En Santiago de Chile, a veintisiete de agosto del año dos mil siete

Vistos: lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 14 y 15 de autos, artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia se procede a dictar la siguiente sentencia en juicio de inscripción nombre de dominio “portaloriente.cl”.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 4 de abril de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “portaloriente.cl”, surgido entre “Gestión y Desarrollo Consultores para las Redes del Fomento Productivo y Desarrollo Social Limitada”, sociedad del giro de su nombre, Rut 77.722.410-7, representada por don Claudio Corvalan Gallegos, ambos domiciliados en calle Nueva York 53, Oficina 104, comuna de Santiago, de esta ciudad, y don Horst Paulmann Kemna, factor de comercio, alemán, domiciliado en Avenida Kennedy Nº9.001, comuna de Las Condes, de esta ciudad, quien comparece representado por Sargent y Krahn, Estudio Jurídico, representado por su abogado don Matías Somarriva Labra, ambos, domiciliados en Avenida Andrés Bello Nº 2711, piso 19, Las Condes, de esta ciudad.

Que por resolución de fecha 10 de abril de 2007, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 18 de abril de 2007, según consta a fojas 14 y 15 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Gestión y Desarrollo Consultores para las Redes del Fomento Productivo y Desarrollo Social Limitada, primer solicitante del nombre de dominio en disputa y don Horst Paulmann Kemna, segundo solicitante.

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos don Horst Paulmann Kemna:

La parte demandante u opositor de autos funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “portaloriente.cl”, a Gestión y Desarrollo Consultores para las Redes del Fomento Productivo y Desarrollo Social Limitada, e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas16, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante, ya individualizado:

Señala que el Grupo Cencosud S.A., es una de las compañías más grandes del país, especializada en el desarrollo, la comercialización y la administración de grandes centros comerciales, combinando el sentido de servicio con el de respeto a la comunidad; siendo actualmente líder en la industria del "retail" o venta al menudeo, con presencia en los negocios de cadenas de supermercados, hipermercados y centros comerciales.

Agrega que la compañía Cencosud S.A., es liderada por su principal accionista, señor Horst Paulmann Kemna, y que en 1982 inauguró en Argentina el centro comercial denominado "Jumbo Centro Comercial", y posteriormente, creó el centro comercial "El Portal de Escobar", en la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, en 1992 inauguró en Chile el centro comercial "Alto Las Condes", en Santiago, continuando en el año 2001 con la construcción del "Portal de Rancagua", en la VI Región, y en Argentina el "Portal de la Patagonia de Neuquén" y el "Portal de Los Andes", en la ciudad de Mendoza; en 2004 inaugura "Portal de Temuco", "Portal de Valparaíso", "Portal de Antofagasta", en las ciudades referidas y en Santiago el "Portal La Dehesa", en la comuna de Lo Barnechea.

Señala que el demandante cuenta con numerosas marcas comerciales, registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, las que utilizan la expresión "PORTAL", tales como: "Portal La Dehesa", "Portal La Reina", "Portal Ñuñoa", "Portal de Providencia", "Portal Chillán", "Portal El Llano", "Portal La Araucanía", "Portal Quilicura", "Portal Rancagua", "Portal Temuco", "Portal Valparaíso", "Portal Viña", "El Portal de Antofagasta", "El Portal de Florida", "El Portal de Iquique", "El Portal de la Costanera", "El Portal de Puerto Montt", "El Portal de Rancagua", "El Portal de Temuco" y "El Portal de Viña", todos para distinguir un establecimiento de comercio para la compra y venta de productos de las clases 1 a 34.

Asimismo, señala el demandante que es titular de variados nombres de dominio que utilizan la expresión "portal", citando al efecto: "portallareina.cl", "portalladehesa.cl", "portallascondes.cl", "portalvitacura.cl", "portalbarnechea.cl", entre otros, todos referidos a comunas situadas en el sector oriente de la ciudad de Santiago.

