Fallo por Arbitraje de Dominio

<PORTALCHICUREO.CL>

- ROL 514 **-**

Santiago, uno de marzo de dos mil seis

VISTO:

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 de Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", por oficio OF04656, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "PORTALCHICUREO.CL", siendo partes **INMOBILIARIA E INVERSIONES MSM LIMITADA,** Rut 77.407.150-4, con domicilio en calle Almirante Pastene 232, Providencia, Santiago y **HORST PAULMANN KEMNA**, representado por el estudio jurídico **SARGENT & KRAHN,** con domicilio en Avenida Andrés Bello Nº 2.711, oficina 1.701, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408, Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación, el día viernes 22 de abril de 2005, a las 17:45 horas, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación, asistieron ambos solicitantes, el primero con la presencia del abogado, señor MARCO ANTONIO SOFFIA SEPÚLVEDA y el segundo representado por el abogado don JUAN FRANCISCO REYES TAHA, no hubo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, a fojas 21, el Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días hábiles formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa, contados desde el 28 de abril de 2005, fecha en que se decretó abierto el período de planteamientos de mejor derecho.

QUINTO: Que, dentro de plazo, con fecha 12 de mayo de 2005 y a fojas 22, don CHRISTOPHER DOXRUD GARCÍA HUIDOBRO, por el primer solicitante dedujo demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa, señalando que el dominio "PORTALCHICUREO.CL" debe serle asignado a su representado, fundamentando su petición en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

a. Que, el segundo solicitante, Sr. Horst Paulmann Kemna, sustenta sus argumentos afirmando que eventualmente le asiste un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto es propietario de marcas que se encuentran estructuradas con el vocablo PORTAL, tales como, PORTAL LA DEHESA o PORTAL LA REINA, entre otros, que no desconocen el hecho que el Sr. Horst Paulmann Kemna es uno de los más exitosos empresarios de nuestro país, propietario del tradicional supermercado "JUMBO" y del mall denominado "PORTAL LA DEHESA", entre otras compañías. Pero que lo anterior, en caso alguno demuestra por si y ante sí, por el simple hecho de llamarse Horst Paulmann, tener un mejor derecho por sobre el nombre de dominio "portalchicureo.cl" o sobre todos los nombres de dominio configurados por el vocablo "portal", sino más bien debe, necesariamente, debe demostrar un efectivo mejor derecho, en este caso, sobre PORTAL CHICUREO, pues la circunstancia de que participe o sea propietario de PORTAL LA DEHESA o PORTAL LA REINA, en nada se condice, ni mucho menos es un argumento serio que permita probar un mejor derecho sobre el nombre de dominio "portalchicureo.cl"

b. Que su representada, INVERSIONES E INMOBILIARIA M.S.M LIMITADA, ha solicitado el mencionado nombre de dominio, porque sus socios, la señora Francisca Maury Pinkas y don Marco Antonio Soffia Sepúlveda, son habitantes del conocido sector de "Chicureo", ubicado en la comuna de Colina, el que, como es sabido, es un sector residencial que en los últimos 10 años ha aumentado considerablemente su densidad, dado que se ha transformado en un lugar grato y con una alta calidad de vida a favor de quienes viven en él. Que incluso "Chicureo" se está transformando en una verdadera "Ciudad Satélite", totalmente autosuficiente y con instalaciones que le permiten a sus vecinos desarrollar sus vidas exclusivamente en dicho lugar, sin tener la necesidad de trasladarse grandes distancias a los tradicionales centros de Santiago, como son Providencia, Las Condes o Santiago Centro, por mencionar algunos.

c. Que, por otra parte, "Chicureo" tiene su propia revista, denominada "VALLES DEL SOL", de distribución gratuita en el sector, en la cual contiene artículos, reportajes y publicidad, todo relacionado exclusivamente con el sector de "Chicureo".

