FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<PORTALDELPACIFICO.CL>

- Rol 5601 -

Santiago, tres de agosto de dos mil seis

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF05601, de fecha 03 de enero de 2006, 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 solicitud de inscripción del nombre de dominio **<**PORTALDELPACIFICO.CL**>.**

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa: como primer solicitante **SENEXCO S. A.**, Rut: 99.516.430-2, representado por el estudio jurídico ALBAGLI, ZALIASNIK Y COMPAÑÍA, correos electrónicos lcaro@az.cl, rsalazar@az.cl, salvarado@az.cl, sgottlieb@az.cl, contacto administrativo SHARON GOTTLIEB, dirección postal Miraflores Nº 130, piso 25, Santiago y como segundo solicitante **UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO**, Rut: 71.704.700-1, representada por el estudio jurídico ANSELMO AGUAYO, correos electrónicos edyperez@estudioaguayo.cl, info@estudioaguayo.cl, jplobert@estudioaguayo.cl, contacto administrativo ANDRÉS AGUAYO, dirección postal Lota Nº 2.325, piso 7, Providencia, Santiago.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 16 de enero de 2006, a las 9:45 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el nombre de dominio en cuestión en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, la referida audiencia se celebró con la asistencia de doña SHARON GOTTLIEB SABAH, en representación del primer solicitante y de don ANDRÉS AGUAYO

DÍAZ, en representación del segundo solicitante y se acordaron las Bases del Procedimiento Arbitral. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo.

SEXTO: Que, a fojas 19, con fecha 17 de enero del año 2006, se declaró abierto el Periodo de Planteamientos por el término de diez días hábiles.

OCTAVO: Que, a fojas 24, con fecha 27 de enero del año 2006, don ANDRÉS ANSELMO AGUAYO DÍAZ, por el segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre de dominio **<**PORTALDELPACIFICO.CL**>** debe serle asignado a su representada, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, el "Proyecto Académico Del Pacífico" fue gestado hace veintinueve años, el año 1976, fecha en la que don Julio Ortúzar Prado, fundador y Rector de la Universidad del Pacífico, crea la Escuela de Publicidad de Chile, siendo pionera en éste ámbito, la que llegó a tener 1.000 alumnos, dando origen al Instituto Profesional del Pacífico, agregándose sucesivamente nuevas carreras con el tiempo, dentro de la visión de vanguardia, consolidando un proyecto institucional exitoso. Que el Instituto funcionó por casi 20 años, durante los cuales se acumuló experiencia y credibilidad que fundamentaron una continuidad de este proyecto en funciones formativas, de investigación y extensión en un muy buen nivel académico, etapa que culminó con la creación de la Universidad del Pacífico, a principios del año 1980.

b. Que, finalmente la Universidad del Pacífico aspira a lograr una posición de prestigio, potenciando el desarrollo de las personas, generando conocimiento creativo e innovador, con proyección internacional.

c. Que el nombre de toda persona, natural o jurídica, es un atributo de la personalidad y como tal debe ser respetado y resguardado, pues el nombre comercial de su representada es "Universidad del Pacífico", pero el elemento "Del Pacífico", es el que realmente debe ser protegido, ya que la denominación Universidad no es exclusiva de ninguna persona, por lo que su mandante ha protegido su nombre con diversos registros marcarios, como por ejemplo "Universidad del Pacífico", Nº 485.449 y "Del Pacífico", Nº 511.295, haciendo alusión a las normas establecidas en el Convenio de París, que permite al dueño de un nombre comercial utilizarlo y ser protegido en su uso, que su representado busca proteger su nombre comercial "Del Pacífico", en los múltiples usos que se les pueda dar, ya sea en el tráfico comercial, jurídico, Internet, etc.

d. Que, el avance en Internet permite que la información que por ella se transmite llegue a lugares remotos y de manera expedita, por lo que también es de importancia resguardar el nombre comercial de una empresa en la red, para que éste no sea objeto de asociaciones indebidas.

e. Que, en virtud de lo anteriormente señalado, el nombre de dominio en litigio "PORTALDELPACIFICO.CL", constituye una expresión más del nombre comercial de su representado, quien a través del dominio señalado busca protegerlo en Internet y a su vez resguardar el prestigio del proyecto "Del Pacifico", por lo que asignarlo al primer solicitante, cuyo giro y nombre comercial en nada se relacionan con la denominación solicitada, ocasionará una restricción a este derecho de la personalidad, pues se le restaría importancia al nombre de la persona jurídica que representa la Universidad del Pacífico, por lo que el nombre de dominio en cuestión debe serle asignado a su representado.

f. Que su representado ha protegido como marcas comerciales de acuerdo a la Ley Nº 19.039, diversos conceptos, entre los cuales se destacan:
- DEL PACIFICO, Registro Nº 517.295.
- UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, Registro Nº 485.449.
- CENTRO DE EXTENSIÓN DEL PACIFICO, Registro Nº 501.557.
- FESTIVAL AUDIOVISUAL DEL PACIFICO, Registro Nº 534.165.
- CENTRO MULTIMEDIAL DEL PACIFICO, Registro Nº 590.268.
- REVISTA DE LAS COMUNICACIONES DEL PACIFICO, Registro Nº 629.318.
- C. F. T. DEL PACIFICO, Registro Nº 561.571, entre otros.

