio de los centro comerciales en Chile, con la apertura de Alto Las Condes, el más moderno del país con más de 110.000 metros cuadrados arrendables. Actualmente Cencosud S.A. cuenta en Chile y Argentina, con 28 hipermercados Jumbo, 104 supermercados Santa Isabel, dos supermercados Las Brisas, 234 supermercados Disco, Plaza Vea, Super Vea y Mini Sol. Además de los homecernters Easy que ya alcanzan 44 locales, la multitienda Paris con 22 locales, 19 centros comerciales y 46 oficinas correspondientes al Banco Paris. Por otra parte se refiere a la Tarjeta Jumbo Mas, señalando que en 1999 Cencosud S.A. inauguró el llamado programa de fidelización Jumbo Mas, con el propósito de estrechar la relación con sus clientes, éste programa se basa en la acumulación de puntos por las compras que se realizan en los hipermercados Jumbo, los que pueden ser canjeados por atractivos premios. En el año 2003 éste programa se hace extensivo a los homecenters Easy, actualmente el programa de fidelización cuenta en Chile con más de 1.4 millones de clientes. Agrega que producto del éxito obtenido, en octubre de 2003, Cencosud S.A. lanzó en Chile su propia tarjeta de crédito "Jumbo Mas" para apoyar sus actividades de retail y profundizar la relación con sus clientes. Señala que con la tarjeta Jumbo Mas se permite comprar en varias cuotas, existiendo diversos planes con tasas de interés muy competitivas, contando con acceso a línea de crédito en las compras realizadas en hipermercados Jumbo, además, a través de la misma se accede a beneficios especiales como ofertas, descuentos y el seguro familia protegida y al sistema de acumulación de puntos. Por otra parte señala que con el objeto de destacar la relación que existe entre el nombre de dominio en conflicto y su mandante, señala que Cencosud S.A. es titular de los siguientes nombres de dominio que integran la expresión "Mas": masbeneficios.cl, masclienete.cl, masclientes.cl, masfamilia.cl, mashogar.cl, mastarjeta.cl, mastarjetas.cl, tarjetasmas.cl y jumbomas.cl. Agrega que su mandante es titular de las siguientes marcas comerciales relacionadas con el nombre de

dominio en disputa: Jumbo Mas (10 registros), Jumbo Te Da Mas (11 registros). Señala que se trata de un conjunto de marcas que integran la expresión "Mas" conjuntamente con las marcas notorias, formando un verdadero grupo de marcas que se potencian con la expresión "Mas". En cuanto al derecho cita la no aplicación del criterio "first come", first served"; Cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, y hace presente que si se asignara el nombre de dominio al primer solicitante se estaría produciendo una dilución de las reconocidas marcas que se componen por la palabra Mas. Cita el criterio de la Identidad, es decir, que corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, y señala que su mandante ha llevado a cabo todo un programa en base al signo Mas. Cita el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, es decir, tiene un mejor derecho el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, señala que su mandante ofrece toda una línea de servicios, a través, de la Tarjeta Mas y ha registrado numerosas marcas comerciales que integran la expresión Mas conjuntamente con importantes y conocidas marcas de su titularidad, más aún es titular de nombres de dominio que integran la expresión, creando todo un concepto alrededor del signo Mas. Señala que grupomas.cl es de singular importancia para su cliente que lidera una de las más importantes empresas que agrupa a diferentes supermercados, hipermercados y cadenas de retail. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: copia de los certificados de registro de las marcas individualizadas y copia de los certificados que acreditan la titularidad de los nombres de dominio individualizados.

I.6.1 Respuesta de don Kahn & Raglianti y Compañía Limitada.