d. Que en razón que "Chicureo" está en permanente expansión, nació la idea por parte de los socios de su mandante, de crear un "Portal" de Internet, que contenga información completa y detallada sobre el lugar que cobija a miles de personas, sirviendo como fuente de inspiración, precisamente la mencionada revista "Valles del Sol", información que permite orientar a los vecinos acerca de los distintos lugares donde pueden recurrir, dependiendo de sus necesidades o requerimientos, como también explica las bondades de la zona.

e. Que, las circunstancias precedentemente señaladas, demuestran que su mandante ha hecho un uso intensivo de la expresión "portalchicureo.cl", en el cual no ha mediado en caso alguno mala fe, sino que todo lo contrario, cumple con una función de utilidad pública para los vecinos de Chicureo.

f. Que, con los antecedentes proporcionados en esta presentación, se logra demostrar que su representada no tiene el ánimo de enriquecerse indebidamente como consecuencia de la presente solicitud del nombre de dominio, pretendiendo su

transferencia o arriendo, como tampoco ha habido infracción a las normas sobre abusos de publicidad ni derechos válidamente adquiridos, ni menos se afecta los negocios que acostumbra desarrollar el Sr. PAULMANN, máxime si este lugar, nombre, concepto o negocio no existe físicamente, como si existe PORTAL LA DEHESA o los Supermercados JUMBO.

g. Que, existen numerosos nombres de dominio a asignados a distintos titulares, estructurados con el vocablo PORTAL, dado que es una expresión de uso común y corriente en el campo tecnológico, como por ejemplo: portalchile.cl; portaldelnorte.cl; portalciudadano.cl; portaldelsol.cl; portaledwards.cl; portalmacul.cl; portaldeelqui.cl y portalmagallanes.cl, entre otros.

h. Finalmente solicita al Tribunal acoger los argumentos interpuestos por su representada al momento de resolver el presente conflicto, y en definitiva disponer el rechazo y eliminación de la solicitud del nombre de dominio "portalchicureo.cl" efectuada por don HORST PAULMANN KEMNA, asignándoselo a su representada, con expresa condena en costas

SEXTO: Que, para probar sus asertos el primer solicitante acompañó, con citación, los siguientes documentos:

1. Fotocopia del Poder en el cual consta su personería para representar a INVERSIONES E INMOBILIARIA M.S.M. LIMITADA.

2. Fotocopia de su patente profesional al día.

3. Fotocopia de la patente profesional del abogado FLAVIO BELAIR SANTI, a quien se le delego poder en el Tercer Otrosí de esta presentación.

4. Escritura de constitución de la sociedad que representa, en el cual figuran como socios, la Sra. Francisca Maury Pinkas y su cónyuge, don Marco Antonio Soffia Sepúlveda.

5. Inscripción del inmueble de propiedad de los socios que conforman la empresa que representa, la cual se encuentra ubicada en la comuna de Colina, donde se encuentra Chicureo, que data del año 1997, lo que los motivó a crear un sitio o "portal" de Internet, con información relevante del lugar donde ellos viven.

6. Impresos obtenidos del sitio www.portalchicureo.cl en virtud del cual ofrece diversa información relativa, precisamente al sector de Chicureo, que es de gran ayuda y orientación para sus vecinos.

7. Listado de nombres de dominio estructurados con el vocablo "portal".

8. Listado de los nombres de dominio estructurados con el vocablo "chicureo".

9. Ejemplar de la revista “Valles del Sol”, edición de Abril 2005.

SÉPTIMO: Que a fojas 56, con fecha 19 de mayo de 2005, este Tribunal Arbitral tuvo por interpuesta demanda de mejor derecho por parte del primer solicitante y por acompañados los documentos en la forma solicitada.

