ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO MALLPLAZAVIRTUAL.CL

Oficio NIC 9751--2008

Santiago, 9 de Diciembre 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 9751-2008, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "mallplazavirtual.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 4 de Noviembre de 2008, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 17 de Noviembre 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 17 de Noviembre de 2008, se efectúa el comparendo de conciliación y/ o de fijación de procedimiento, al que asiste don Fernando Ponce en representación de Plaza Oeste S.A. No asiste nadie en representación de José Rocha Martínez. En vista de lo anterior, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 20 de Noviembre de 2008, se notifica a todas las partes el procedimiento arbitral a seguir por correo electrónico.

QUINTO: Que, con fecha 2 de Diciembre de 2008, y estando dentro de plazo, don Rodrigo León Urrutia en representación de PLAZA OESTE S.A., segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, 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 los principios generales del derecho.
2. Que, al respecto el destacado jurista nacional Enrique Barros B., ha señalado que la internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual.
3. Que, en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común.
4. Que, esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de mi mandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.
5. Que, en este sentido, queremos que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos.
6. Que, para comprender la legitimidad de la pretensión de mi mandante, resulta fundamental señalar que PLAZA OESTE S.A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa de reconocida fama a nivel nacional, teniendo en Chile una gran

cantidad de establecimientos comerciales dentro de los cuales se ofrecen todo tipo de servicios.

7. Que, dado el carácter que poseen los servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro.
8. Que, en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los cuales se pueden señalar: MALL PLAZA, MALL PLAZA CENTER; MALL PLAZA CENTRAL; MALL PLAZA DEL TREBOL; MALL PLAZA NORTE; MALL PLAZA OESTE, etc.
9. Que, además de las marcas comerciales que contienen la expresión MALL PLAZA registradas por mi representada, tiene también diversos nombre de dominio que contienen dicha expresión. En efecto, es así como encontramos que PLAZA OESTE S.A. es titular o ha solicitado los nombre de dominio .CL: Mallplazachile, Mallplazacolon, mallplazacordillera, mallplazacurico, mallplazadelmueble, mallplazalosrios, mallplazaegana, mallplazavirtual, mallplazaeltrebol, mallplazaeste, mallplazayungay.
10. Que, como ya señalamos, toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, nos referimos a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria.
11. Que, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, don “Carlos Santander Castro” (sic) ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de mi cliente, vinculándolo a una marca comercial como lo es “MALL PLAZA”.
12. Que, es claro que las expresiones MALLPLAZAVIRTUAL.CL y MALLPLAZA, son más que semejantes. Ha simple vista, es fácil advertir que la presencia de la palabra principal en el dominio solicitado en autos es MALLPLAZA, siendo la misma expresión registrada como marca comercial por mi mandante.
13. Que, entonces queda, simplemente una solicitud carente de fundamento práctico por la otra parte, que claramente vulnera los intereses de mi representada PLAZA OESTE S.A.

14. Que, en nuestra opinión, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.
15. Que, el concepto MALLPLAZAVIRTUAL.CL no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a mi mandante PLAZA OESTE S.A., sino que peor aun, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión.
16. Que, en este sentido, estimamos que el hecho de la igualdad de conceptos, el cual será abordado posteriormente, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.
17. Que, el añadido VIRTUAL no implica nada más que mayor confusión al público consumidor pues creerán que es MALL PLAZA y en un formato VIRTUAL. Lo que es evidente es por tanto la MALA FE de la parte contraria que conociendo las marcas MALL PLAZA renombradas de nuestra parte, a través de sus establecimientos MALL PLAZA, no puede alegar el desconocimiento de las mismas.
18. Que, nuestra parte tiene centros en Mall Plaza Antofagasta , Mall Plaza La Serena, Mall Plaza Norte, Mall Plaza Alameda, Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Tobalaba, Mall Plaza Oeste, Mall Plaza Trébol y Mall Plaza Los Angeles.
19. Que, asimismo, debemos reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante.
20. Que, esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
21. Que, el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más

emblemáticas de las distintas corporaciones.