Que, de lo anteriormente señalado se puede observar que el elemento diferenciador y característico de las marcas de titularidad de su cliente es precisamente el signo "DEL PACIFICO", pues con tal expresión se identifica la Universidad que él representa, además de formar parte de su nombre comercial.
g. Destaca que desde el año 2000, su representado es titular del nombre de dominio "ELPORTALPACIFICO.CL", a través del cual se accede a la página Web de la Universidad Del Pacífico, por lo que su representada tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, pues los usuarios de Internet reconocen tal denominación como signo de su representada, por lo que el nombre de dominio que se disputa en autos resulta similar al ya asignado a su cliente, lo que provocará que los usuarios de Internet creerán que corresponde a un sitio Web de la Universidad del Pacífico.
h. Que, de conformidad con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la definición de portal es del todo apropiada para el caso de autos, pues su representada a través del nombre de dominio "PORTALDELPACIFICO.CL", busca que esa sea la puerta de entrada a los diversos servicios ofrecidos por la Universidad,

además de constituir un nombre plenamente identificador en Internet de la Universidad del Pacífico.

i. Que –por otra parte- se hace aplicable al caso de autos el criterio de la notoriedad del signo pedido, de tal suerte que la asignación del presente nombre de dominio al primer solicitante acarreará como consecuencia confusiones o asociaciones indebidas en los usuarios de Internet.

j. Que, para probar sus asertos, el segundo solicitante acompañó a los autos copia de la página Web de la Universidad del Pacífico.

k. Concluye solicitando se tengan por presentadas las pretensiones de su parte, sobre el nombre de dominio en conflicto y asignarlo en definitiva a su parte.

NOVENO: Que, a fojas 28, con fecha 27 de enero de 2006, el Tribunal tiene por presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y por acompañado el documento.

DÉCIMO: Que, a fojas 105, con fecha 27 de enero del año 2006, doña SHARON GOTTLIEB SABAH, en representación del primer solicitante, presenta demanda de mejor derecho, señalando que el nombre de dominio "PORTALDELPACIFICO.CL", debe serle asignado a su representada, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

I.- ANTECEDENTES DE HECHO:

a. Que Senexco S.A. es una empresa dedicada al desarrollo, asesoría y gestión de proyectos inmobiliarios y de construcción. La empresa posee una trayectoria profesional y experiencia de sus socios y ejecutivos de más de 20 años, participando los mismos en el desarrollo de numerosos proyectos inmobiliarios con más de 1.000.000 m2 construidos, que dicha experiencia les ha permitido lograr una fórmula perfecta entre capacidad de emprendimiento y empresarial que ha dado como resultados edificios y otras construcciones de la más alta calidad constructiva con un refinado nivel de terminaciones en sectores empresariales y de vivienda de alta plusvalía. Así, con el correr de los años la empresa ha ganado un merecido prestigio en el mercado, lo que se ha logrado principalmente por la calidad y certificación de las construcciones realizadas y por el esfuerzo de sus ejecutivos, directores y el resto del capital humano que la componen, alcanzando así un sostenido crecimiento que la ha consagrado como una de las empresas más importantes en el rubro.

b. Que, lo anterior se acredita a través de la realización de una importante cantidad de proyectos inmobiliarios entre los que se cuentan; Edificio Oxford ubicado en Vitacura, Quinta Avenida de San Miguel y por Portal del Pacifico entre otros. La empresa integra la Cámara Chilena de la Construcción adhiriendo por lo tanto a todas sus normas y principios.

c. Que, Portal del Pacifico se llamó a uno de los edificios construidos por la empresa, emplazado en la calle Pelle Nº 80 de la ciudad de Valparaíso, a pasos del mar y puntos más importantes de la zona, como son a modo ejemplar la próxima estación de metro y Av. España. Dicha edificación cuenta con 17 pisos de departamentos, una terraza panorámica en el piso 20 y 3 pisos de estacionamientos y bodegas, seis ascensores distribuidos en tres halls, sala multiuso e incluso un ascensor panorámico. El edificio se encuentra en su mayor parte habitado y quedando sólo algunos departamentos en venta. Es por ello, que la solicitud de registro de la página Web presentada pretende permitir conocer a los consumidores los beneficios que ofrece la compra o arriendo de un departamento, así como la posibilidad de poder contactar a uno de los agentes permanentes de venta de la compañía. En definitiva, por ubicación, plusvalía y calidad de construcción se ha hecho conocido en la zona de Valparaíso y Viña del Mar, como un edificio cimentado bajo la garantía y calidad de su mandante y en ningún caso como un establecimiento educacional de cualquier nivel.

II.- <u>ANTECEDENTES DE DERECHO</u>:

a. Señala que en principio el Reglamento Nic Chile no consigna una determinada norma aplicable para el caso específico de las oposiciones a solicitudes de nombres de dominio, sin embargo, y con el objeto de fundar sus pretensiones hacen referencias a las normas establecidas en el artículo 22 del Reglamento de Nic-Chile, que establece el marco regulatorio para el caso de la acción de revocación.

Agrega que la solicitud del nombre de dominio no vulnera los derechos marcarios de la oponente, por cuanto no tiene registrada una marca comercial bajo dicho nombre y menos es reconocida en el mercado por éste, ya que solo su mandante posee los registros sobre la denominación portal de el pacifico, tales como:

MARCA	REGISTRO Nº	COBERTURA
PORTAL DEL PACIFICO	690.929	Servicios de reparación y mantención por cuenta propia o de terceros de bienes inmuebles de la

		clase 37
PORTAL DEL PACIFICO	706.193	Servicios de asesoría, gestión, desarrollo y consultoría en materias inmobiliarias. Servicios de inversiones y negocios inmobiliarios, corretaje y administración de bienes inmobiliarios en general, de la clase 36.

b. Manifiesta que todos los registros detallados, idénticos a la denominación base del conflicto son de propiedad indiscutida de su mandante, siendo de gran importancia señalar, en relación al registro Nº 706.193, solicitud Nº 611.845, que la Universidad del Pacifico presentó, en su oportunidad, una oposición fundada en las letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por ser titular de una serie de registros que incluyen el segmento PACIFICO, que dicha oposición fue rechazada de plano por parte del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, Informe Nº 129.745, de 25 de junio de 2004, por considerar que no existe coalición de coberturas entre las marcas en conflicto, por lo que el conflicto ya fue analizado y resuelto en su oportunidad en el departamento de Propiedad Industrial, situación que no puede desconocer la oponente, lo que demuestra que esta se encuentra actuando de mala fe y sin un legitimo derecho que la habilite a presentar su solicitud competitiva.