OCTAVO: Que, a fojas 57, con fecha 12 de mayo de 2005, doña ISABEL SAÍNZ LOBO, abogada, por el segundo solicitante, presenta demanda de mejor derecho señalando que el nombre de dominio PORTALCHICUREO.CL, debe serle asignado a su representada por los antecedentes de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

I.- ANTECEDENTES DE HECHO:

a. Que, Cencosud S. A., empresa de propiedad de su mandante, es uno de los operadores de Centros Comerciales más grandes de América Latina. Desde que se inauguró el primer centro comercial en Chile en 1981, este sector ha experimentado un vertiginoso crecimiento. La oferta de centros comerciales ha cambiado profundamente los hábitos de los consumidores, quienes han migrado de la tienda individual al mall, por razones como la mayor posibilidad de comparar precios en un mismo lugar, el menor tiempo que toma efectuar las compras, la comodidad, la amplitud de los horarios de atención, la seguridad y la variedad de productos ofrecidos; oferta que hoy en día se ha ampliado abarcando centros de entretención, cines, restaurantes, tiendas por departamento, hipermercados y homecenters.

b. Que los centros comerciales de HORST PAULMANN KEMNA están orientados a un amplio sector de la población y parte de su estrategia es generar óptimas sinergias entre las distintas líneas de negocios de Cencosud S.A., en directo beneficio del consumidor. Por esta razón, casi todos los malls y portales incluyen un Hipermercado Jumbo y un Homecenter Easy, fortaleciendo el flujo potencial de público que generan los supermercados y las tiendas para el mejoramiento del hogar. Como parte de su política comercial, y de manera de capitalizar las grandes inversiones involucradas en sus proyectos, HORST PAULMANN KEMNA ideó la denominación “PORTAL”, de manera de identificar y distinguir sus centros comerciales. De este modo, ha desembolsado fuertes suman de dinero en publicitar y registrar sus marcas “PORTAL”.

c. Que, asimismo, la palabra “PORTAL” forma parte de la imagen comercial o “goodwill” de su mandante y su empresa Cencosud S. A., lo cual no ha sido fortuito, sino una consecuencia de la gran calidad de estos centros comerciales y de la enorme cantidad de recursos económicos que han sido destinados a publicitar dicha marca. Sobre esto último, es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este caso, un usuario podría buscar información sobre los centros comerciales de mi mandante que se ubicarán en el sector de Chicureo, en el nombre de dominio “portalchicureo.cl” y no en otro.

d. Que, en el mediano plazo su mandante pretende implementar un centro comercial en directo beneficio de la comunidad de Chicureo, que llevará por nombre PORTAL CHICUREO.

II. ANTECEDENTES DE DERECHO:

a. Que, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al primer solicitante, se estaría produciendo una dilución de la prestigiosa y reconocida marca "PORTAL" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "PORTALCHICUREO.CL" con la intención de informarse sobre los prestigiosos Centros Comerciales de su mandante.

b. Que, cabe mencionar que existe abundante jurisprudencia de las cortes Norteamericanas y del Reino Unido y por cierto de nuestro país, que reconocen el mejor derecho del titular de una marca comercial, sobre el nombre de dominio en disputa. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que su mandante es titular de dos registros marcarios vigentes para el signo "PORTAL", en circunstancias que el primer solicitante, no es titular de ningún registro marcario para la palabra "PORTAL", "PORTALCHICUREO", u otra idéntica o similar.

c. Que su representado es titular de los siguientes registros marcarios en Chile para el signo "PORTAL":