Consta a fojas 118 de autos que don Leonardo Raglianti en representación de Kahn & Raglianti y Compañía Limitada contesta que el dominio grupomas.cl fue inscrito mucho antes de que el concepto asociado a la unión de Jumbo, Almacenes Paris y Easy tomara

forma (la compra de Almacenes Paris se efectúa en el año 2005). Además señala que los dominios a que hace referencia fueron inscritos en agosto de 2006 fecha en que su parte renovó el dominio. Señala que Cencosud S.A. quiere adjudicarse el dominio grupomas.cl en base a una serie de criterios como por ejemplo "Acerca de la creación de una tarjeta de crédito y de puntos llamados Tarjeta Mas y la titularidad de los registros de la marca que incluyen la expresión Mas..." Sobre esto hace notar que el dominio mas.cl es propiedad de Multi Alianza Supermercados Mas S.A.; que el dominio mas.cl fue inscrito en septiembre de 1997 mucho antes que el dominio jumbomas.cl; Que ve más relación entre jumbomas.cl con mas.cl que entre grupomas.cl, cuyos giros comerciales no tiene por donde confundirse. Por lo que su argumento de que constituiría una causal de error y confusión en el público usuario, se contradice al haber registrado una marca y dominio que ya tenía la palabra Mas incorporada, de una sociedad que tenía registrada 3 años antes la misma palabra, ahora en disputa y que es competencia de él mismo. Señala que como dice la pagina web mas.cl se unen en esta multi alianza de supermercados para poder competir con las cadenas más grandes, entendiéndose entre otras a Jumbo de Cencoosud S.A. una de las empresas más grandes del país. Señala que considera una actitud antojadiza querer poseer el dominio grupomas.cl siendo que hay una infinidad de empresas que tienen entre su marca la palabra mas, Isapre Mas Vida (masvida.cl), dominios como mas-alto.cl; masnoticia.cl; agromas.cl y también productos asociados a la palabra mas que no pueden ser exclusiva, como cachantunmas.cl de la empresa CCU, proveedor de Jumbo. Agrega que la creación de su empresa en junio de 2004 obedeció a crear una sociedad comercial enfocada a la importación de elementos promocionales con tecnología aplicada, en la que tuvieron contactos con diferentes empresas como CocaCola, CCU, Sodimac y hasta con la misma Cencosud en el año 2005. Señala que en ningún momento se registró el dominio grupomas.cl con el fin de entorpecer o de tratar sacar provecho de una similitud de nombre (que no es tal) con empresas existentes nacionales y extranjeras, sino que como se demostró anteriormente se registró mucho antes de que el proceso más, de la empresa Jumbo, Easy y Almacenes Paris fuera dado a

conocer al público. Expresa que por motivos comerciales y de gestión paralizaron la empresa el 1 de enero de 2006 con el fin de incorporar un nuevo socio capitalista para potenciarla, dando como fecha de inicio el 1 de junio de 2007. Agrega que el término de giro se hizo con el fin de evitar problemas con Impuestos Internos, de estar emitiendo durante 18 meses el formulario 29 sin movimiento. Finalmente expresa que la no haber intención de aprovechamiento no corresponde pago de costas alguno a los abogados o empresa Cencosud S.A.

1.6.2 Respuesta de don Horst Paulmann Kemna.

Consta a fojas 100 de autos, que don Horst Paulmann Kemna evacuó el traslado, en el que reitera la historia del programa de fidelización de clientes "Mas", y agrega que con el objeto de proteger sus derechos registró diversas marcas y nombres de dominio que identifican el programa Jumbo Mas, así con fecha 23 de diciembre de 1999 solicitó al Departamento de Propiedad Industrial el registro de la marca Jumbo Mas. Agrega que el primer solicitante, Kahn & Raglianti y Compañía Limitada fue constituido con fecha 14 de junio de 2004, es decir, 5 años después que su representada iniciara el programa de fidelización de clientes Jumbo Mas. Señala que es un hecho público y notorio que su representada ha hecho uso de la expresión "Mas" en el mercado, motivo por el que ésta goza de distintividad y, además, identifica directa e inmediatamente por el público consumidor con su representada. A modo de ejemplo señala que si se ingresa al buscador google y realiza una búsqueda de la expresión Jumbo Mas, de las 10 primeras búsquedas todas ellas aluden directamente al programa de fidelización de clientes Mas creado y utilizado por su mandante. Por otra parte, señala que la contraria señala expresamente que se dedica a la importación de productos promocionales con tecnología integrada, agrega que lo anterior pone de manifiesto la plena coincidencia entre los registros marcarios de su representada y el uso que se pretende dar al nombre de dominio en disputa, ya que su representada comercializa todo tipo de productos y artículos, y el uso que el primer solicitante pretende dar al nombre de dominio no hace sino que confundir