c. Arguye que la mala fe de la oponente debe tenerse por probada conforme a lo señalado en el Código Civil, a través de la copia de la Sentencia Informe Nº 129.745, de 25 de junio de 2004, impresa de la página Web www.dpi.cl que se acompaña en un otrosí de esta presentación, por lo que en definitiva, la única que posee derechos marcarios sobre la denominación en conflicto es su representada, lo que debe constituir un hecho irrefutable de la causa.

d. Que, lo antes señalado, debe relacionarse con el Principio o Criterio de la Identidad, que implica preferir a aquella parte cuya marca sea idéntica al nombre de dominio en disputa, existiendo un derecho preexistente en términos reales, que debe constituir un hecho relevante en la causa, debiendo tener presente el artículo 16.2 del Convenio TRIPS, que consagra, al igual que el Convenio de París, la protección de marca notoria, señalando que "tratándose de ésta clase de marcas el "ius prohibendi" tiene un aplicación amplia por cuanto en éstos casos, puede producirse lo que se denomina el riesgo de asociación o riesgo de confusión, por lo que cualquier uso que dé a dicha denominación será objeto de engaño para los consumidores o usuarios", pues su mandante posee intereses legítimos en la obtención del registro del dominio, por cuanto, como ya se señaló es titular de la marca PORTAL DEL PACIFICO, de manera que se encuentra amparado por la norma legal y ha hecho un uso efectivo de ella, a través de nombrar como "Portal del Pacifico" a la edificación emplazada en la ciudad de Valparaíso y ha la amplia publicidad que se le ha dado.

e. Que, el único que ha actuado de mala fe es la contraparte al presentar la respectiva oposición, ya que los giros de las empresas son diametralmente distintos, pues su representada no desarrolla ni pretende desarrollar el giro educacional. Que a este respecto es aplicable la sentencia de 20 de julio del año 2004, pronunciada por este Tribunal, que puso fin al conflicto sobre asignación de los nombres de dominio "andinatech.cl y andinafax.cl", en que asignó el dominio al primer solicitante, que en su considerando noveno y decimosegundo señalaron *"NOVENO: Que, puede darse por acreditado que los dominios andinafax y andinatech han sido solicitados por el primer solicitante con la exclusiva finalidad de servir de portales a una empresa que ofrecerá servicios relacionados con tecnología, cuestión que puede darse por acreditada por la misma connotación semántica de los conceptos, así como por la copia simple de la escritura de constitución de Andinatech Soluciones Tecnológicas y Computacionales Limitada constituida por escritura pública de fecha 3 de abril de 2004, otorgada en la notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, sociedad a la que serán transferidos los dominios y marcas solicitadas por la persona natural - Roger Brian Hurst- que actúa como primer solicitante, y que lo alegado por el segundo solicitante en el sentido de que el documento de constitución de la referida sociedad no debe ser tenido en cuenta como documento de prueba válido, toda vez que su data de constitución es del 3 de Abril de 2004, esto es, muy posterior a la fecha en que se inició el conflicto sobre los nombres de dominio en NIC Chile, al igual que la solicitud de registro de la marca Andinatech en la clase 42, no será estimada, toda vez que el procedimiento empleado por el primer solicitante constituye un método común y*

bastante generalizado, por lo demás, en la creación de nuevos negocios, el que se explica por la circunstancia de que cada uno de los trámites necesarios para iniciar un nuevo negocio requiere tiempos y métodos diversos.". El considerando decimosegundo, ratifica lo anterior, señalando: *"DÉCIMO SEGUNDO: Que, de la prueba aportada al proceso y del significado mismo de los nombres andinatech y andinafax, puede darse por probado que la intención seria y real del primer solicitante es realizar una actividad en un rubro muy diverso al que desarrolla el segundo solicitante, circunstancia por la que el Tribunal estima muy difícil que otorgar los nombres de dominio al primer solicitante pueda inducir a confusión a los usuarios de la red, todo lo señalado no obstante de poder considerar que si en el futuro el primer solicitante, sus cesionarios o herederos hicieran un uso indebido, que produjera colisión de intereses con derechos legítimamente constituidos y amparados por al ordenamiento jurídico, le cabría al segundo solicitante, con sobrada razón, la posibilidad de ejercitar la correspondiente acción de revocación, todo ello en conformidad a la Reglamentación vigente".*

f. Que, en definitiva, el hecho que las solicitantes operan en rubros distintos, es un antecedente que acredita que el dominio debe ser adjudicado a Senexco S.A.

g. Que, la titularidad de la demandante con respecto de algunos registros de marcas que contienen en parte la palabra "Pacifico", como es a modo ejemplar la denominación "Universidad del Pacifico", no es un argumento valido para oponerse al dominio en disputa, por cuanto el dominio solicitado va orientado a evocar un concepto que es la *"puerta al mar pacifico",* es decir la entrada o punto de inicio del tranquilo mar que baña nuestras aguas.

h. Que, dichas denominaciones no pueden ser monopolizadas por ninguna entidad, tal como lo ha entendido el Jefe del DPI al permitir el registro de numerosas marcas, pertenecientes a distintos titulares, que contienen el segmento pacifico y portal, en iguales o distintas clases, como son a modo ejemplar, los registros:

MARCA	REGISTRO Nº	COBERTURA
PACIFICO	525.102	42
PACIFICO	464.583	29
PACIFICO	468.639	37
PACIFICO	486.427	33
PACIFICO	514.146	32
PACIFICO	493.245	37
PACIFICO	595.032	01
PACIFICO	600.906	31