1. Nº 708.788 PORTAL CHILLAN, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Octava región.

2. Nº 708.789 PORTAL EL LLANO, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.

3. Nº 722.085 PORTAL LA DEHESA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.

4. Nº 722.086 PORTAL LA REINA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.

5. Nº 722.087 PORTAL RANCAGUA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Sexta región.

6. Nª 714.917 PORTAL TEMUCO, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Novena región.

7. Nº 712.908 PORTAL TEMUCO, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Novena región.

8. Nº 636.137 EL PORTAL DE ANTOFAGASTA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Segunda región.

9. N 621.666 EL PORTAL DE FLORIDA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.

10. Nº 636.138 EL PORTAL DE IQUIQUE, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Primera región.

11. Nº 621.665 EL PORTAL DE LA COSTANERA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.

12. Nº 697.181 EL PORTAL DE LA DEHESA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.

13. Nº 630.290 EL PORTAL DE LA REINA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.

14. Nº 621.664 EL PORTAL DE PROVIDENCIA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.

15. Nº 636.139 EL PORTAL DE PUERTO MONTT, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Décima región.

16. Nº 636.136 EL PORTAL DE RANCAGUA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Sexta región.

17. Nº 621.663 EL PORTAL DE TEMUCO, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Novena región.

18. Nº 636.140 EL PORTAL DE VIÑA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Quinta región.

d. Que la aplicación del Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido obliga a concluir que su mandante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "PORTALCHICUREO.CL", debido a que le ha otorgado fama y prestigio a nivel Sudamericano a la denominación PORTAL.

e. Respecto a la mala fe, cita el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, señalando que la demandada es una Inmobiliaria, como consta en estos autos y dado la notoriedad del signo PORTAL de su mandante, conocía dicha denominación. Que a ellos no les consta que el giro de los negocios de la demandada se refiera a la construcción, diseño o desarrollo de páginas web o de información comunitaria, actividad que probablemente excede el giro comercial establecido en su escritura constitutiva, o bien el giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, por lo que tiene fundados argumentos para pensar que el registro se hizo con el ánimo de perjudicar los negocios de su mandante, o bien de obtener una ventaja económica ilegítima.

f. Que a la luz de lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, considera que es su representado el titular del mejor

derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos, ya que: Es titular de numerosos registros marcarios anteriormente señalados. Ha utilizado y publicitado los servicios que presta bajo la denominación de "PORTAL" ampliamente en el mercado nacional e internacional, lo que acredita que ha sido mi representada quien ha conferido fama y distintividad al signo "PORTAL".

g. Que, en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el derecho prioritario de su mandante sobre el signo en disputa, más aún cuando HORST PAULMANN KEMNA actúa con buena fe, desde el momento que su única intención es proteger sus signos distintivos de posibles confusiones y atendido su actividad y la fama y notoriedad de sus servicios.

h. Finalmente solicita tener por presentada demanda en juicio arbitral en contra de INMOBILIARIA E INVERSIONES MSM LTDA., ya individualizada en autos, acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio "PORTALCHICUREO.CL" a su mandante, con expresa condenación en costas a la contraria por carecer de motivo plausible para litigar.

NOVENO: Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó a los autos los siguientes documentos, con citación:

1. Copias de los certificados de registro de las siguientes marcas comerciales, todas de propiedad de su mandante:

a. Nª 714.917 PORTAL TEMUCO, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Novena región.

b. Nº 708.789 PORTAL EL LLANO, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.

c. Nº 708.788 PORTAL CHILLAN, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Octava región.

d. Nº 697.181 EL PORTAL DE LA DEHESA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.

e. Nº 712.908 PORTAL TEMUCO, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Novena región.

2. Listado computacional donde consta el registro de las siguientes marcas, todas de propiedad de su mandante:

a. Nº 636.137 EL PORTAL DE ANTOFAGASTA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Segunda región.

b. N 621.666 EL PORTAL DE FLORIDA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.
c. Nº 636.138 EL PORTAL DE IQUIQUE, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Primera región.
d. Nº 621.665 EL PORTAL DE LA COSTANERA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.
e. Nº 630.290 EL PORTAL DE LA REINA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.
f. Nº 621.664 EL PORTAL DE PROVIDENCIA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.
g. Nº 636.139 EL PORTAL DE PUERTO MONTT, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Décima región.
h. Nº 636.136 EL PORTAL DE RANCAGUA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Sexta región.
i. Nº 621.663 EL PORTAL DE TEMUCO, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Novena región.

j. Nº 636.140 EL PORTAL DE VIÑA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Quinta región.

k. Nº 722.087 PORTAL RANCAGUA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Sexta región.
l. Nº 722.086 PORTAL LA REINA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.

m. Nº 722.085 PORTAL LA DEHESA, para distinguir establecimiento comercial para toda clase de productos, en la Región Metropolitana.