2.- Antecedentes de Derecho: Como antecedentes de derecho cita los siguientes argumentos:

A) Como primer argumento jurídico, el demandante Horst Paulmann Kemna, señala que "el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica, o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de ésta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho

medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

B) Agrega que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Universidad de Chile, Jumbo o Fiat, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

C) Señala que la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominios 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 registros marcarios para el signo pedido como dominio". Al efecto, cita que el primero de enero de 2000 entró en vigencia la denominada política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (UDRP). Dicha política reconoce que "se consideraran como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de cual la parte demandante tiene derechos". Señala que ICANN es la entidad a nivel mundial con mayor autoridad en esta materia y que dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21, y 22 del Reglamento de Nic Chile.

D) Agrega que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso la línea de centros comerciales identificados con el signo "PORTAL", pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, ya que pese a las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre de los centros comerciales un de sus activos más importantes.

Cita al efecto el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en que se establece que en un procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como, que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o en cuanto se ha registrado el dominio de mala fe.

Señala que las marcas famosas y notorias, como en el caso de toda la llamada "Familia de Portales", que constituyen los centros comerciales propiedad del demandante, han de protegerse especialmente.

E) Cita también el demandante el criterio de la notoriedad del signo pedido, en la especie señala tener un mejor derecho sobre el nombre d dominio en disputa, "debido a que mi mandante es el que le ha otorgado fama, notoriedad y distintividad al signo "Portal" y sus derivados.

Por todas las razones señaladas anteriormente, solicita se le asigne el nombre de dominio en disputa, negando lugar a la solicitud del primer solicitante Gestión y Desarrollo Consultores para las Redes del Fomento Productivo y Desarrollo Social Limitada.

A fojas 94, con fecha 8 de mayo de 2007 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado a Gestión y Desarrollo Consultores para las Redes del Fomento Productivo y Desarrollo Social Limitada, por el término de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando dicha resolución a las partes por correo electrónico con igual fecha.

La parte demandada con fecha 29 de mayo de 2007 presentó escrito de contestación de la demanda arbitral y acompañó documentos probatorios, la que se agregó a fojas 125 y con fecha 13 de junio de 2007, se dictó resolución por el Tribunal, teniendo por contestada la demanda y por agregados los documentos acompañados a ella, con citación. Con misma fecha se notificó a las partes, mediante correo electrónico.

La demandada en su escrito de contestación, solicitó se rechazara la demanda presentada por don Horst Paulmann Kemna, y se le asignara en definitiva el nombre de dominio “portaloriente.cl”, e invocó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

1. Antecedentes de hecho:

A) Primero cita una “Breve Historia de Consultores Para las Redes del Fomento Productivo y Desarrollo Social Limitada”, e indica que ésta es una pequeña empresa nacida en el año 2002, y que a partir de sus áreas de competencia; Recursos Humanos, Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente, fue integrando dentro de sus productos, como valor agregado para sus clientes, instituciones públicas y privadas, nacionales y extrajeras, la automatización de sus diversos procesos (soluciones informáticas) lo que derivó a crear en el año 2005, una nueva área o unidad autónoma de negocios orientada al desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación T.I.C, denominada “SOLWEB”, Soluciones Informáticas, en coherencia al objeto de sociedad señalado en la escrituras de constitución de la sociedad, que entre otros, señala Asesoría y Desarrollo de Tecnologías de la Información como así también la de Publicar y Editar. Agrega que en consecuencia, esta Unidad fue creada y es actualmente dirigida a ofertar y desarrollar proyectos e ideas, enfocadas principalmente al principio del uso de Internet y la construcción de redes comunicacionales virtuales.

Afirma que bajo esta línea y unidad de negocios ha desarrollado software como sitios Web a organismos tales como, PNUD, CONAF, CONAMA e INP y a Empresas de diverso tamaño del sector PYME, como así también, a organizaciones sindicales, como la Confederación Minera de Chile, CONFEMIN; Confederación de los Trabajadores de la Salud, CONFENATS; la Central Autónoma de Trabajadores de Chile, CAT, y que

mantiene Portales de Comunicación de Redes Ambientales de Agentes de la Conservación de la Naturaleza Iberoamericana, entre otros proyectos.

Destaca que próximamente prestará soluciones de códigos libres a través y con el apoyo de la Fundación Sud Africana "UBUNTU", para la distribución y soporte de Sistemas Operativos de Libre Licencia, contribuyendo a la participación de las personas, en sectores productivos y servicios "Mype" y "Pyme", a las organizaciones civiles al acceso de estas nuevas tecnologías que están inspiradas en los principios del respeto, la libertad y la gratuidad del Uso de las Tecnologías de la Información en sus distintas aplicaciones. Tecnologías adoptadas por distinguidas instituciones tales como el Parlamento Francés, etc.