PACIFICO	659.900	39

i. Por otra parte, señala que existen una serie de nombres de dominio que contienen el segmento "pacifico" dentro de ellos, como son, a modo de ejemplo: a) agenciasdelpacifico.cl; b) alimentospacifico.cl; c) andespacificp.cl; d) alumnosupacifico.cl; e) arosdelpacifico.cl; f) asi-pacifico.cl; g) atlántico-pacifico.cl; h) avestrucesdelpacifico.cl; i) ciapapeleradelpacifico.cl.

j. Que, en relación a la palabra PORTAL encontramos, las siguientes marcas pertenecientes a distintos titulares;

MARCA	REGISTRO Nº	COBERTURA
PORTAL	541.213	19
PORTAL	557.561	38
PORTAL	407.521	35
PORTAL	447.047	39
PORTAL	453.075	42
PORTAL DE LA DEHESA	555.644	41
PORTAL DEL ALTO	606.848	33

k. Que en cuanto a los dominios, se encuentran entre otros los siguientes: a) 123portal.cl; b) ad-portal.cl; c) agroportal.cl; d) aereoportal.cl; e) autoportalweb.cl; f) animeportal.cl, los que han convivido con el registro de la oponente por lo que no existe fundamento alguno para entender que no lo hará con el de autos, más aún si consideramos, que en el ámbito marcario, el registro PORTAL DEL PACIFICO ya convive con las marcas de la oponente.

l. Que, conforme a los documentos que acompañan, al relato hecho en estos autos y a la notoriedad y fama de la empresa que representa, es que se debe tomar como un hecho irrebatible de la causa el que su mandante constituye una inmobiliaria y constructora de gran éxito y trayectoria. Por tanto, se concluye no existe mala fe de su mandante al momento de solicitar y utilizar la denominación en disputa, por cuanto en ningún caso, pretende confundir a los consumidores, haciéndoles creer que existe una relación entre el edificio de viviendas "El Pacifico", versus el establecimiento de educación superior "Universidad del Pacifico".

m. Que, dicho concepto ha sido ratificado por este Tribunal en el fallo de la causa "terra-andina.cl", de 24 de marzo del año 2004, que en su considerando séptimo señaló que *"La existencia de una trayectoria profesional del primer solicitante vinculada al rubro de la construcción, hace presumir, que no ha*

solicitado la inscripción del nombre con otra intención que no sea la de comercializar dentro de su rubro, ni tampoco pretenda atraer consumidores a través de la confusión de los mismos…". Por lo que, en definitiva, al igual que en este caso, la conducta de su mandante es lícita, de buena fe y coherente con su trayectoria.

n. Que, debe aplicarse el principio doctrinal que considera *"que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio".* A este respecto debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión.En este sentido, es que su representado es titular del registro de la marca PORTAL DEL PACIFICO para servicios de las clases 36 y 37, de manera que existe un derecho pre-existente, que protege ampliamente a su representada, conforme a lo señalado en el artículo 20 Nº 25 de la Constitución Política de la República de Chile, como en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

o. Manifiesta que si su representada es titular de la marca PORTAL DEL PACIFICO, la utiliza y publicita en distintos medios, además de poseer un edificio de viviendas bajo el nombre PORTAL DEL PACIFICO, no hay razón alguna para que no pueda obtener un nombre de dominio con ese nombre, por cuanto la oposición de autos es del todo ilógica y carente de legitimación. Pues, en definitiva, al no gozar la contraparte de ningún derecho en el ámbito marcario o legitimación para actuar, es que se hace evidente que se debe aplicar el principio doctrinal del *"first come, first served",* o bien, aquel que indica que el primero en solicitar un nombre de dominio tiene una prioridad sobre los otros para su asignación, salvo que se logre probar la mala fe de éste o alguna otra circunstancia que demuestre el mejor derecho de la segunda solicitante.

p. Que el criterio antes mencionado ha sido aceptado por este Tribunal, tal como lo indica la Sentencia que puso fin al conflicto sobre asignación del dominio "prodema.cl" de 12 de marzo de 2004, que en sus considerándos décimo tercero y décimo cuarto, indicó: *"DÉCIMO TERCERO: Que, en esta situación de prácticamente paridad de argumentos técnicos jurídicos, a este Tribunal le asiste la íntima convicción de que debe operar el principio "First come, first served", toda vez que el segundo solicitante posee ya el portal prodema.com el*

que le permite y le permitirá comercializar legítimamente, dando cuenta de su posición internacional, quedando reservado el portal prodema.cl al primer solicitante quien podrá también realizar una actividad que en los últimos años ha venido desarrollando en paralelo a PRODEMA S. A., pero con un nombre de dominio nacional". "DÉCIMO CUARTO: Que, si la situación de equilibrio y de coexistencia producida en los últimos años no ha sido impedida por otras autoridades judiciales o administrativas, no se ve por qué deba ser la instancia arbitral de Nic-Chile la que resuelva la controversia de fondo, amén de que existe una alternativa de funcionamiento en Internet que refleja adecuadamente, a juicio de este Tribunal, lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en el plano comercial y jurídico entre ambos solicitantes".

q. Que, en el caso de autos, las empresas han convivido desde hace años, en distintos giros, sin que exista conflicto alguno. Es más la oponente opera y es reconocida en el mundo de la Web a través de su página www.upacifico.cl.

l. Que, en caso de denegarse la posibilidad de su mandante de proyectarse a través de la página Web www.portaldelpacifico.cl, a modo de que pueda publicitar, informar e incluso vender departamentos le irrogaría un menoscabo en sus derechos e intereses injustificado, pues si se adjudica el dominio a la segunda solicitante, su mandante no podrá promocionar o comercializar su edificación, a través de este medio tan importante en la actualidad, indispensable para ser reconocido por los consumidores.