3. Copia impresa de la "Memoria Anual 2004 y Estados Financieros" de Empresas Cencosud.

DECIMO: Que, a fojas 84, con fecha 19 de mayo de 2005, se tuvo por interpuesta demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y se tuvieron por acompañados los documentos en la forma solicitada.

UNDÉCIMO: Que, a fojas 85 y 86, con fecha 17 de mayo de 2005, se declaró abierto el período de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo el día 25 de mayo del mismo mes.

DUODÉCIMO: Que, a fojas 87 y con ocasión de numerosos correos electrónicos que recibió el Tribunal, haciendo uso de las facultades otorgadas de acuerdo a las Bases del procedimiento, aprobadas por ambas partes, advirtiendo que se había producido confusión respecto de los plazos y las notificaciones en la presente causa, siempre con la finalidad de evitar posteriores conflictos e indefensión

para las partes, se amplió el período de respuestas en tres días hábiles, para ambas partes.

DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 88, evacuando el traslado conferido, con fecha 25 de mayo de 2005, el primer solicitante señala:

1. Que, les llama profundamente la atención que el segundo solicitante fundamente su pretensión en un supuesto mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basándose en que supuestamente, ideó la denominación portal, como manera de identificar sus centros comerciales, como asimismo asegura que dicha expresión forma parte de su imagen comercial o "*goodwill*", lo que no se condice con la realidad.

2. Que, el segundo solicitante no puede pretender un monopolio exclusivo y excluyente de toda denominación que esté estructurada por el vocablo "portal", por cuanto dicha expresión es genérica y de uso común en el mercado, siendo por lo tanto irregistrable, ya que el hecho de que el segundo solicitante acompañe una serie de registros de marcas que corresponden a sus centros comerciales, todos los que incluyen la palabra portal, pero acompañada de otras más y es sobre esas expresiones que es titular y no sobre otras, dentro de las cuales no se encuentra incluida "PORTALCHICUREO.CL".

3. Que lo anteriormente señalado se ve corroborado por el hecho de que el mismo segundo solicitante señala que "en el mediano plazo mi mandante pretende implementar un centro comercial en directo beneficio de la comunidad de Chicureo, que llevará el nombre de "Portalchicureo"., por lo que sólo se hace mención a un lejano proyecto inmobiliario, lo que en caso alguno constituye un derecho y ni siquiera estamos en presencia de un germen de derecho, ya que el nombre en cuestión ni siquiera ha sido solicitado como marca por el oponente, por lo que su conducta solo refleja una sobreprotección ambiciosa y agresiva al pretender acaparar toda denominación que esté constituida por el vocablo "Portal".

4. Que, por otra parte, esta conducta sobreprotectora del segundo solicitante se contradice con la realidad jurídica concreta, en razón de que existen numerosas marcas comerciales formadas con la palabra portal, como detalla en su escrito, acompañando numerosa documentación al respecto, la que se encuentra agregada de fojas 95 a 116 del respectivo expediente.

5. Que lo anteriormente señalado permite demostrar que por el hecho de que el segundo solicitante sea titular de algunas marcas que contengan la palabra "Portal", ello no puede impedir a terceros que sean propietarios de otras marcas conformadas por el mismo vocablo, dado su carácter genérico y común, por lo que es inaceptable pretender lo mismo en materias relacionadas con nombres de dominio o, de lo contrario, estaríamos enfrentados a un verdadero "abuso de derecho", pues la contraria no ha probado ser titular de ninguna marca relacionada con "portal chicureo", por lo que no tiene ningún derecho sobre dicha expresión, por el contrario, su parte ha demostrado con creces tener un legítimo interés sobre el nombre de dominio en cuestión, acompañándose impresos de la página web que demuestran que es un sitio web o portal que contiene información comunitaria de la zona de Chicureo, lugar en el cual habitan los socios de su mandante, por tanto solicita le sea asignado el nombre en disputa a su representada.