B) Del proyecto "portaloriente.cl":

Respecto al proyecto "portaloriente.cl", señala que a mediados del año 2006, la Unidad de Negocios, "SolWeb", reunió un equipo interdisciplinario de profesionales, compuesto por periodistas, diseñadores, ingenieros civiles informáticos, programadores, ingenieros comerciales y un administrativo, para el desarrollo de un Portal orientado a satisfacer las necesidades de información, comunicación y servicios que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Sector Oriente de la Región Metropolitana. Proyecto que segmentó, entre otros, a distintas edades y enfocados a secciones de interés que las comunidades del sector realizan, con participación directa de sus habitantes, en temas de deporte, cultura, tecnología, tercera edad, mujer, etc.

En cuanto a la descripción del proyecto en desarrollo, señala que se definieron y ejecutaron distintas etapas de trabajo a partir de mediados del año 2006, contándose entre ellas un estudio y análisis general del mercado, descripción o análisis de satisfacción respecto a la información y comunicación local de los habitantes del sector oriente de Santiago. Explica que esta etapa, que finalizó a fines del año 2006, posibilitó determinar entre otros factores: la marca o nombre del dominio el cual fue contratado y pagado con fecha del día 18 de enero del año 2007, portaloriente.cl**;** mapa de contenidos para posteriormente iniciar la fase de diseño gráfico de éste y de cada una de sus distintas secciones y sus respectivos desplegados. Paralelamente a lo anterior, se pusieron en marcha dos acciones: una, la que dice relación a la elaboración de un análisis de viabilidad técnica y tecnológica informática que deriva en una propuesta preliminar y se determina entonces que el Portal se construya en base plataforma Linux de códigos abiertos; PHP, Html, y sobre un robusto soporte de hardware y software de Hosting externo de más de 3 Gb. de capacidad, con transferencia ilimitada, correo con capacidad de 10 Mb, 10 bases de datos MySQL entre otras características, el que fue contratado el día 19 de enero del 2007; y, por otro, se dio inicio en la construcción de una red de profesionales colaboradores; periodistas, diseñadores y artistas plásticos, programadores de efectos especiales virtuales, literatos, fotógrafos, ligas deportivas y

otros, tanto en Chile como en extranjero en países tales como; Colombia, México, Estados Unidos, España y Francia. Red que posibilita lograr tener de manera permanente temas de interés y exclusividades en cada una de las secciones mencionadas.

De las etapas señaladas, las cuatro primeras fases: determinación del mercado, análisis de contenidos, diseño y análisis o factibilidad técnica informática se encuentran plenamente logradas y finalizadas. De igual modo, el desarrollo del sitio se completó en un 100%, sin embargo, a causa de la demanda interpuesta por el demandante de autos don Horst Paulmann Kemna, las acciones siguientes de lanzamiento y operación del sitio han debido ser suspendidas hasta que no se resuelva la controversia en torno a la titularidad del dominio portaloriente.cl

Seguidamente, realiza una lata exposición del contenido de la página principal, index o home: página principal que muestra al usuario todos los atributos y prestaciones del Portal; noticias – entrevistas – reportajes – secciones – observatorio comunal – zona verde - guías servicios – guías de entretenimiento – servicios de urgencia - guía de servicios solidarios comunitarios – bolsa de trabajo – mapas – galería de fotos – foros – muro de opinión – Chat – entre otras prestaciones las cuales se encuentran debidamente jerarquizadas de acuerdo al análisis realizado y los distintos tipos de banner que pueden ser utilizados por personas naturales y jurídicas, sean estas públicas o privadas, de productos y servicios, nacionales y extranjeras, para la difusión o promoción de sus productos y servicios; y describe sus distintas secciones, tales como noticias, reportajes, entrevistas, comunas

Señala que ha diseñado una sección denominada “Guía Oriente”**:** Botón de enlace al sitio www.guiaoriente.cl**.,** guía de servicios y entretenimiento del sector Oriente, tales como “happy hours”, servicios de urgencias, guía solidaria, mapas comunales, bolsa de empleo, galería de fotos, foros, muro de opinión., entre otros.