m. Concluye señalando que se debe aplicar irrefutablemente el Criterio que privilegia el registro de las marcas comerciales por sobre cualquier otro que exista, dado que se encuentra amparado por la Constitución y otras normas legales y reglamentarias, además del *"first come, first served"*, que beneficia al primer solicitante que en ningún caso afectó derechos validamente adquiridos por otros, al momento de presentar la solicitud de registro del dominio en disputa, solicitando se tenga por presentado escrito de mejor derecho, se la acoja a tramitación y en definitiva se resuelva el conflicto asignando el nombre de dominio a SENEXCO S.A., con expresa condena en costas a la contraria.

n. Que, para probar sus asertos la primera solicitante acompañó los siguientes documentos, no impugnados:
1.- Impresiones de la página Web www.senexco.cl, en que publicita y promocionan proyectos inmobiliarios, entre los que se encuentra el edificio PORTAL DEL PACIFICO.
2.- Copia de la impresión de la página Web www.dpi.cl, del Informe Nº129.745 del Sub Departamento Jurídico, hecho por el Jefe del DPI, en que se deniega la

oposición presentada por Universidad del Pacifico en contra de la solicitud de registro PORTAL DEL PACIFICO de su mandante.
3.- Copia de la página Web http://www.estrategia.cl/histo/200507/01/ambito/tita.htm, publicada en julio del año 2005, en que se hace un reportaje al proyecto Titanium.
4.- Compraventa con mutuo hipotecario de departamento en edificio PORTAL DEL PACIFICO, Repertorio Nº 11.023/2004 de 24 de septiembre de 2004, de Inmobiliaria los Arrayanes S.A. a don Rafael Ahumada Soto.
5.- Promesa de compraventa entre Inmobiliaria Arrayanes S.A. y Marta MIerzo Piritano.
6.- Copia de avisos de publicidad del proyecto inmobiliario PORTAL DEL PACIFICO numerados del 1 al 18.
7.- Impresiones de la carátula página Web www.upacifico.cl

UNDECIMO: Que, a fojas 113, con fecha 1º de marzo del año 2006, el Tribunal tiene por interpuesta demanda de mejor derecho por parte de la primera solicitante y por acompañados los documentos en la forma solicitada. Asimismo, a fojas 114, con la misma fecha antes señalada, se declaró abierto el Período de Respuestas, por el término de cinco días hábiles.

DUODECIMO: Que, a fojas 115, doña SHARON GOTTLIEB SABAH, por el primer solicitante, presenta escrito de respuestas, señalando que:

a. En primer lugar, que la contraria señala como fundamento de su demanda que el único elemento distintivo de la marca de su representada es "del pacifico", por cuanto la denominación "universidad" es genérica y no apropiable por ninguna entidad, por su parte en el numeral tercero de su presentación, define el término "portal", como: *"(de puerta) zaguán o primera pieza de la casa, por donde se entra a las demás, y en la cual esta la puerta principal",* conforme a lo establecido en el diccionario de la real academia española de la lengua, evidentemente, los argumentos esgrimidos en distintos párrafos del escrito son del todo contradictorios y sólo ratifican los argumentos esbozados por esta parte; en efecto, el termino "universidad" es habitual y común, al igual que "portal", denominación que caería dentro de estas mismas circunstancias, pues ninguna entidad puede arrogarse la exclusividad sobre los términos indicados, mismo análisis debe hacerse a la hora de examinar el término "pacifico", que según el mismo diccionario significa; "*tranquilo, sosegado, que no provoca luchas o discordias",* pues en definitiva, bajo dicho patrón es que hace evidente que todos los términos analizados deben ser estimados como "comunes, genéricos, de uso acostumbrado" y "no apropiables por ninguna entidad como lo pretende la contraria".

b. Señala que el reclamante no puede pretender tener la exclusividad y monopolio sobre las denominaciones “portal” y “del pacifico”, lo que sería una conducta contraria al espíritu de la ley 19.039 sobre propiedad industrial y al reglamento de Nic-Chile.

c. Que, a modo ejemplar, indica que la universidad mayor, conocida casa de estudios, que puede ser calificada como competidora de la oponente, por cuanto se dedica al rubro educacional, específicamente el de educación superior, es titular de la marca “portal” mayor, registrada el día 19 de noviembre del año 2002, bajo el número 653.905. dicha marca es similar al dominio base de la demanda “elportaldelpacifico.cl” registrado con mucha posterioridad, el día 24 de enero del 2006, por lo que, si se aplica al caso concreto las premisas ideadas por la contraria, sería imposible que ambas denominaciones convivieran, por cuanto el usuario que pretende conocer los servicios educacionales ofrecidos por la universidad mayor, podría erróneamente ingresar a la página web “elportaldelpacifico.cl”, produciéndole un grave perjuicio.

d. Arguye que, en definitiva, todos los argumentos invocados por la universidad del pacifico relacionados con el análisis fisiológico de las palabras “portal” y “pacifico” carecen de contundencia y son claramente contradictorios cuando los enfrentamos a distintas situaciones, de manera que deben ser rechazados de plano.

e. Que la denominación registrada por su mandante ante el departamento de propiedad industrial “portal del pacifico”, esta orientada a unir los elementos “puerta de entrada” y “mar pacifico”, de manera que evoca la idea de que *“el edificio que se conoce bajo dicho nombre, se encuentran emplazado en el puerto de Valparaíso, puerto principal de Chile, siendo éste la puerta de entrada a nuestras costas”* lo señalado fue entendido, en su oportunidad, por el conservador de marcas quien no objeto el registro de la denominación solicitada, aplicando la letra e) del artículo 20 de la ley 19.039 y por el jefe del departamento de propiedad industrial, quien no denegó de oficio la denominación solicitada, por cuanto esta cumplía con todos los requisitos establecidos por la ley para constituirse en marca comercial.