6. Agrega, como punto final, que a su representada le asiste el principio "*First come, First served*", el cual debe ser plenamente aplicado en autos.

DÉCIMO CUARTO: Que, a fojas 117, con fecha 30 de mayo de 2005, doña ISABEL SÁINZ LOBO, en representación del segundo solicitante, evacuando el traslado del período de respuestas señala:

1. Que el criterio del primer solicitante es sólo uno de los múltiples criterios y principios que se pueden hacer valer para demostrar un mejor derecho sobre un nombre de dominio, pero que ha perdido importancia con el paso del tiempo y el desarrollo de la doctrina, por lo que hoy en día el uso continuo y por largo tiempo de una denominación, así como la existencia de registros marcarios que protejan y otorguen un derecho de propiedad sobre un determinado signo, y los recursos económicos que se hayan invertido en posicionar tal signo en el mercado y entre el público, constituyen un fundamento mucho mas relevante para demostrar un mejor derecho que el de primer solicitante, situación que es reconocida por ICANN.

2. Que el primer solicitante es una sociedad de responsabilidad limitada, y según el artículo 2053 del Código Civil, una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, por lo que el hecho de que alguno de sus socios viva en esta comuna nada acredita.

3. Que en el contrato de constitución de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones MSM Limitada, no está dentro de su giro social el solicitar nombres de dominio, operar sitios web y ofrecer servicios publicitarios, de promoción o comunitarios, por lo que sus mandatarios se habrían excedido en sus poderes al solicitar el nombre de dominio "PORTALCHICUREO.CL" y comenzar a operar dicho sitio web.

DÉCIMO QUINTO: Que, con fecha 08 de junio, don Flavio Belair Santi, en representación del primer solicitante, viene en evacuar el traslado conferido a fojas 120, señalando que los argumentos de la contraria no resisten mayor análisis, toda vez que existen diversos centros comerciales como Portal Edwards o Portal Plaza Tome, por sólo mencionar algunos que son de propiedad de terceros distintos al segundo solicitante, señalando los mismos argumentos de hecho y de derecho que presentó en su escrito de fojas 88, agregando que el hecho de que en el giro de la sociedad que representa no esté contemplado el solicitar nombres de dominio, operar sitios web y ofrecer servicios publicitarios o de promoción, resulta un argumento irrisorio, ya que no es atingente a lo que realmente se debate en autos y, por otra parte, de primar dicha opinión, ninguna de las sociedades legalmente constituidas en este país podrían ser dueñas de nombres de dominio, publicitar y promocionar sus productos o servicios, lo que es una irrealidad.

DÉCIMO: Que, a fojas 132, con fecha 22 de agosto de 2005, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA REPOSICIÓN DE FOJAS 121:

PRIMERO: Que, con fecha 30 de mayo del año en curso, don FLAVIO BELAIR SANTI, en representación de Inversiones e Inmobiliaria MSM Limitada, primer solicitante en el caso de autos, dedujo recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 25 de mayo de 2005, escrita a fojas 87, arguyendo al efecto que tal resolución le produce agravio a su parte siendo poco ecuánime, ya que se le está otorgando únicamente al segundo solicitante de autos, un plazo adicional para presentar ante el Tribunal las respuestas a las alegaciones de mejor derecho que su representada hizo valer en tiempo y forma, teniendo el segundo solicitante la posibilidad de formular sus alegaciones y descargos en base al escrito que su parte ya había presentado, lo que le otorga una evidente ventaja, por lo que la gravedad que a esta parte le irroga la resolución cuya reposición se solicita es el hecho de que ella misma se proyectó con posterioridad al escrito de evacua traslado presentado por su parte en el último día hábil decretado para estos fines, conteniendo las respuestas a las alegaciones de la contraparte. Concluye solicitando se de lugar a la reposición señalada y se tenga por evacuado el período de respuestas en rebeldía del segundo solicitante.