22. Que, por último, debemos tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
23. Que, de acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretenda distinguir la parte contraria con el concepto MALLPLAZAVIRTUAL.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante PLAZA OESTE S.A.
24. Que, en suma, buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
25. Que, en un otrosí, el segundo solicitante acompaño los siguientes documentos:
    - Listado de marcas comerciales que contiene la expresión MALL PLAZA registrada a nombre de PLAZA OESTE S.A.
    - Listado de nombres de dominio que contiene la expresión MALL PLAZA.
    - Impresión de sitio web www.mallplaza.cl en que aparecen todos los establecimientos MALL PLAZA.

SEXTO: Que, con fecha 24 de Diciembre de 2008, se proveyó la presentación efectuada por Plaza Oeste S.A, y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 2 de Diciembre de 2009, y atendido que el primer solicitante no efectuó diligencia alguna durante el proceso, y en vista del estado del mismo, se citó a la partes a oír sentencia. Dicha resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a José Marcelo Rocha Martínez, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*.

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efectúo presentación alguna durante el proceso, sin acreditar ningún derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es más, todo el proceso prosiguió en su total rebeldía.

TERCERO: Que, de las circunstancias señaladas, es que este Arbitro, no ha podido determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada, que PLAZA OESTE S.A es titular de la marca comercial MALL PLAZA ampliamente registrada en Chile ya hace más de 5 años para individualizar sus ya múltiples servicios asociados a dicha marca comercial. Asimismo, se ha acreditado que ya está en uso el dominio mallplaza.cl y sus derivados. 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.

QUINTO: Que, la expresión "VIRTUAL" parte del nombre de dominio en litigio sólo vienen a calificar al sustantivo "MALL PLAZA" elemento que corresponde a la forma en que el segundo solicitante individualiza la cadena de malls que tiene a lo largo del país y el publico en general identifica con el Plaza Oeste S.A. Asimismo, y tal como se ha acreditado el segundo solicitante goza de derechos de propiedad industrial sobre la expresión. De esta forma, y atendidos los derechos que el segundo solicitante ostenta es posible concluir que en principio la expresión

mallplazavirtual.cl se vincula exclusivamente con el segundo solicitante, pues sólo éste posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta además ratificado por el hecho que sólo el segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legítimos derechos para aspirar a la titularidad del dominio.

SEXTO: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al segundo solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer solicitante. Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que el primer solicitante no ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresión mallplazavirtual.cl se vincula preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignación al primero produciría confusión en el mercado, sobre todo si se tiene en consideración el actual uso que hace éste de la expresión MALL PLAZA.

OCTAVO: 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 PLAZA OESTE S.A. posee 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.

NOVENO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del segundo solicitante conductas que pudieren considerase reñidas con la buena fe, éstas son sólo presunciones fundadas, lo que a juicio de este árbitro son insuficiente para condenar en costas al

primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas señaladas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"mallplazavirtual.cl"** asignándose, en consecuencia a PLAZA OESTE S.A.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

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.

Matias Moreno Poblete

Claudia Ruiz Jaramillo

ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO MALLPLAZAVIRTUAL.CL

Oficio NIC 9751--2008

Santiago, 9 de Diciembre 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 9751-2008, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "mallplazavirtual.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 4 de Noviembre de 2008, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 17 de Noviembre 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 17 de Noviembre de 2008, se efectúa el comparendo de conciliación y/ o de fijación de procedimiento, al que asiste don Fernando Ponce en representación de Plaza Oeste S.A. No asiste nadie en representación de José Rocha Martínez. En vista de lo anterior, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 20 de Noviembre de 2008, se notifica a todas las partes el procedimiento arbitral a seguir por correo electrónico.

QUINTO: Que, con fecha 2 de Diciembre de 2008, y estando dentro de plazo, don Rodrigo León Urrutia en representación de PLAZA OESTE S.A., segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, 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 los principios generales del derecho.
2. Que, al respecto el destacado jurista nacional Enrique Barros B., ha señalado que la internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual.
3. Que, en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común.
4. Que, esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de mi mandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.
5. Que, en este sentido, queremos que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos.
6. Que, para comprender la legitimidad de la pretensión de mi mandante, resulta fundamental señalar que PLAZA OESTE S.A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa de reconocida fama a nivel nacional, teniendo en Chile una gran

cantidad de establecimientos comerciales dentro de los cuales se ofrecen todo tipo de servicios.