f. Que, la contraria no especifica las normas establecidas en el reglamento Nic-Chile que debieran ser aplicables al caso concreto, señalando que era aplicable el artículo 22 del referido reglamento, pero no fue capaz de acreditar las circunstancias que lo conforman, simplemente por que estas no existen, y no son inaplicables al caso concreto, por cuanto su representada posee un interés

legitimo en la asignación del nombre de dominio, además de encontrarse de buena fe, prueba de lo señalado es el hecho que el dominio solicitado obedece a una extensión en la Web de su marca comercial registrada y publicitada ampliamente por su mandante, estimando que es la contraparte es quien ha actuado de mala fe al presentar la demanda, por cuanto el tema ya fue zanjado, en sede marcaria, por parte del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, quien rechazó la demanda de oposición presentada por Universidad del Pacifico, en contra de la solicitud de registro de la marca portal del pacifico realizada por su mandante.

g. Señala que las normas establecidas la Ley 19.039, amparan los derechos de su representada que deben extenderse al mundo de Internet, por cuanto es titular de los registros Nº 690.929 y Nº 706.193, que su mandante no vulnera derechos previamente adquiridos por la contraria, quien no tiene registradas marcas comerciales ni remotamente parecidas a la denominación portal del pacifico, por lo que dada la estrecha relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio, como ocurre en el caso de autos.

h. Que, las normas sobre la libre competencia, según lo expuesto por el profesor universitario Domingo Valdés Prieto[1], en las II Jornadas de Derecho de la Empresa realizadas por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, van encaminadas a "*evitar maniobras o procedimientos que son abusivos o desvirtúan el sistema competitivo. Por tanto, lo que distingue la competencia desleal es la existencia de un ánimo o intención de dañar a un competidor mediante medios ilícitos".*

i. Que, en consideración a la doctrina recién citada, para aplicar las normas sobre la libre competencia, se deben cumplir los siguientes requisitos copulativos: a) Que las empresas en conflicto sean competidoras. b) Ánimo o intención de dañar a un competidor. c) Utilizar medios abusivos para dañar a dicho competidor, que en el caso de autos claramente no se pueden aplicar ninguno de estos requisitos en el caso concreto, en virtud de que Senexco S.A. y Universidad del Pacifico no son empresas competidoras, por cuanto una se dedica al rubro inmobiliario y de la construcción y la otra al giro educacional, por lo que los registros marcarios invocados en la demanda contraria, que según ellos, les

[1] "Actas de las II Jornadas de Derecho de la Empresa", Facultad de Derecho Pontífice Universidad Católica de Chile, pp. 42- edición 2005.

otorgan un mejor derecho sobre el dominio en disputa, protegen “centro de formación técnica de la clase 41”, “servicios audiovisuales, radiofónicos o por vía computacional prestados por la universidad del pacifico de la clase 38”, “celebración de seminarios, charlas exposiciones y actividades de esparcimiento y entretención de la clase 41”, “universidad de la clase 41”, “prestación de servicios y asesorías profesionales en materias económicas, financieras, agronómicas, industriales, legales, sociales, de ingeniería, informática, computacionales y empresariales, servicios y asesorías profesionales en el manejo de recursos humanos, en proyectos empresariales y en el desarrollo empresariales e investigación científica, servicios de venta al publico de todo tipo de productos o de servicios por medio de una comunicación interactiva de datos, imágenes, textos y combinación de estos por medios computacionales, World Wide Web y otras redes de base de datos, servicios de venta al publico de todo tipo de productos o de servicios por medio de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax, y por medio de otros medios análogos y digitales de la clase 42”. “servicios de entrega de comunicación incluyendo internet y otros medios computacionales, servicios de internet y comunicación interactiva, de datos, imágenes, datos y textos y combinación de estos por medios computacionales, world wide web, correo electrónicos y otras redes de bases de datos, servicios de transmisión y comunicación oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y otros medios análogos de la clase 38”. “servicios de capacitación y enseñanza técnico profesional, cursos de capacitación y enseñanza, servicios de educación en todos sus grados, centros de formación técnica profesional, servicios editoriales, de realización y organización de eventos y conferencias, charlas, congresos, exposiciones, show, y eventos sociales, culturales, artísticos y publicitarios, servicios de entretenimiento, diversión y esparcimiento, recreación de individuos, presentaciones teatrales, artísticas y de actuación de espectáculos de la clase 41”. Por su parte, los registros portal del pacifico de su representada, protegen: “servicios de reparación y mantención por cuanta propia o de terceros de bienes inmuebles de la clase 37”. “servicios de asesoría, gestión, desarrollo y consultoría en materias inmobiliarias, servicios de inversiones y negocios inmobiliarios, corretaje y administración de bienes inmobiliarios en general, de la clase 36”, es decir, los servicios ofrecidos por ambas partes son diametralmente distintos, de manera que las empresas en ningún caso pueden clasificarse como competidoras.

j. Que, su representada no posee ánimo alguno de dañar a la Universidad del Pacifico, lo que se demuestra a través de las pruebas acompañadas en un otrosí de la demanda de mejor derecho, encaminadas a publicitar el edificio de departamentos ubicado en Valparaíso, bajo el nombre portal del pacifico.

k. Finalmente solicita al Tribunal se tengan presentes las observaciones precedentes, asignando el nombre de dominio en disputa a Senexco, quien es su legítimo titular.

l. Para ratificar sus dichos, la primera solicitante acompañó a los autos fotocopia de la portada y página 42, del libro "Actas de las II Jornadas de Derecho de la Empresa", de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en que se hace presente las consideraciones y definiciones hechas por el profesor Domingo Valdés prieto respecto del Decreto Ley Nº 211 de 1973.

DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 120, con fecha 08 de marzo del año en curso, doña MARIBEL MUÑOZ KITTSTEINER, en representación del segundo solicitante, presenta escrito de respuesta, señalando las siguientes observaciones al libelo de la contraria:

a. Que "Del Pacifico" es el nombre por el cual su representada es reconocida, pues el primer solicitante ha pretendido menoscabar los intereses legítimos que su representada tiene sobre el nombre de dominio en conflicto. En efecto, la contraria manifiesta a la letra lo siguiente: "Evidentemente la solicitud del nombre de dominio no vulnera los derechos marcarios de la oponente, por cuanto no tiene registrada una marca comercial bajo dicho nombre y menos es reconocida en el mercado por éste. Que, lo señalado precedentemente no es así, pues Universidad del Pacífico es una destacada y prestigiosa universidad, y un importante actor en la educación superior de nuestro país. Es así, que la expresión DEL PACIFICO es como se identifica la universidad que representa, tanto en el alumnado como fuera de ella. En efecto la mayoría de las personas cuando se refieren a la Universidad Del Pacifico, simplemente la llaman "Del Pacifico", como acontece con la mayoría de las universidades.

b. Que, su representada protegió como marcas comerciales de acuerdo a la Ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los cuales se encuentra: DEL PACIFICO, Reg. Nº 517.295. UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, Reg. Nº 485.449. CENTRO DE EXTENSIÓN DEL PACIFICO, Reg. Nº 501.557. FESTIVAL AUDIOVISUAL DEL PACIFICO, Reg. Nº 534.165. CENTRO MULTIMEDIAL DEL PACIFICO, Reg. Nº 590.268. REVISTA DE LAS COMUNICACIONES DEL PACIFICO, Reg. Nº 629.318. C.F.T. DEL PACIFICO, Reg. Nº 561.571, etc., por lo que el elemento diferenciador y característico de las marcas de titularidad de su cliente es precisamente el signo "DEL PACIFICO". Pues la denominación UNIVERSIDAD, no es exclusiva de su cliente ni de ninguna persona, es por ello que el elemento que otorga distintividad a su representada y por el cual es reconocida en el mercado es la denominación "DEL PACIFICO". Destaca que desde el año 2000, su

representada es titular del nombre de dominio “elportalpacifico.cl”, a través del cual se accede a la página Web de la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, es por ello que su representada tiene un legítimo derecho e interés sobre el nombre de dominio en conflicto, pues los usuarios de Internet reconocen tal denominación como signo de mi representada. Así, el nombre de dominio “PORTALDELPACIFICO.CL”, en disputa en estos autos resulta similar al ya asignado a su cliente “elportalpacifico.cl”, lo que provocará que los usuarios de Internet creerán que es un sitio Web de la Universidad Del Pacifico, por lo que el argumento de la contraria es errado, pues su representada sí es titular de un nombre por el cual es reconocida, y que mediante esta defensa pretende resguardar, razón por la cual la actuación de Universidad Del Pacifico en este conflicto se ajusta a la reglamentación de Nic Chile.

c. Que su representada tiene un legítimo derecho para actuar en estos autos y, en ningún caso ha actuado de mala fe como lo ha sostenido la contraria en su demanda. En efecto, como se señaló precedentemente Universidad Del Pacifico es titular de un nombre por el cual es reconocida en el mercado, a saber “DEL PACIFICO”, además constituye el nombre comercial de su representada, quien sólo esta ejerciendo actos legítimos para resguardar su nombre. Ahora bien, el primer solicitante argumenta que su representada se encuentra de mala fe porque el “conflicto ya fue analizado y resuelto en su oportunidad en el Departamento de Propiedad Industrial”, situación que no puede desconocer la oponente, lo que demuestra que ésta se encuentra actuando de mala fe y sin un legítimo derecho que la habilite a presentar su solicitud competitiva”. Lo señalado precedentemente es errado, pues su representada no esta desconociendo lo resuelto por la autoridad de Propiedad Industrial, sino que considera que los campos de acción de una marca y de los nombres de dominio son distintos. Así, en el mercado real pueden coexistir perfectamente marcas similares, siempre y cuando distingan clases distintas y no relacionadas (principio de especialidad). Lo que se corrobora con el fallo Nº 611.845, acompañado en autos. En el mercado virtual (red Internet) no ocurre lo mismo, pues en éste no tiene aplicación el principio de especialidad, sólo puede haber un dominio, aunque pertenezcan a diferentes rubros, lo que constituye una diferencia radical con la marca comercial. Por estas razones refuta rotundamente lo esgrimido por la contraria, pues su representada ha actuado, actúa y actuará siempre de buena fe, pues la existencia del nombre por el cual es reconocida, tanto en el mercado real como virtual, esto es “DEL PACIFICO” constituye su legítimo derecho para actuar en el presente conflicto.

d. Que –por otra parte- es un Principio General del derecho que la buena fe se presume, de manera que quien desea o requiera demostrar lo contrario debe

probarlo, y conforme al mérito de autos el primer solicitante no ha aportado antecedentes que arriben a tal conclusión.

e. Finalmente, hace presente que la contraria ha solicitado el nombre de dominio "PORTALDELPACIFICO.CL" con el objeto de "permitir conocer a los consumidores los beneficios que ofrece la compra o arriendo de un departamento, así como la posibilidad de poder contactar a uno de los agentes permanentes de venta de la compañía". Este objetivo también se logra accediendo a la página Web de la compañía: www.senexco.cl, razón por la cual si no se otorga el dominio en disputa al primer solicitante éste no verá afectado sus objetivos de querer dar a conocer su proyecto inmobiliario, pues basta con acceder a su página Web, pero para su representada el hecho de no otorgársele el nombre de dominio en disputa afectará al proyecto "DEL PACIFICO" que representa, pues este dominio pretende ser la puerta de entrada a los diversos servicios ofrecidos por la Universidad Del Pacifico. Además, se producirá error en los usuarios quienes al ingresar al nombre de dominio en cuestión se encontrarán con un proyecto inmobiliario que en nada se relaciona con la Universidad y con la información que éstos pretendían obtener al acceder a tal sitio, agrega que su representada es reconocida por el nombre DEL PACIFICO el cual se relaciona directamente con el nombre de dominio en litigio, a diferencia de lo que ocurre con el nombre del primer solicitante quien no es conocido por la frase "Portal del Pacifico", además, es un proyecto que sólo existe en Valparaíso, a diferencia de la situación de su mandante, que tiene sedes en Las Condes, Providencia, Melipilla y Concepción.