Afirma que de esta sucinta descripción del proyecto “portaloriente.cl”, se concluye que se ha desarrollado un enorme esfuerzo e inversión en materia de recurso humano, tecnológico, físico y financiero, ya que durante el desarrollo de esta iniciativa se estableció el staff profesional permanente, el staff de profesionales part time y se inicia la construcción de una red de colaboradores nacionales y extranjeros. Indica que no podemos dejar de señalar, además, que también se habían iniciado conversaciones con algunas importantes instituciones y empresas para la colocación de publicidad en los distintos banner determinados en el Portal.

En síntesis, afirma que de lo expuesto en los numerales precedentes puede desprenderse que la sociedad solicitante del nombre de dominio, es una pequeña empresa comprometida en el desarrollo de sus propios proyectos e iniciativas, así como en las de sus propios clientes. Por tanto, en la gestión de su unidad de negocios “SolWeb”, no

existe espacio alguno para la especulación ni mal uso del registro de dominio, sino que, por el contrario, la empresa es totalmente contraria al registro de dominios sin darles un uso adecuado, de acuerdo a la ética y las buenas prácticas de la informática.

De este modo, tras la decisión de elegir y registrar el nombre "portaloriente.cl", existe un proyecto serio de diario electrónico, analizado cabalmente desde el punto de vista técnico y financiero, con un equipo profesional dedicado a su implementación y un plan de negocios asociado a dicho emprendimiento.

C) Sobre el uso del vocablo "portal", señala que de acuerdo con la 22a. edición del Diccionario de la Real Academia Española, la palabra "Portal" cuenta con dos acepciones: "1. Zaguán o primera pieza de la casa, por donde se entra a las demás, y en la cual está la puerta principal. 2. En una casa de vecinos, pieza inmediata a la puerta de entrada que sirve de paso para acceder a las distintas viviendas". De acuerdo a esa idea, en el área de Internet se utiliza frecuentemente la expresión "Portal" para denominar a los sitios Web compuestos de gran cantidad de contenido y que sirven de vínculos con otros sitios. Prueba de ello es que existe en NIC Chile un gran número de dominios, tanto en trámite como inscritos, que pertenecen a distintos titulares, que comienzan con el vocablo "Portal", como por ejemplo: "portaladuanas.cl", "portalchat.cl", "portaldechoapa.cl", "portalcolon.cl", "portalchile.cl", "portalaysen.cl", "portalatacama.cl", "portalbicentenario.cl", etc.

De hecho, el propio demandante señala en su presentación ser titular de una veintena de nombres de dominio que comienzan con la palabra "Portal", acompañado de una segunda expresión. Por tanto, de ello se desprende que la expresión en comento tiene un uso genérico y común en el mercado, razón por la cual la parte demandante no puede pretender un uso exclusivo, ni excluyente ni mucho menos limitar el legítimo acceso de otros peticionarios al registro de nombres de dominio compuestos por dicha expresión inicial, como lo es en la especie portaloriente.cl.

Agrega que adicionalmente, la cantidad de dominios registrados por el demandante Horst Paulmann Kemna, que contienen la expresión "Portal" en su inicio suman, según los registros de NIC Chile, 35 nombres de dominio, de los cuales sólo dos (5,7%) está hoy activos, construidos y funcionando en la red. Otros 23 nombres asignados no están asociados aún a sitio Web alguno ni se conoce proyecto comercial relacionado, como se puede apreciar en la documentación adjunta, mientras que en 9 de ellos, incluido portaloriente.cl, hubo o hay disputa con un tercero por el nombre de dominio.

D) Sobre la titularidad de marcas comerciales, invocadas por el demandante, señala que éste invoca ser titular de 32 marcas comerciales conformadas por la palabra "Portal" y una segunda palabra que la complementa. Sin embargo, en ninguna ellas figura inscrita como marca la denominación "Portal Oriente" u otra similar al nombre de dominio en disputa. A mayor abundamiento, a la fecha de registro en NIC Chile del dominio

portaloriente.cl, el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, sólo da cuenta de dos solicitudes vencidas de inscripción como marcas de producto y de establecimiento comercial, a nombre de Eduardo Francisco Javier Pérez Echenique, para la Clase 20 V, cuyas copias se adjuntan.