7. Que, dado el carácter que poseen los servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro.
8. Que, en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los cuales se pueden señalar: MALL PLAZA, MALL PLAZA CENTER; MALL PLAZA CENTRAL; MALL PLAZA DEL TREBOL; MALL PLAZA NORTE; MALL PLAZA OESTE, etc.
9. Que, además de las marcas comerciales que contienen la expresión MALL PLAZA registradas por mi representada, tiene también diversos nombre de dominio que contienen dicha expresión. En efecto, es así como encontramos que PLAZA OESTE S.A. es titular o ha solicitado los nombre de dominio .CL: Mallplazachile, Mallplazacolon, mallplazacordillera, mallplazacurico, mallplazadelmueble, mallplazalosrios, mallplazaegana, mallplazavirtual, mallplazaeltrebol, mallplazaeste, mallplazayungay.
10. Que, como ya señalamos, toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, nos referimos a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria.
11. Que, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, don “Carlos Santander Castro” (sic) ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de mi cliente, vinculándolo a una marca comercial como lo es “MALL PLAZA”.
12. Que, es claro que las expresiones MALLPLAZAVIRTUAL.CL y MALLPLAZA, son más que semejantes. Ha simple vista, es fácil advertir que la presencia de la palabra principal en el dominio solicitado en autos es MALLPLAZA, siendo la misma expresión registrada como marca comercial por mi mandante.
13. Que, entonces queda, simplemente una solicitud carente de fundamento práctico por la otra parte, que claramente vulnera los intereses de mi representada PLAZA OESTE S.A.

14. Que, en nuestra opinión, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.
15. Que, el concepto MALLPLAZAVIRTUAL.CL no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a mi mandante PLAZA OESTE S.A., sino que peor aun, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión.
16. Que, en este sentido, estimamos que el hecho de la igualdad de conceptos, el cual será abordado posteriormente, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.
17. Que, el añadido VIRTUAL no implica nada más que mayor confusión al público consumidor pues creerán que es MALL PLAZA y en un formato VIRTUAL. Lo que es evidente es por tanto la MALA FE de la parte contraria que conociendo las marcas MALL PLAZA renombradas de nuestra parte, a través de sus establecimientos MALL PLAZA, no puede alegar el desconocimiento de las mismas.
18. Que, nuestra parte tiene centros en Mall Plaza Antofagasta , Mall Plaza La Serena, Mall Plaza Norte, Mall Plaza Alameda, Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Tobalaba, Mall Plaza Oeste, Mall Plaza Trébol y Mall Plaza Los Angeles.
19. Que, asimismo, debemos reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante.
20. Que, esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
21. Que, el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más

emblemáticas de las distintas corporaciones.

22. Que, por último, debemos tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
23. Que, de acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretenda distinguir la parte contraria con el concepto MALLPLAZAVIRTUAL.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante PLAZA OESTE S.A.
24. Que, en suma, buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
25. Que, en un otrosí, el segundo solicitante acompaño los siguientes documentos:
    - Listado de marcas comerciales que contiene la expresión MALL PLAZA registrada a nombre de PLAZA OESTE S.A.
    - Listado de nombres de dominio que contiene la expresión MALL PLAZA.
    - Impresión de sitio web www.mallplaza.cl en que aparecen todos los establecimientos MALL PLAZA.

SEXTO: Que, con fecha 24 de Diciembre de 2008, se proveyó la presentación efectuada por Plaza Oeste S.A, y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 2 de Diciembre de 2009, y atendido que el primer solicitante no efectuó diligencia alguna durante el proceso, y en vista del estado del mismo, se citó a la partes a oír sentencia. Dicha resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a José Marcelo Rocha Martínez, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*.

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efectúo presentación alguna durante el proceso, sin acreditar ningún derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es más, todo el proceso prosiguió en su total rebeldía.

TERCERO: Que, de las circunstancias señaladas, es que este Arbitro, no ha podido determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada, que PLAZA OESTE S.A es titular de la marca comercial MALL PLAZA ampliamente registrada en Chile ya hace más de 5 años para individualizar sus ya múltiples servicios asociados a dicha marca comercial. Asimismo, se ha acreditado que ya está en uso el dominio mallplaza.cl y sus derivados. 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.

