MAT: Asignación de nombre de dominio **“mallplazaegana.cl”**

Santiago, tres de marzo de dos mil seis.

Atendido el estado de la causa, cítese a las partes a oír sentencia.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF04301 de fecha 22 de Noviembre de 2.004, 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 **“mallplazaegana.cl”;** entre Carlos Marcelo Santander Castro, como primer solicitante y Plaza Oeste S.A., como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del 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 Noviembre de 2004, 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 14 de Diciembre de 2004 a las 12:00 horas en las oficinas del Árbitro. Que, el segundo solicitante alegó falta de emplazamiento para la audiencia señalada, y solicitó citar a las partes señalando nuevo día y hora para la celebración de la audiencia de fijación de normas de procedimiento, acogiéndose dicha solicitud, por lo que se citó a una nueva audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día 04 de enero de 2005 a las 10:00 horas en la sede del Tribunal Arbitral.

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 comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 04 de Enero de 2004, con la asistencia de la parte de Carlos Marcelo Santander Castro por él mismo como primer solicitante; y con la asistencia de la parte de Plaza Oeste S.A., representada por don Ricardo Montero Castillo, quien acreditó poder suficiente, sin perjuicio de la designación de otros apoderados para actuar con la misma representación.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de don Carlos Marcelo Santander Castro, dedujo demanda de asignación del nombre de dominio "mallplazaegana.cl" ante este Tribunal Arbitral, para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que, es el primer solicitante del dominio en conflicto; b) Que, es titular indiscutido del nombre de dominio "paseoplazaegana.cl"; c) Que, con fecha 20 de agosto de 2004, solicitó ante el Registro de Marcas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción el registro de la marca "Plaza Egaña", en las clases 35, 36 y 38; d) Que, el nombre de dominio en conflicto forma parte de un proyecto de un Centro Comercial a ubicarse en la intersección de las calles Irarrazaval con Avenida Ossa, comuna de Ñuñoa, Santiago, de una superficie aproximada de 14.000 metros cuadrados, y la solicitud del nombre de dominio ha sido confiada al primer solicitante de autos por los propietarios del inmueble en que se emplazará dicho centro comercial, solicitud que no afecta a Plaza Oeste S.A.; e) Que Plaza Oeste S.A., invariablemente se ha opuesto a la inscripción tanto de marcas como de nombres de dominio que contengan la palabra "plaza", aduciendo similitud con la familia de marcas "Mall Plaza", alegación que ha sido rechazada, por estimarse que los signos en controversia logran distinguirse uno del otro, lo que ocurre en el caso de autos, puesto que la sola coincidencia en la palabra "Plaza" no es suficiente argumento para aducir similitud con las marcas de que es titular el segundo solicitante, y

al agregarse la palabra “Egana” se obtiene un conjunto del todo distintivo, fácilmente reconocible, por lo que no se producirán errores o confusiones; f) Que, todos los argumentos expuestos demuestran que la intención de inscribir el nombre de dominio en conflicto no es arbitraria, y en ningún caso corresponde a una actuación de mala fe, por lo que debe ser asignado al primer solicitante, quien es titular del nombre de dominio “paseoplazaegana.cl” y de la marca “Paseo Plaza Egaña”; h) Que, con el fin de respaldar sus alegaciones, el primer solicitante acompañó: h.1) Fotocopia de solicitudes de registro de la marca “Mall Plaza Egaña” para las clases 35, 36 y 38; h.2) Fotocopia de solicitudes de registro de la marca “Paseo Plaza Egaña” para las clases 35, 36 y 38; h.3) Fotocopia de formularios del pago de impuestos por la marca “Paseo Plaza Egaña”; h.4) Fotocopia de sentencia dictada por la Juez Árbitro doña Jacqueline Abarza T. que asigna al primer solicitante el nombre de dominio “paseoplazaegana.cl”; h.5) Documento que da cuenta de la solicitud del nombre de dominio de autos; h.6) Fotocopia de siete sentencias en juicios de marcas, que dan cuenta de la habitual causal de oposición de Plaza Oeste S.A. a los registros que contengan la palabra “plaza”.

6.- Por su parte, la sociedad Plaza Oeste S.A. acorde con las normas de procedimiento fijadas, estando dentro de plazo, hizo también valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones sobre el nombre de dominio en cuestión. Al efecto, sostuvo su mejor derecho sobre el nombre de dominio, fundado esencialmente en la importancia e identificación que tiene sobre la denominación "Mall Plaza", para cuyo objeto sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que, la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con lo principios generales del derecho, de los cuales aquélla no puede divorciarse. En este sentido, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores

comerciales les asiste el derecho de capitalizar su trayectoria comercial como tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, y expresa que esto resulta esencial para entender la pretensión sobre el nombre de dominio en disputa, y solicita que este caso sea evaluado más allá del principio "First come first served", analizándose y resolviéndose a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "Mejor derecho"; b) Que, Plaza Oeste S.A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa a nivel nacional, teniendo una gran cantidad de establecimientos comerciales dentro de los cuales se ofrecen todo tipo de servicios. Por esto se ha preocupado de resguardar su imagen a través del registro de diversas marcas comerciales que contienen la expresión "mall plaza", entre las que se citan: "Mall Plaza", "Mall Plaza Center", "Mall PlazaCentral", "Mall Plaza del Trebol", "Mall Plaza Norte" y "Mall Plaza Oeste". Asimismo, es titular de diversos nombres de dominio que contienen la expresión indicada entre los que se citan: mallplazachile.cl, mallplazacurico.cl, mallplazaeltrebol.cl, etc.; c) Que toda empresa tiene el derecho de proteger sus marcas comerciales de la confusión y dilución marcaria, es decir, de las dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. Alega que en esta conducta incurre el primer solicitante al concebir un nombre de dominio a partir de su marca comercial "Mall Plaza", siendo esta expresión principal y muy semejante al nombre de dominio de autos, constituyendo esta intención un aprovechamiento del prestigio y trayectoria de otra empresa, lo que contraría los principios económicos y jurídicos de nuestro ordenamiento; d) Que, el nombre de dominio de autos no sólo se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a Plaza Oeste S.A., sino que además utiliza una marca comercial registrada, vulnerándose un derecho de propiedad sobre aquella expresión. Se citan los artículos 14 y 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de

Nombres del Dominio .cl; e) Que, la identidad de una organización sólo debe ser administrada por ésta, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen aquélla y las marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Alega que debe evitarse que terceros se aprovechen de la inversión realizada, y el posicionamiento de marcas de gran prestigio para inscribir nombres de dominio que se basen ellas, y que de concederse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se infringiría nuestro orden público económico, que resguarda la circunstancia de que los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado; f) Que, buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia, trayectoria y posicionamiento comercial consolidados, son elementos que perfilan a Plaza Oeste S.A. como titular de un "mejor derecho" para adjudicarse el dominio en cuestión; g) Que, con el fin de respaldar sus alegaciones, el segundo solicitante acompañó un listado de marcas comerciales que contienen la expresión "Mall Plaza", registradas a nombre de Plaza Oeste S.A.

7.- De las presentaciones de cada parte, con fecha 11 de Marzo de 2005 se dio traslado para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por sus respectivas contrapartes, el que fue evacuado sólo por el primer solicitante. Esencialmente, éste reitera los argumentos contenidos en su escrito inicial, agregando algunos que se referirán brevemente. Alega que el nombre de dominio de autos, es el resultado de la unión de los conceptos "Mall" y "Plaza", que en materia marcaria se denominan genéricos o de uso común, más la expresión "Egaña" que hace distintivo al conjunto. Que, como creador del nombre de dominio materia de autos, se debe aplicar a su respecto el principio "first come first served", referido a la prioridad para que se le asigne el nombre de dominio en cuestión. Que, alega haber efectuado actos que demuestran el interés que tiene en proteger la expresión pedida como nombre de dominio,

señalando que ha solicitado el registro de la marca “Mall Plaza Egaña”, y que ha registrado la marca “Paseo Plaza Egaña”, ambas para distinguir servicios de las clases 35, 36 y 38. Asimismo, el primer solicitante acompañó documentación consistente en detalle de 6 sentencias recaídas en conflictos sobre nombres de dominio;

8.- Por resolución de fecha 12 de mayo de 2005, el Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado, y en consideración 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, como de hecho ocurrió, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio “mallplazaegana.cl”, basado en argumentos de hecho, toda vez que ninguno de los solicitantes ha acreditado tener un derecho preferente sobre idéntica denominación fundado en alguna forma de protección jurídica, esto es, nombre comercial, marca comercial o de fábrica;

10.- Que de acuerdo a lo expuesto, resulta de los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados por las partes que:

a) La parte de don Carlos Marcelo Santander Castro solicitó a NIC Chile, con fecha 19 de Agosto de 2004, la inscripción del nombre de dominio “mallplazaegana.cl”, previniendo de esta forma a cualquier otra solicitud sobre dicha denominación, en particular respecto de la presentada para la inscripción de aquella por la parte de Plaza Oeste S.A., y en consecuencia se encuentra amparado por el principio de “first come first served” aplicable en estas materias;

b) Que, como hemos dicho, 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. Este principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombre de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, situaciones ambas que no se verifican en estos autos;

c) Que, la expresión "Mall Plaza", base del argumento del segundo solicitante para sustentar su demanda de mejor derecho, bajo sus distintas formas de protección jurídica o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase nombre comercial, marca comercial o de fábrica, e incluso nombre de dominio bajo el ccTLD.cl, es de propiedad y uso del segundo solicitante, y ha sido éste el que ha elevado dicha expresión a la calidad de una marca "notoria" a nivel nacional;

11.- Que frente a lo expuesto, corresponde entonces a este Juez Árbitro determinar a quién corresponde el legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de dominio "mallplazaegana.cl", ya que si bien el mismo no es idéntico a la afamada expresión "Mall Plaza" de propiedad indiscutible del segundo solicitante, es substancialmente similar.

