En Santiago de Chile a 5 de octubre de 2009.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO10577 de fecha 23 de abril de 2009 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "motoplaza.cl", designación que acepté con fecha 24 de abril de 2009, 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) Comercializadora Ebuyin Limitada, rut. 76.349.270-2, con domicilio en ésta ciudad, Arturo Prat 331 de la comuna de Santiago, correo electrónico hnorambuena@motostar.cl; 2) La Plaza Vespucio S.A. rut. 96.538.230-5, representada por don Rafael Covarrubias Porzio, con domicilio en esta ciudad, Av. El Golf 40 piso 13 de la comuna de Las Condes, correo electrónico porzio@porzio.cl y rcovarrubias@porzio.cl. -

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

A fojas 13 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 inasistencia de Comercializadora Ebuyin Limitada, a quien se le notificó el acta por carta certificada, según consta a fojas 14 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Comercializadora Ebuyin Limitada.

Consta de autos, que Comercializadora Ebuyin Limitada, no presentó escrito de planteamientos para hacer valer su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

I.5.2 Planteamientos de Plaza Vespucio S.A.

Consta a fojas 52 que Plaza Vespucio S.A. fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que Plaza Vespucio 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 individualizados a través de la marca PLAZA.. Agrega que tiene registradas marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los cuales se pueden señalar: Berlín en Plaza Vespucio, Cannes en Plaza Vespucio, Mall Plaza Colon, Mall Plaza Cordillera, Mall Plaza Valdivia, Mall Plaza Vespucio, Palmas de Mallorca en Plaza, Plaza, Plaza Alto del Mar, Plaza Altos del Mar, Plaza del Agua, Plaza del Mar Shopping Center, Plaza La Florida, Plaza Las Delicias, Plaza Multimedia, Plaza Shopping, Plaza Valparaíso, Plaza Vespucio Cada Día Mejor, Plaza Vespucio Nada Mejor, Plaza Vespucio PV, Plaza Vespucio Town Center, Plaza Vespucio Siempre Algo Más, Plaza Viña del Mar, Plaza Viña del Mar el Mall de la Quinta, Plazamar, Plazaviña, Shopping Plaza, Venecia en Plaza Vespucio. Señala que 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. En efecto, 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, señala que la parte contraria ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de su cliente, vinculándolo a una marca comercial como lo es la familia de marcas e identificación que forman parte de Plaza Vespucio. Agrega que, las expresiones motoplaza.cl forma parte de la familia de marcas PLAZA, que es propiedad exclusiva de su representada. Añade que la presencia de la palabra principal en el dominio solicitado en autos es "Plaza" y el añadido "moto" viene a generar mayor confusión sobre el origen empresarial de los servicios o productos que en el futuro se promuevan o exploten a través del dominio motoplaza.cl. Argumenta que el concepto monoplaza.cl no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a su mandante Plaza Vespucio S.A., sino que peor aun, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. Cita el artículo 14 y 22 del reglamento NIC CHILE. Reitera 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 su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Argumenta 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. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio. Concluye 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 monoplaza.cl dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su mandante Plaza Vespucio S.A. En suma, buena fe, interés legítimo, marcas registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña listado de marcas comerciales que contiene la expresión PLAZA registrados por su representada.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta Comercializadora Ebuyin Limitada

Comercializadora Ebuyin Limitada no contestó la demanda de Plaza Vespucio S.A., según consta en autos.

1.6.2 Respuesta de Plaza Vespucio S.A.

Plaza Vespucio S.A. no respondió atendido que Comercializadora Ebuyin Limitada no presentó planteamientos de mejor derecho.

1.7 Cambio de Patrocinio y Poder de Plaza Vespucio S.A.

Se deja constancia que Plaza Vespucio S.A. tenía por abogados patrocinantes al Estudio Silva & Cía., quienes presentaron la demanda. Posteriormente, la parte Plaza Vespucio S.A. revocó dicho patrocinio y poder y le otorgó un nuevo patrocinio a don Rafael Covarrubias Porzio, después de una larga tramitación de los poderes, según se deja constancia de fojas 62 a 72, lo que retardó la tramitación de la causa.

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

A fojas 75 de autos, con fecha 23 de septiembre de 2009, 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 Comercializadora Ebuyin Limitada con fecha 22 de diciembre de 2008 solicitó el nombre de dominio "motoplaza.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Plaza Vespucio S.A. lo solicitó con fecha 30 de diciembre de 2008.

II.2 Que Comercializadora Ebuyin Limitada no argumentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa ni contra argumentó los planteamientos de Plaza Vespucio S.A.

II.3 Que Plaza Vespucio S.A. argumenta su mejor derecho en que 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 individualizados a través de una familia de marcas cuyo denominador común es "PLAZA". Agrega que tiene registradas numerosas marcas comerciales, entre

las cuales está Plaza. Hace referencia a la doctrina de la confusión y dilución marcaria, lo que sucede en autos, pues el nombre de dominio está vinculado a una marca comercial como lo es la familia de marcas e identificación que forman parte de Plaza Vespucio. Agrega que la presencia de la palabra principal en el dominio solicitado en autos es "Plaza" y el añadido "moto" viene a generar mayor confusión sobre el origen empresarial de los productos y servicios que en el futuro se promuevan o exploten a través de dicho dominio. Es conocida la fama y notoriedad de las marcas de su representada, en Chile, por lo que de asignarse el nombre de dominio de autos a la contraria no habrá más que confusión en el público consumidor. Se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. Cita el artículo 14 y 22 del Reglamento NIC CHILE.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Plaza Vespucio S.A., y no objetada por la parte contraria, consta que es titular de una serie de marcas cuyo denominador común es el término "Plaza", y entre ellas, la marca registrada "Plaza". Que la marca registrada Plaza y las demás, no son idénticas al nombre de dominio solicitado "motoplaza.cl", pero si es engañosamente similar, pues el término Plaza es idéntica a las marcas de Plaza Vespucio S.A.

II.5 Debe considerarse que las marcas de Plaza Vespucio S.A. bajo el término común Plaza, son famosas atendida la fama y notoriedad de los centros comerciales y "malls" donde ofrece sus productos o servicios. De ésta manera, atendida la notoriedad y fama de la marca Plaza y de los centros comerciales que llevan tal denominación, es muy posible que pueda producirse confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado bajo el sitio motoplaza.cl.

II.6 Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que Plaza Vespucio S.A. tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto es titular de una marca engañosamente similar al nombre de dominio solicitado.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio “motoplaza.cl” a la Plaza Vespucio S.A.

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 árbitro arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza, doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.