QUINTO: Que, la expresión "VIRTUAL" parte del nombre de dominio en litigio sólo vienen a calificar al sustantivo "MALL PLAZA" elemento que corresponde a la forma en que el segundo solicitante individualiza la cadena de malls que tiene a lo largo del país y el publico en general identifica con el Plaza Oeste S.A. Asimismo, y tal como se ha acreditado el segundo solicitante goza de derechos de propiedad industrial sobre la expresión. De esta forma, y atendidos los derechos que el segundo solicitante ostenta es posible concluir que en principio la expresión

mallplazavirtual.cl se vincula exclusivamente con el segundo solicitante, pues sólo éste posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta además ratificado por el hecho que sólo el segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legítimos derechos para aspirar a la titularidad del dominio.

SEXTO: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al segundo solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer solicitante. Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que el primer solicitante no ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresión mallplazavirtual.cl se vincula preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignación al primero produciría confusión en el mercado, sobre todo si se tiene en consideración el actual uso que hace éste de la expresión MALL PLAZA.

OCTAVO: 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 PLAZA OESTE S.A. posee 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.

NOVENO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del segundo solicitante conductas que pudieren considerase reñidas con la buena fe, éstas son sólo presunciones fundadas, lo que a juicio de este árbitro son insuficiente para condenar en costas al

primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas señaladas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"mallplazavirtual.cl"** asignándose, en consecuencia a PLAZA OESTE S.A.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

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.

Matias Moreno Poblete

Claudia Ruiz Jaramillo

ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO MALLPLAZAVIRTUAL.CL

Oficio NIC 9751--2008

Santiago, 9 de Diciembre 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 9751-2008, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "mallplazavirtual.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 4 de Noviembre de 2008, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 17 de Noviembre 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 17 de Noviembre de 2008, se efectúa el comparendo de conciliación y/ o de fijación de procedimiento, al que asiste don Fernando Ponce en representación de Plaza Oeste S.A. No asiste nadie en representación de José Rocha Martínez. En vista de lo anterior, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 20 de Noviembre de 2008, se notifica a todas las partes el procedimiento arbitral a seguir por correo electrónico.

QUINTO: Que, con fecha 2 de Diciembre de 2008, y estando dentro de plazo, don Rodrigo León Urrutia en representación de PLAZA OESTE S.A., segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, 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 los principios generales del derecho.
2. Que, al respecto el destacado jurista nacional Enrique Barros B., ha señalado que la internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual.
3. Que, en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común.
4. Que, esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de mi mandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.
5. Que, en este sentido, queremos que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos.
6. Que, para comprender la legitimidad de la pretensión de mi mandante, resulta fundamental señalar que PLAZA OESTE S.A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa de reconocida fama a nivel nacional, teniendo en Chile una gran

cantidad de establecimientos comerciales dentro de los cuales se ofrecen todo tipo de servicios.

7. Que, dado el carácter que poseen los servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro.
8. Que, en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los cuales se pueden señalar: MALL PLAZA, MALL PLAZA CENTER; MALL PLAZA CENTRAL; MALL PLAZA DEL TREBOL; MALL PLAZA NORTE; MALL PLAZA OESTE, etc.
9. Que, además de las marcas comerciales que contienen la expresión MALL PLAZA registradas por mi representada, tiene también diversos nombre de dominio que contienen dicha expresión. En efecto, es así como encontramos que PLAZA OESTE S.A. es titular o ha solicitado los nombre de dominio .CL: Mallplazachile, Mallplazacolon, mallplazacordillera, mallplazacurico, mallplazadelmueble, mallplazalosrios, mallplazaegana, mallplazavirtual, mallplazaeltrebol, mallplazaeste, mallplazayungay.
10. Que, como ya señalamos, toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, nos referimos a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria.
11. Que, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, don “Carlos Santander Castro” (sic) ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de mi cliente, vinculándolo a una marca comercial como lo es “MALL PLAZA”.
12. Que, es claro que las expresiones MALLPLAZAVIRTUAL.CL y MALLPLAZA, son más que semejantes. Ha simple vista, es fácil advertir que la presencia de la palabra principal en el dominio solicitado en autos es MALLPLAZA, siendo la misma expresión registrada como marca comercial por mi mandante.
13. Que, entonces queda, simplemente una solicitud carente de fundamento práctico por la otra parte, que claramente vulnera los intereses de mi representada PLAZA OESTE S.A.