SEGUNDO: Que, el segundo solicitante, evacuando el traslado conferido a fojas 124, señala que las resoluciones dictadas por el Tribunal, especialmente la que apercibe a ambos solicitantes a hacer valer sus derechos dentro del período de respuestas, dio a entender a esta parte que no se habían recibido los escritos correspondientes y que la contraparte nada había presentado, por lo que no se enteraron de las presentaciones sino con fecha posterior a la entrada en vigencia del período de respuestas, motivo por el cual se solicitó una ampliación del mismo, facultad discrecional del Tribunal, a lo cual se accedió.

TERCERO: Que, el Tribunal al dictar la resolución que se repone, en caso alguno manifestó que la ampliación por tres días del período de respuestas regía sólo para el segundo solicitante, lo que no es aceptable en ningún caso, pues los términos de prueba deben ser iguales para ambas partes en un proceso, por lo que ambas partes tenían la facultad, dentro de ese nuevo plazo, de presentar los escritos y alegaciones que estimaran convenientes.

CUARTO: Que, luego de que se interpusiera el recurso de reposición en estudio, cada escrito que se presentó en esta causa fue proveído con su respectivo traslado, los que fueron evacuados por ambas partes, en más de una ocasión, por lo que no se vislumbra que esta ampliación del período de respuestas le haya irrogado al primer solicitante perjuicio alguno.

QUINTO: Que, el numeral cuarto en su letra h) de las Bases del Procedimiento, señala textualmente *"El juez árbitro podrá modificar o complementar las normas del*

procedimiento, según lo dicte la prudencia y el desarrollo del proceso, notificando a las partes", constando dicha notificación a fojas 87 y constando a fojas 20 vuelta, que las Bases del Procedimiento que rigen el presente juicio arbitral fueron aprobadas por ambas partes, por lo que procede rechazar el mencionado recurso de reposición.

II. <u>EN CUANTO AL FONDO</u>:

<u>SEXTO</u>: Que, según lo señalado por el primer solicitante, puede considerarse efectivamente que la expresión ***portal*** es genérica, por ser un vocablo reconocido del idioma español el que, de acuerdo a la vigésima segunda edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa en su primera acepción. "*(De puerta). 1. m. Zaguán o primera pieza de la casa, por donde se entra a las demás, y en la cual está la puerta principal"*, idea que se encuentra reforzada por la existencia de varios nombres de dominio .cl que la contienen como lo son portalchile.cl; portaldelnorte.cl; portalciudadano.cl; portaldelsol.cl; portaledwards.cl; portalmacul.cl; portaldeelqui.cl y portalmagallanes.cl, los cuales pertenecen a diversos titulares.

<u>SÉPTIMO</u>: Que, si bien, todavía no ha sido incorporado en la última versión del mencionado Diccionario, tal vocablo ha ido generando una nueva acepción vinculada a la expresión inglesa *web site* entendiéndose, analógicamente a su primera acepción, como aquella primera vista de un sitio *web* que da entrada a las demás vistas ofrecidas en un sitio en Internet. Lo anterior consta a este árbitro arbitrador, por haber visitados personalmente cientos de sitios *web* que utilizan la denominación portal y por haber residido tres años en la ciudad de Barcelona, España, país en que dicha nueva significación tiene un uso generalizado.

<u>OCTAVO</u>: Que, el segundo solicitante ha demostrado efectivamente tener un legítimo interés sobre la expresión "*portal*" la que ha ido asociando, al menos en el plano nacional, a los *malls* o centros comerciales construidos por el conocido empresario señor

HORST PAULMANN KEMNA, tal como se ha demostrado con la abundante prueba documental presentada por su asesoría jurídica, lo que se ratifica además con numerosas marcas comerciales registradas a nombre del segundo solicitante que contienen la expresión "portal".