A falta de un registro marcario específico por parte del demandante, no es posible vincular ni asociar ningún otro de sus registros, como "Portal La Dehesa" o "Portal La Reina", a la expresión "portaloriente.cl", dado que si bien coinciden en su palabra inicial, las segundas que le sirven de complementos no reflejan parecido visual, ni fonético alguno.

Afirma que, y según consta en la presentación del demandante, así como en su información corporativa contenida en su sitio Web, sus centros comerciales situados en la zona oriente son el "Mall Alto Las Condes", el "Portal La Dehesa", el "Portal La Reina" y, recientemente, el "Paseo Quilín", variedad que sin duda hace que Cencosud S.A., pueda ser conocido y asociado a distintos establecimientos, ninguno de los cuales contiene la expresión o denominación "portaloriente.cl" en disputa.

2.- Antecedentes de derecho invocados por la parte demandada en su escrito de contestación de demanda:

A) Primero, afirma que de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de NIC-Chile, se señala que: *"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe.*

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

Que el asignatario del nombre no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, y

Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe."

Al respecto, en la inscripción de "portaloriente.cl" por parte de la demandada no se configura ninguna de las condiciones enunciadas precedentemente, por cuanto, en primer lugar, ninguna de las marcas y nombres de dominio de propiedad del demandante son idénticas al registro en disputa ni tampoco resultan "engañosamente similares", como ya se ha explicado.

B) Segundo, la demandada afirma que como primer asignatario del nombre de dominio, además del derecho amparado bajo el principio *"first come, first served"*, exhibe un legítimo interés en el desarrollo de un diario electrónico orientado a los habitantes de ocho comunas de la zona oriente de la Región Metropolitana, para lo cual constituyó un equipo de trabajo, diseñó y ejecutó un plan de negocios.

Tampoco puede atribuírsele mala fe, por cuanto la inscripción del dominio "portaloriente.cl" se hizo con el propósito de desarrollar un nuevo medio de comunicación y no con la intención de principal de *"venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia"*, que es uno de los elementos que la Reglamentación de NIC Chile considera para la verificación de la mala fe. Por el contrario, la disputa por el nombre de dominio ha significado para la compañía solicitante, la suspensión transitoria del proyecto, con el consiguiente perjuicio económico.

Asimismo, las normas internacionales y procedimientos fijados por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) y la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), con las cuales la Reglamentación de NIC Chile es coherente, también reconocen la posibilidad de demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos respecto de un nombre de dominio en disputa, mediante los preparativos del nombre de dominio para presentar una oferta seria de productos o servicios, cuestión que estimamos suficiente acreditada con la documentación adjunta referida a los contenidos y mapa de sitio en construcción.

De todo lo anterior, cabe colegir, que en la especie no es posible acudir al argumento del criterio de notoriedad del signo pedido, en los términos en los cuales lo hace la demandante de autos; es más, la normativa internacional invocada por la actora no hacen otra cosa que otorgar el amparo normativo a esta parte demandada frente a las acciones abiertamente especulativas por parte de terceros.

Concluye solicitando, por las razones de hecho y de derecho señaladas anteriormente, se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

A fojas 184 de autos, la parte demandante presentó un escrito con fecha 20 de junio de 2007, sumado "Evacua Traslado", en el que hace presente que el primer solicitante en su contestación de demanda, no ha presentado vinculación alguna con el dominio solicitado; que el denominado principio "first come – first served", no tiene aplicación en el caso de autos, ya que la parte demandante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado.

A fojas 136, con fecha 28 de junio de 2007, el tribunal proveyó "téngase presente al escrito de fojas 184 y recibió la causa a prueba, por el termino de 10 días hábiles, fijando el siguiente hecho materia de prueba: "Si el primer solicitante Gestión y Desarrollo Consultores para las Redes del Fomento Productivo y Desarrollo Social Limitada, ha realizado actos o gestiones tendientes a la ejecución y/o preparación para el nombre de dominio "portaloriente.cl", en la afirmativa, contenido y data de los mismos". La resolución referida fue notificada con igual fecha a las partes mediante correo electrónico.