f. Concluye solicitando, en mérito a lo expuesto y dispuesto en el Reglamento del NIC Chile, en el Procedimiento Arbitral, se tengan por presentadas las observaciones formuladas al escrito de Demanda de mejor derecho del primer solicitante, acogerlas y en definitiva asignar el nombre de dominio "PORTALDELPACIFICO.CL" a su parte.

g. Para acreditar sus observaciones la segunda solicitante acompañado con citación copia de página web de Senexco S.A., en la cual se promociona el proyecto Portal del Pacifico.

DÉCIMO CUARTO: Que, a fojas 125, con fecha 21 de marzo del año en curso, este Tribunal tuvo por evacuada la respuesta por parte del primer solicitante y por acompañados los documentos en la forma solicitada. Por otra parte, tuvo por evacuada la respuesta por parte del segundo solicitante y por acompañado el documento señalado y de acuerdo con las Bases del Procedimiento, citó a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que puede darse por probado que la sociedad primera solicitante Senexco S.A., es una empresa dedicada al desarrollo, asesoría y gestión de proyectos inmobiliarios y de construcción desde al menos veinte años. La empresa integra la Cámara Chilena de la Construcción, lo que unido a la existencia de un proyecto inmobiliario denominado, precisamente, portal del pacífico y la titularidad de dos marcas comerciales, según se dirá, con idéntica denominación no llevan a otra conclusión, respecto a la calificación de la conducta de tal solicitante, que debe ser calificada de buena fe.

SEGUNDO: Que, en el mismo sentido, el segundo solicitante -la Universidad del Pacífico- ha demostrado tener legítimo interés sobre el dominio "portaldelpacifico" y una conducta lícita, al tratarse de una universidad privada nacional de reconocido prestigio, creada el año 1980, lo que unido a la titularidad de varias marcas comerciales que contienen la expresión "del pacífico", entre ellas DEL PACIFICO, Registro Nº 517.295, UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, Registro Nº 485.449, CENTRO DE EXTENSIÓN DEL PACIFICO, Registro Nº 501.557, FESTIVAL AUDIOVISUAL DEL PACIFICO, Registro Nº 534.165, CENTRO MULTIMEDIAL DEL PACIFICO, Registro Nº 590.268, REVISTA DE LAS COMUNICACIONES DEL PACIFICO, Registro Nº 629.318, llevan también al tribunal a la convicción de que la conducta del segundo solicitante debe ser calificada de légitima y de buena fe.

TERCERO: Que a juicio del tribunal, obra a favor del segundo solicitante la titularidad de dos marcas comerciales: PORTAL DEL PACIFICO, registro 690.929, de la clase 37 y PORTAL DEL PACIFICO, registro 706.193, de la clase 36, constituyéndose en su beneficio, el denominado criterio de la Identidad, que supone calificar como un argumento de mejor derecho, a falta de otros de mayor solidez jurídica, la titularidad cuya marca sea idéntica al nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que, al ser los giros de las empresas distintos, tal como se ha dicho, ya que el primer solicitante es una empresa inmobiliaria y el segundo una reconocida Universidad, obrando antecedentes de la seriedad de las actividades comerciales de ambos solicitantes, no existen antecedentes que hagan suponer a este Tribunal, una mala utilización de uno de los solicitantes del dominio portaldelpacifico.cl en perjuicio del otro, al tener actividades comerciales perfectamente acotadas. Por lo mismo, la adjudicación del dominio en disputa a

cualquiera de los solicitantes no supondrá producir confusión entre consumidores y usuarios.

QUINTO: Que, tal como se ha acreditado en la prueba documental y como consta a este juez árbitro por el conocimiento directo que tiene de dicha circunstancia, el primer solicitante posee efectivamente un proyecto inmobiliario denominado Portal del Pacifico, ubicado en la calle Pelle Nº 80 de la ciudad de Valparaíso.

SEXTO: Que, además de las razones indicadas, no debe olvidarse que obra en beneficio del primer solicitante el criterio de preferencia personal, según el cual, salvo que el segundo solicitante pueda acreditar argumentos de mejor derecho, debe preferirse la primera solicitud presentada.

SÉPTIMO: Que, el segundo solicitante posee un dominio upacifico.cl, a través del cuál es conocido en Internet, y realiza toda su actividad comercial y comunicacional pertinente a sus intereses.

OCTAVO: Que la alegación realizada por el segundo solicitante, en el sentido de que la expresión "del pacífico" se vincularía de modo exclusivo o preferente a dicha Universidad, será desestimada al ser la misma una expresión genérica, y constituir una evidencia incontrarrestable la circunstancia que en la actualidad existen numerosos sujetos que son titulares de marcas comerciales diversas que contienen la misma denominación, así como también existen ocurre lo mismo en cuanto a los dominios .cl que contienen la misma expresión. Tal hecho no es sino la aplicación concreta del estatuto jurídico que rige la propiedad intelectual en el país y en el extranjero, así como de las decisiones jurisdiccionales de los tribunales especializados que han decidido numerosos asuntos sometidos a su decisión aplicando el mismo principio.

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

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio <portaldelpacifico.cl> al primer solicitante Senexco S. A., Rut: 99.516.430-2.

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 haber tenido motivos plausibles para litigar.

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

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

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 DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.