FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO HOTELCOSTANERA.CL

Santiago, 31 de enero de 2008.

VISTOS:

1. El correo electrónico de fecha 30 de agosto de 2007, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio HOTELCOSTANERA.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. El oficio OF07903 fecha 30 de agosto de 2007, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre Inversiones Figueroa Limitada**,** como primer solicitante y Sargent & Krahn representación de Horst Paulmann Kemna como segundo solicitante que rola a fojas 2 del expediente.

3. La individualización de las partes que rola a fojas 3 y 4 de autos.

4. La resolución de fojas 5 de fecha 03 de septiembre de 2007, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes y que rola a fojas 6.

5. Correo electrónico recibido de parte de Nic Chile que rola a fojas 7 del expediente por el cual se comunica que Nic Chile ha tomado conocimiento con fecha 04 de septiembre de 2007 de la aceptación del suscrito como arbitro del presente caso.

6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a foja 8 y 9 de autos en los cuales consta que la notificación del número 4 anterior fue despachada a las partes con fecha 03 de septiembre de 2007, por correo certificado.

7. Resolución de fecha 12 de septiembre de 2007, firmada por don Mario Adriasola Anguita en representación de Inversiones Figueroa Limitada, y doña Claudia Méndez Massardo en representación de Horst Paulmann Kemna. en conjunto con el Árbitro, donde fijan las normas de procedimiento que rola a fojas 10 de autos.

8. Escrito y documentos que rolan a fojas 11 y siguientes enviados con fecha 12 de septiembre de 2007 por don Matías Somarriva Labra en representación de Horst Paulmann Kemna, presenta patrocinio, poder y delega poder

9. Escrito con copia de fecha 26 de septiembre de 2007 que rola a fojas 28 enviado por don Mario Adriasola en representación de Inversiones Figueroa Limitada., argumentando su mejor derecho al nombre de dominio en disputa y acompañando documentos

10. Escrito y documentos que rolan a fojas 43 y siguientes presentados por don Matías Somarriva Labra en representación de Horst Paulmann Kemnna con fecha 28 de septiembre de 2007, en defensa de la solicitud sobre el nombre de dominio HOTELCOSTANERA.CL. y acompaña copia de diversos registro de marcas que incluyen marca de Establecimiento Comercial, marca de Servicio, marca de productos y marca de frase de propaganda.

11 Escrito que rola a fojas 81 de fecha 25 de octubre de 2007, presentado por don Mario Adriasola Anguita en representación de Inversiones Figueroa Limitada., donde solicita se respete el derecho a usar en forma exclusiva el nombre de “HotelCostanera”

12 Escrito que rolan a fojas 82 de fecha 25 de octubre presentados por don Matías Somarriva Labra en representación de Horst Paulmann Kemnna argumentando tener el mejor derecho del nombre HOTELCOSTANERA.CL, en el que evacua traslado y objeta documentos

13. Escrito que rola a fojas 84 de fecha 31 de octubre enviado por don Mario Adriasola Anguita en representación de Inversiones Figueroa Limitada., ratifica contestación de la demanda, acompaña documento, con citación

14. Escrito que rolan a fojas 86 de fecha 02 de noviembre de 2007 presentados por don Matías Somarriva Labra en representación de Horst Paulmann Kemnna, en el que evacua traslado

Y TENIENDO PRESENTE:

I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl., es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", y que en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, ya que las partes han renunciado expresamente a recurrir de sus resoluciones, según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo Nº 1, de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del día 03 de septiembre de 2007 a las 17:00 pm, fijada en la resolución que rola a fojas 5 para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, asistió don Mario Adriasola Anguita en representación de Inversiones Figueroa Limitada, y doña Claudia Méndez Massardo en representación de Horst Paulmann Kemna.

III. Que con fecha 26 de septiembre de 2007 don Mario Adriasola Anguita en representación de Inversiones Figueroa Limitada, presentó escrito con copia que rola a fojas 28 y siguientes, argumentando que su representada es dueña del derecho y uso del nombre HOTEL COSTANERA, ubicado en la comuna de El Quisco, que fue construido por su mandante hace 11 años y que su funcionamiento como tal comenzó el 30 de agosto de 1996. Que confeccionó una página web del Hotel Costanera el 30 de Mayo de 2007, y ese mismo día solicitó el dominio HOTELCOSTANERA.CL. Que durante 11 años su representada se esforzó en posicionar el nombre de HOTELCOSTANERA, tanto a nivel nacional como internacional, mediante una campaña publicitaria para la cual se confeccionaron calendarios, lápices agendas magnéticas y se publicaron avisos en diarios, folletos ilustrados, páginas completas en la prensa, y mediante invitaciones a comidas para muchas personas, incluidas autoridades. Además, su parte concurrió a concursos de turismo y gastronómicos y que su parte ha invertido más o menos $ 35 millones en esta campaña publicitaria. Además sostiene que el nombre del dominio HOTELCOSTANERA, debe ser para uso exclusivo de su mandante, especialmente porque lo inscribió primero.