12.- Que desde este punto de vista, no cabe duda a este Árbitro que cualquier referencia en ese tipo de servicios que se haga con la expresión "Mall Plaza", o con alguna que la contenga íntegramente, sin asociarla con otro carácter o elemento distintivo y/o suficientemente novedoso, tenderá inmediatamente a ser identificados por el público como de aquellos provenientes o relacionados con la misma expresión a nivel nacional, de propiedad del segundo solicitante. Que, en este orden de ideas, resulta substancial el hecho de ser el segundo solicitante titular de una serie de conceptos, registrados como marcas comerciales, en que la expresión "Mall Plaza" se encuentra asociada, precisamente, a palabras que indican ubicación geográfica, tal como sucede con el nombre de dominio en disputa.

13.- Que, en este sentido, el primer solicitante ha sostenido su pretensión planteada en autos, fundamentalmente, sobre la base de su titularidad respecto del nombre de dominio “paseoplazaegana.cl”, de la marca “Paseo Plaza Egaña” y sobre la solicitud de registro de la marca “Mall Plaza Egaña”. Que de los citados, respecto de la materia debatida en autos, resultaba de especial importancia el antecedente de la solicitud de registro de la marca “Mall Plaza Egaña”, sin embargo, de los propios documentos acompañados por el primer solicitante, se encuentra acreditado en autos que éste, en el curso del proceso de registro del signo marcario en cuestión, rectificó dicha solicitud por la de registro del signo “Plaza Egaña”, situación que resulta claramente indiciaria de los derechos de las partes en conflicto sobre el nombre de dominio objeto del presente arbitraje;

14.- Que de acuerdo a lo expuesto, cabe entonces preguntarse si es legítimo que una persona, que carece de derechos reconocidos sobre una expresión bajo sus distintas formas de protección jurídica o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase nombre comercial, marca comercial o de fábrica e incluso nombre de dominio bajo el ccTLD.cl y gTLD.com, intente atribuirse la titularidad de una expresión substancialmente similar a una marca comercial notoria, y use la misma para identificarse en similar actividad;

15.- En efecto, desde el momento que ha quedado acreditado en autos, y es de todos conocidos que la expresión “Mall Plaza” tiene un claro carácter notorio y distintivo de cierto tipo de servicios, resulta entonces que la titularidad de expresiones substancialmente similares, como es el caso de “Mallplazaegana”, en manos de una empresa que pretende su uso para, de acuerdo a las alegaciones hechas valer por el primer solicitante en este proceso arbitral, distinguir actividades idénticas a esos mismo servicios, constituiría un acto de atribución engañosa de una expresión a quien carece de derechos para ello, creando frente al público una

confusión respecto al origen del signo y una dilución de la expresión original “Mall Plaza” de propiedad del segundo solicitante, todo lo cual atenta contra un sano orden económico;

16.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, de acuerdo al Reglamento, los nombres de dominio “.cl” no deben afectar derechos de terceros, y que por las mismas razones ya expuestas, al tratarse de una expresión substancialmente similar a un signo notorio y característico del segundo solicitante, resultaba esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por argumentos y medios de prueba suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su solicitud, circunstancia que a juicio de este Árbitro no ocurrió;

17.- Que de acuerdo a lo anterior, existen para este Juez Árbitro argumentos de peso para sostener que no es posible abstraerse de la relevancia de la sola expresión “Mall Plaza”, aun cuando se le identifique o asocie con una zona en particular, cuyo es el caso de “Mallplazaegana”. Así, el agregado a la expresión solicitada, de una denominación geográfica, no le permite que se distinga por sí sola, por el carácter substancial, notorio y trascendente de la expresión “Mall Plaza”. A mayor abundamiento, se encuentra acreditado en autos que, el segundo solicitante es titular, y es reconocido por la expresión “Mall Plaza”, asociada a múltiples denominaciones geográficas. En consecuencia, cualquier uso que se pretenda hacer en la red de Internet de la denominación “Mallplazaegana”, no puede llevar a otra conclusión de que se trata de una actividad o tiene su origen sin distinción en el segundo solicitante;

18.- Que en el sentido expuesto, entonces resulta lógico pensar que la expresión “Mallplazaegana”, derivativa de la expresión “Mall Plaza”, no puede ser atribuida a quien no detenta derechos sobre la última, más todavía cuando se trata de una empresa que pretende desarrollar un giro o actividad vinculada al mismo rubro del segundo solicitante. Por ello, este

Árbitro se inclina en este caso, por razones de justicia y sana competencia, a asignar el dominio a quien detente un título o representatividad de la expresión originaria "Mall Plaza". De lo contrario, a juicio de este Árbitro se afectarían principios de libre y sana competencia que el propio Reglamento de NIC Chile busca proteger;

19.- Que a mayor abundamiento, 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 los solicitantes de autos para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción absoluta de que es el segundo solicitante a quien corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio mallplazaegana.cl;

20.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 6º que *"Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie."*. Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente que *"Será 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."*.

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del 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 “mallplazaegana.cl” a la parte de Plaza Oeste S.A.. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, don Carlos Marcelo Santander Castro.

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.

Alejandro Muñoz Danesi	Carmen Gloria García Maragaño
C.I. Nº 12. 659.135-7	C.I. Nº 11.708.049-8