más a los usuarios de Internet, quienes evidentemente pensarán que se trata de un sitio de su representada. Concluye que nos encontramos ante un nombre de dominio casi idéntico a registros marcarios y nombres de dominio previamente registrados por su mandante y en el cual se pretende prestar el mismo tipo de servicios. Además reitera que en el caso de autos debe primar como antecedente fundamental la titularidad sobre las marcas comerciales y nombres de dominio de los cuales es titular su representada y que acreditan su mejor derecho.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 122 de autos, con fecha 26 de abril de2006 no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Kahn & Raglianti y Compañía Limitada con fecha 23 de agosto de 2006 solicitó el nombre de dominio "grupomas.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que don Horst Paulmann Kemna lo solicitó con fecha 12 de septiembre de 2006.-

II.2 Que Kahn & Raglianti y Compañía Limitada fundamentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que en el mes de mayo de 2004, don Ari Kahn y Leonardo Raglianti deciden iniciar una sociedad de responsabilidad limitada cuyo objeto es la importación de productos promocionales con tecnología integrada, definiendo como nombre de fantasía Grupo Mas e inician los trámites de constitución, arriendos, inicio de actividades ante Impuestos Internos, etc. Que con fecha 1 de enero de 2006 suspendieron las acciones comerciales por el plazo de 18 meses y se solicita el término de giro al SII. Argumenta que el dominio grupomas.cl fue inscrito mucho antes de que el concepto

asociado a la unión de Jumbo, Almacenes Paris y Easy tomara forma, y además señala que los dominios a que hace referencia fueron inscritos en agosto de 2006 fecha en que su parte renovó el dominio.

II.3 Que don Horst Paulmann Kemna fundamentó su mejor derecho en que Cencosud S.A., una de las empresas más grandes del país, especializada en el desarrollo, la comercialización y la administración de grandes centros comerciales y homecenters. Cuenta desde los origines de la empresa hasta la época actual en que cuenta en Chile y Argentina con 28 hipermercados Jumbo, 104 supermercados Santa Isabel, dos supermercados Las Brisas, 234 supermercados Disco, Plaza Vea, Super Vea y Mini Sol, además de los homecernters Easy que ya alcanzan 44 locales, la multitienda Paris con 22 locales, 19 centros comerciales y 46 oficinas correspondientes al Banco Paris. Por otra parte se refiere a la Tarjeta Jumbo Mas, señalando que en 1999 Cencosud S.A. inauguró el llamado programa de fidelización Jumbo Mas, con el propósito de estrechar la relación con sus clientes. Por otra parte señala que Cencosud S.A. es titular de los siguientes nombres de dominio que integran la expresión "Mas": masbeneficios.cl, mascliente.cl, masclientes.cl, masfamilia.cl, mashogar.cl, mastarjeta.cl, mastarjetas.cl, tarjetasmas.cl y jumbomas.cl. Agrega que su mandante es titular de las siguientes marcas comerciales relacionadas con el nombre de dominio en disputa: Jumbo Mas (10 registros), Jumbo Te Da Mas (11 registros). En cuanto al derecho cita la no aplicación del criterio "first come", first served"; cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; cita el criterio de la Identidad; cita el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo. Por otra parte, fundamenta que es un hecho público y notorio que su representada ha hecho uso de la expresión "Mas" en el mercado, motivo por el que ésta goza de distintividad y, además, identifica directa e inmediatamente por el público consumidor con su representada. Finalmente fundamenta que la contraria señala expresamente que se dedica a la importación de productos promocionales con tecnología integrada, lo anterior pone de manifiesto la plena

coincidencia entre los registros marcarios de su representada y el uso que se pretende dar al nombre de dominio en disputa, ya que su representada comercializa todo tipo de productos y artículos, y el uso que el primer solicitante pretende dar al nombre de dominio no hace sino que confundir más a los usuarios de Internet, quienes evidentemente pensarán que se trata de un sitio de su representada.