<u>NOVENO</u>: Que, por lo dicho anteriormente, este Tribunal no puede sino considerar de buena fe la actuación del segundo solicitante en la disputa por el nombre de dominio portalchicureo.cl.

DÉCIMO: Que, no obstante, los innegables y legítimos intereses del segundo solicitante su pretensión consiste en que, a partir de una serie de marcas comerciales y nombres de dominio que contienen la expresión *portal,* procurar mejor derecho sobre toda otro intento de inscribir, en este caso un nombre de dominio .cl, que contenga la mencionada expresión genérica.

DÉCIMO PRIMERO: Que, como se sabe en Derecho marcario las expresiones genéricas pertenecientes al idioma no son registrables ni protegibles en sí mismas –en cuanto marcas comerciales- sino que unidas a otras expresiones en el caso que conformen una combinación original, pues su uso y dominio pertenecen –como patrimonio cultural que son- a toda la humanidad. Tal idea se ve más aún reforzada si, como se ha dicho, la expresión *portal* ha ido desarrollando en el idioma castellano una nueva acepción vinculada analógicamente con la página de inicio de un sitio web.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, aún considerando que en que el sistema de nombres de dominio .cl es posible registrar expresiones genéricas, tales clases de inscripciones sólo dan derecho a que otros titulares no la utilice por sí sola tal como ha sido registrada, pero nada impide su uso combinada con otros vocablos y, en el presente caso, tampoco el segundo solicitante ha demostrado tener inscrito el dominio portal.cl, cuestión no posible ya que de acuerdo a los registros Nic-Chile tal nombre de dominio se encuentra inscrito a favor de Netwise (TEAMWISE S. A.).

DÉCIMO TERCERO: Que, el interés expresado por el primer solicitante aparece del todo legítimo, aún cuando el domicilio de los socios o de la sociedad solicitante esté o pudiera estar o no en Chicureo. De tal forma también se estimaría lícito que una sociedad pueda desarrollar actividad de promoción de cualquier lugar de nuestro país, cuando no contrariando ningún mejor derecho lo consideren simplemente como una buena oportunidad comercial.

DÉCIMO CUARTO: Que, la alegación del segundo solicitante en el sentido de que en el contrato de constitución de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones MSM Limitada, no está dentro de su giro social el solicitar nombres de dominio, operar sitios web y ofrecer servicios publicitarios, de promoción o comunitarios, ya que el solicitar un sitio o una marca comercial es un medio para desarrollar cualquier actividad legítima y no un fin en si mismo salvo que, excepcionalmente, el giro de la sociedad estuviera destinado a la gestión de la propiedad intelectual.

DÉCIMO QUINTO: Que, por todos los motivos expresados a este juez sentenciador le asiste la íntima convicción de que el criterio de preferencia temporal que obra a favor del primer solicitante, todo ello en concordancia con el Derecho marcario y, particularmente, con la reglamentación para la inscripción de nombres de dominio .cl, no ha sido desvirtuado por los argumentos jurídicos expuestos por el segundo solicitante.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y de las Bases del Procedimiento Arbitral aprobado por las partes.

RESUELVO:

I.- Que se rechaza el recurso de reposición interpuesto a fojas 121, con fecha 30 de mayo de 2005, por don FLAVIO BELAIR SANTI, en representación del primer solicitante, INVERSIONES E INMOBILIARIA MSM LIMITADA, en contra de la resolución de fecha 25 de mayo del mismo año, escrita a fojas 87.

II.- Asignase al primer solicitante, INMOBILIARIA E INVERSIONES MSM LIMITADA, Rut 77.407.150-4, el nombre de dominio en disputa <PORTALCHICUREO.CL>.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

No se condena en costas al segundo solicitante por estimar este Tribunal, tal como se ha explicado en los motivos, que ha tenido motivos plausibles para litigar.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA CIFUENTES MUÑOZ cédula de identidad 12.36.114-2 Y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.867.232-3.