14. Que, en nuestra opinión, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.
15. Que, el concepto MALLPLAZAVIRTUAL.CL no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a mi mandante PLAZA OESTE S.A., sino que peor aun, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión.
16. Que, en este sentido, estimamos que el hecho de la igualdad de conceptos, el cual será abordado posteriormente, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.
17. Que, el añadido VIRTUAL no implica nada más que mayor confusión al público consumidor pues creerán que es MALL PLAZA y en un formato VIRTUAL. Lo que es evidente es por tanto la MALA FE de la parte contraria que conociendo las marcas MALL PLAZA renombradas de nuestra parte, a través de sus establecimientos MALL PLAZA, no puede alegar el desconocimiento de las mismas.
18. Que, nuestra parte tiene centros en Mall Plaza Antofagasta , Mall Plaza La Serena, Mall Plaza Norte, Mall Plaza Alameda, Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Tobalaba, Mall Plaza Oeste, Mall Plaza Trébol y Mall Plaza Los Angeles.
19. Que, asimismo, debemos reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante.
20. Que, esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
21. Que, el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más

emblemáticas de las distintas corporaciones.

22. Que, por último, debemos tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
23. Que, de acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretenda distinguir la parte contraria con el concepto MALLPLAZAVIRTUAL.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante PLAZA OESTE S.A.
24. Que, en suma, buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
25. Que, en un otrosí, el segundo solicitante acompaño los siguientes documentos:
    - Listado de marcas comerciales que contiene la expresión MALL PLAZA registrada a nombre de PLAZA OESTE S.A.
    - Listado de nombres de dominio que contiene la expresión MALL PLAZA.
    - Impresión de sitio web www.mallplaza.cl en que aparecen todos los establecimientos MALL PLAZA.

SEXTO: Que, con fecha 24 de Diciembre de 2008, se proveyó la presentación efectuada por Plaza Oeste S.A, y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 2 de Diciembre de 2009, y atendido que el primer solicitante no efectuó diligencia alguna durante el proceso, y en vista del estado del mismo, se citó a la partes a oír sentencia. Dicha resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a José Marcelo Rocha Martínez, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*.

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efectúo presentación alguna durante el proceso, sin acreditar ningún derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es más, todo el proceso prosiguió en su total rebeldía.

TERCERO: Que, de las circunstancias señaladas, es que este Arbitro, no ha podido determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada, que PLAZA OESTE S.A es titular de la marca comercial MALL PLAZA ampliamente registrada en Chile ya hace más de 5 años para individualizar sus ya múltiples servicios asociados a dicha marca comercial. Asimismo, se ha acreditado que ya está en uso el dominio mallplaza.cl y sus derivados. 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.

QUINTO: Que, la expresión "VIRTUAL" parte del nombre de dominio en litigio sólo vienen a calificar al sustantivo "MALL PLAZA" elemento que corresponde a la forma en que el segundo solicitante individualiza la cadena de malls que tiene a lo largo del país y el publico en general identifica con el Plaza Oeste S.A. Asimismo, y tal como se ha acreditado el segundo solicitante goza de derechos de propiedad industrial sobre la expresión. De esta forma, y atendidos los derechos que el segundo solicitante ostenta es posible concluir que en principio la expresión

mallplazavirtual.cl se vincula exclusivamente con el segundo solicitante, pues sólo éste posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta además ratificado por el hecho que sólo el segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legítimos derechos para aspirar a la titularidad del dominio.

SEXTO: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al segundo solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer solicitante. Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que el primer solicitante no ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresión mallplazavirtual.cl se vincula preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignación al primero produciría confusión en el mercado, sobre todo si se tiene en consideración el actual uso que hace éste de la expresión MALL PLAZA.

OCTAVO: 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 PLAZA OESTE S.A. posee 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.

NOVENO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del segundo solicitante conductas que pudieren considerase reñidas con la buena fe, éstas son sólo presunciones fundadas, lo que a juicio de este árbitro son insuficiente para condenar en costas al

primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas señaladas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"mallplazavirtual.cl"** asignándose, en consecuencia a PLAZA OESTE S.A.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

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.

Matias Moreno Poblete

Claudia Ruiz Jaramillo