II.4 Que debe considerarse, que de la documentación acompañada, fojas 79, ha quedado acreditado en autos que Kahn & Raglianti y Compañía Limitada usa por nombre de fantasía "Grupo Mas Limitada". Nombre de fantasía que es idéntico al nombre de dominio en disputa "grupomas.cl". Éste argumento es el fundamento de mayor relevancia esgrimido por el primer solicitante para pedir el nombre de dominio en disputa, y éste sentenciador considera que el argumento no resulta lo suficientemente fuerte frente a los argumentos de su contraparte, ya que, el sólo nombre de fantasía no puede ser considerado como el argumento esencial para asignar un nombre de dominio, sobretodo si se tiene en cuenta que éste no dice relación alguna con la razón social de la empresa. En efecto, la sociedad se denomina "Khan & Raglianti y Compañía Limitada", y en consecuencia la elección del nombre de fantasía "Grupo Mas Limitada" no dice relación con la razón social, sino simplemente a una idea comercial del primer solicitante.

II.5 Además debe considerarse que éste argumento del nombre de fantasía pierde fuerza atendida la reciente constitución de dicha sociedad (año 2004), su corto ejercicio comercial, al punto que desde el año 2006 y hasta la fecha no ha vuelto a operarla, según las propias declaraciones del primer solicitante. En efecto, según se desprende de los propios escritos presentados por el primer solicitante, se habría solicitado el término de giro de la sociedad en cuestión y suspender temporalmente las operaciones comerciales de la empresa De lo anterior, podemos deducir que se trataría de una empresa de bajo perfil, cuyos productos y/o servicios también lo son, que carece de marcas registradas y

cuya operación estaría suspendida por propia decisión de los socios desde comienzos del año 2006..

II.6 Por su parte, debe considerarse que es público y notorio que el segundo solicitante, es el principal accionista de Cencosud dueño a su vez de hipermercados (Jumbo, Santa Isabel, etc), homecenters Easy, multitiendas Paris, Mall Alto Las Condes, etc. Que si bien ninguna de estos establecimientos lleva por nombre "Grupo Mas", debe considerarse que el público los podría identificar con el nombre de dominio "grupomas.cl", atendido el profuso uso de la expresión "Mas" en sus tarjetas comerciales y otros elementos publicitarios, produciéndose confusión sobre quién es el proveedor de dichos productos y servicios.

II.7 En efecto, el nombre de dominio en disputa está constituido por dos palabras "Grupo" y "Mas", ambas son palabras genéricas, pero es la segunda de ellas la que le otorga distintividad al término escogido. En cuanto a la primera palabra "Grupo", éste término hace alusión a la reunión de varios elementos, que en el caso del segundo solicitante claramente se identifica con sus varias empresas como Jumbo, Santa Isabel, Easy, Almacenes Paris, etc. La segunda palabra "Mas", identifica también al segundo solicitante, ya que, debe considerarse que en todas las empresas mencionadas se utiliza la denominada tarjeta "Jumbo Más" y que es un hecho público y notorio que el segundo solicitante, mediante sus campañas publicitarias, ha hecho uso de la expresión "Mas" en el mercado, palabra con que el público consumidor identifica a algunas de sus empresas como son Jumbo, Easy y Almacenes Paris.

II.8 Que debe considerarse que las marcas registradas por el segundo solicitante en torno a la palabra mas y los nombres de dominio también registrados en torno a la palabra más, si bien ninguno de ellos son idénticos al signo pedido como nombre de dominio "grupomas.cl", sí puede concluirse que la palabra más identifica al grupo de empresas

que representa don Horst Paulmann, sobretodo si ésta va unida al término “grupo” que expresa la unidad de propósitos comerciales evidentes en dichas empresas.

II.9 Que debe considerarse que atendido lo señalado, si se le asigna el nombre de dominio “grupomas.cl” al primer solicitante, se produciría una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos en el nombre de dominio “grupomas.cl”, ya que, los productos y servicios son los mismos que presta el señor Horst Paulmann a través del grupo de empresas señaladas.

II.10 En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa “grupomas.cl” identifica los productos y servicios que ofrecen las empresas que representa don Horst Paulmann Kemna.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “grupomas.cl” a don Horst Paulmann Kemna.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza doña María José Allende Gutiérrez, Secretaraia del Tribunal.