IV Que con fecha 28 de septiembre de 2007 don Matías Somarriva Labra en representación de Horst Paulmann Kemna, presentó escrito con copia que rola a fojas 43 y siguientes, argumentando que su representada como grupo Cencosud S.A. ha realizado de las campañas más grandes de país, especializadas en el desarrollo la comercialización y la administración de grandes centros comerciales,

combinando el sentido de servicio con el respeto de la comunidad, que es líder en la industria del retail, tiene presencia en los negocios de supermercados, hipermercados, homecenter y centros comerciales. Cencosud genera directamente más de 13.000 puestos de trabajo, e indirectamente más de 10.000 empleos, tiene más de 1.000.000 de metros cuadrados construidos y 58 millones de visitas anuales a sus supermercados, centros comerciales y homecenters. Que dicha compañía fue creada por su presidente y principal accionista, señor Horst Paulmannn Kemna, quien se inició en el negocio de los supermercados a fines de la década de 1950 y que en el caso de autos debe primar como antecedente fundamental la titularidad sobre las marcas comerciales y nombres de dominio de que es titular su representada, y que acreditan su mejor derecho y el criterio que prima en el derecho comprado, como la jurisprudencia, de establecer una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales que en el caso de autos dicha relación resulta aún más evidente, ya que su mandante es titular de registros de marcas que considera gráfica y fonéticamente casi idénticos al nombre solicitado por contener la palabra COSTANERA. Sumado a lo anterior, es importante considerar que con ese nombre se piensa distinguir el hito comercial y arquitectónico más imponente de Santiago y del Hemisferio Sur, esto es el complejo comercial, hotelero y de oficinas CONTANERA CENTER, donde se está construyendo la torre más alta de Sudamérica que implicará una inversión de US$ 400millones

V. Que con fecha 25 de octubre de 2007 don Mario Adriasola Anguita en representación de Inversiones Figueroa Limitada, envía escrito con copia que rola a fojas 81 y siguientes, argumentando que la cuestión controvertida se refiere al dominio HOTEL COSTANERA y nada tiene que ver el complejo Costanera Center, ni los registros marcarios que tiene el demandante, ni las Torres Costanera que tiene, ni Costanera Center y si tiene una página de Internet con "HOTELCOSTANERA.CL" no evidencia en nada a su favor, pues su parte ha usado el nombre de HOTELCOSTANERA desde el 30 de agosto de 1996, su página web y la solicitud del dominio de este nombre es de fecha 30 de mayo de 2007, y si existen registros de marcas para proteger servicios de alojamiento, hoteles, reservas de hoteles con los números 793.057 (Torre Costanera) y 794.528, éstas se hicieron el 25 de julio y el 17 de agosto de 2007. Que su representada pretende algo muy simple, que se respete su derecho a usar en forma exclusiva el nombre "HOTELCOSTANERA.CL" por haberlo inscrito primero en Nic Chile y tener pagina web también con anterioridad.

VI. Que con fecha 25 de octubre de 2007 don Matías Somarriva Labra en representación de Horst Paulmann Kemna, presenta escrito con copia que rola a fojas 82 y siguientes, argumentando que tiene mejor derecho su representada quien ha acreditado fehacientemente a través de la documentación acompañada su mejor derecho e intereses legítimos que tiene sobre el nombre de dominio en disputa. Reitera lo señalado oportunamente en su escrito de demanda, y atendido los documentos acompañados, en el caso de autos en el sentido que debe primar como antecedente fundamental el mejor derecho que emana de las marcas comerciales y nombres de dominio de que es titular su representada que es aceptado en el derecho comparado y la jurisprudencia y que supone establecer inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Agrega además que en el caso de autos dicha relación resulta aún más evidente, ya que su mandante se ha propuesto construir el hito comercial y arquitectónico más imponente de Santiago y del Hemisferio Sur. Se trata del complejo comercial, hotelero y de oficinas CONTANERA CENTER, donde se está construyendo la torre más alta de Sudamérica e implicará una inversión de US$ 400millones. La TORRE COSTANERA CENTER ha sido, calificada como la más alta de Latinoamérica y será el gran desafío de los últimos tiempos. Más aún, si este edificio de 257 metros está anclado en un complejo inmobiliario de gran envergadura, bautizado con el mismo nombre. Como es sabido, albergará además mall, comercios, servicios, HOTELES, estacionamientos, etc. De esta manera, alega el segundo solicitante que resulta evidente que cualquier usuario de Internet al enfrentarse al dominio HOTELCOSTANERA.CL, pensará que se trata del hotel ubicado en el complejo inmobiliario COSTANERA CENTER de su mandante. Argumenta que no existe ningún antecedente en virtud del cual la parte contraria pueda argumentar racionalmente un

mejor derecho sobre el dominio HOTELCOSTANERA.CL, ya que no cuenta con registros de marca, nombres de dominio, u otro título que le confiera algún derecho sobre HOTELCOSTANERA.CL

VII. Que con fecha 31 de octubre de 2007 don Mario Adriasola Anguita en representación de Inversiones Figueroa Limitada, presenta escrito con copia que rola a fojas 84, argumentando que sólo con la finalidad de hacer algo de historia y para demostrar la buena fe de su parte, acompaña documento de Nic Chile, de 09 de septiembre de 2002, en el que costa que ya en ese año uno de los socios de su representada solicitó la inscripción del nombre "HOTELCOSTANERA.CL"

VIII. Que con fecha 02 de noviembre de 2007 don Matías Somarriva Labra en representación de Horst Paulmann Kemna, presenta escrito con copia que rola a fojas 86, en el que evacua traslado argumentando que el demandado de autos no presenta vinculación alguna con el dominio solicitado. En efecto, el segundo solicitante señala que basta observar los argumentos planteados en sus escritos para percatarse que en todos ellos señala razones por las cuales supuestamente su representada tendría derechos sobre el dominio "HOTELCOSTANERA.CL", pero en ningún caso señala las razones por las cuales el dominio debiera asignársele. Además objeta los documentos acompañados por el primer solicitante por no constarle su autenticidad y por no estar relacionados con el conflicto de autos.

XI. Que atendido que las partes han acompañado suficiente prueba instrumental al proceso fundando sus pretensiones, alegaciones y defensas, este árbitro arbitrador, teniendo en consideración las facultades legales conferidas por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ha estimado que no se hace necesario recibir la causa a prueba porque los antecedentes acompañados se refieren a los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos que deben ser objeto de probanzas, y que tampoco procede decretar diligencias adicionales destinadas al conocimiento de los hechos, porque los documentos acompañados por cada parte se refieren al objeto del presente arbitraje y pueden ser ponderados de manera individual y en su conjunto para arribar a una conclusión en este caso particular.

X. Que adicionalmente, las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes y la ponderación de toda la prueba instrumental acompañada a estos autos y por los medios que aconseja la recta razón, el criterio racional puesto en juicio, el sentido común y la recta intención, han permitido a este arbitro alcanzar, la convicción necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio HOTEL COSTANERA.CL., lo que en primer término implica que la objeción de documentos hecha valer por el segundo solicitante es resuelta por este arbitro que se pronuncia en definitiva en este acto desestimándola, porque los documentos acompañados por el primer solicitante parecen originales fidedignos y auténticos, algunos siendo publicaciones emanadas de terceros tales como ejemplares del diario Las Ultimas Noticias y siendo además todos los documentos referidos al nombre de dominio en conflicto, esto es a las palabras HOTEL COSTANERA.

XI. Que adicionalmente y como elemento principal para alcanzar la convicción a que este arbitro ha llegado en este caso se debe tener presente que se ha comprobado al revisar en internet mediante el buscador google como es efectivo que el uso del dominio HOTELCOSTANERA.CL demuestra la veracidad de las argumentaciones y los diversos documentos acompañados por el primer solicitante ya que efectivamente en la ciudad de El Quisco existe un hotel que utiliza dicho nombre y que su ubicación en el litoral central de la República de Chile difícilmente llevará a confusión a este establecimiento con el proyecto del segundo solicitante denominado COSTANERA CENTER. o TORRE COSTANERA CENTER ubicado en el sector alto de la región metropolitana.

XII. Que tal como se puede apreciar en la información entregada por el segundo solicitantes las marcas comerciales y los dominios citadas de los cuales tiene titularidad don Horst Paulmann Kemna se refieren a las palabras COSTANERA CENTER o TORRE COSTANERA CENTER y otras palabras

combinadas semejantes a las anteriores, términos que es posible diferenciar del nombre de dominio HOTEL COSTANERA a que se refieren estos autos.

XIII. Que tal como alega el primer solicitante Inversiones Figueroa Limitada es la titular de la solicitud del nombre de dominio HOTELCOSTANERA y que por tanto la vinculación de esta empresa con el hotel que ha existido en la ciudad de El Quisco con ese nombre ha quedado probado en los registros de Nic Chile lo que es suficiente para los efectos del presente arbitraje, donde ha de considerarse de modo preferente el principio de prioridad del primer solicitante, a falta de prueba suficiente de la existencia en este caso que justifique la aplicación de un principio contrario.

XIV. Que la petición del primer solicitante no es abusiva, ni ha sido fundada en la mala fe ni tampoco es contraria a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, no interfiere con derechos válidamente adquiridos por terceros, por lo que las demás alegaciones de las partes se estima que tienen un valor secundario y que deben ceder ante la fuerza de los argumentos señalados con anterioridad en los puntos XI a XIII inclusive, por medio de los cuales ha quedado demostrado que el mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto corresponde al primer solicitante.

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio HOTELCOSTANERA.CL, pedida por Inversiones Figueroa Limitada.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio HOTELCOSTANERA.CL, pedida por Horst Paulman Kemma.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador.

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Lionelly Ávila Castro y don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna de las Condes.

Lionelly Ávila Castro
Rut. 12.660.956-6

Hernán Soriano Arancibia
Rut. 6.925.757-7