A fojas 188 la parte demandada, con fecha 12 de julio de 2007, presentó escrito

acompañando documentos, como medios de prueba, consistentes en cartas de trabajo de cuatro profesionales que declaran estar vinculados a la demandante en el proyecto “portaloriente.cl”, copia de impresión de pantallas del diseño del motor de arranque del sistema correspondiente al sitio electrónico “portaloriente.cl” y copia de impresión de los sitios electrónicos asociados al dominio solicitado registrar en autos, los que fueron agregados al expediente de fojas 137 a fojas 187, con citación, con fecha 17 de julio de 2007, notificado el Tribunal con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico, los que no fueron objetados por la parte demandante.

A fojas 191, con fecha 27 de julio de 2007, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1º La cuestión litigiosa que debe resolverse en el caso sub-lite, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “portaloriente.cl”, esto es, sí a Gestión y Desarrollo Consultores para las Redes del Fomento Productivo y Desarrollo Social Limitada, primer solicitante, o a don Horst Paulmann Kemna, segundo solicitante y demandante.

2º Que de conformidad a lo señalado en la parte expositiva, don Horst Paulmann Kemna, se opone a que se asigne el registro del nombre de dominio “portaloriente.cl”, al primer solicitante Gestión y Desarrollo Consultores para las Redes del Fomento Productivo y Desarrollo Social Limitada, invocando ser el creador de una serie de centros comerciales, en Chile y Argentina, que utilizan el término “PORTAL”, al que adiciona una palabra toponímica o indicativa de lugar, tales como: “Portal La Dehesa, Portal La Reina, Portal Ñuñoa, Portal de Providencia, Portal Chillan, Portal El Llano, Portal La Araucanía, Portal Quilicura, Portal Rancagua, Portal Temuco, Portal Valparaíso, Portal Viña, El Portal de Antofagasta, El Portal de Florida, El Portal de Iquique, El Portal de la Costanera, El Portal de Puerto Montt, El Portal de Rancagua, El Portal de Temuco, El Portal de Viña”, en los que se desarrollan centros comerciales inmobiliarios urbanos que administra el grupo empresarial Cencosud S.A., del que es fundador y principal accionista el demandante. Agrega, que ha registrado un número relevante de marcas comerciales que utilizan la expresión “PORTAL”, para distinguir establecimientos de comercio de compra y venta de productos de las clases 1 a 34, que tiene registradas en el Departamento de Propiedad Industrial, organismo dependiente del Ministerio de Economía, y al efecto cita, entre otros: “Portal La Dehesa”, “Portal La Reina”, “Portal Ñuñoa”, “Portal de Providencia”, “Portal Chillan”, “Portal El Llano”, “Portal La Araucanía”, “Portal Quilicura”, “Portal Rancagua”, “Portal Temuco”, “Portal Valparaíso”, “Portal Viña”, “El Portal de Antofagasta”, “El Portal de Florida”, “El Portal de Iquique”, “El Portal de la Costanera”, “El Portal de Puerto Montt”, “El Portal

de Rancagua", "El Portal de Temuco", "El Portal de Viña"; finalmente, a efectos de acreditar un mejor derecho que el solicitante de autos para ser titular del nombre de dominio en disputa, invoca ser titular de una cantidad relevante de nombres de dominio registrados ante NIC Chile, que utilizan la expresión "portal" e invoca los siguientes: "portallareina.cl", "portalladehesa.cl", "portallascondes.cl", "portalvitacura.cl", "portalbarnechea.cl".

En mérito a los derechos y registros invocados sostiene ser titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa y agrega que de resolverse de otro modo, los consumidores y usuarios se verán expuestos a confusión respecto al origen empresarial del titular del dominio en disputa.

3° Que a su turno, el primer solicitante Gestión y Desarrollo Consultores para las Redes del Fomento Productivo y Desarrollo Social Limitada, esencialmente invoca que ha solicitado en nombre de dominio "portaloriente.cl", dentro de un contexto mayor, cual es el desarrollo de un proyecto de "diario electrónico", denominado "Portal Oriente", para cubrir distintas informaciones a los habitantes del sector Oriente de la ciudad de Santiago, el que explica latamente en su escrito de contestación de demanda a fojas 125 de autos. Argumenta que no es su ánimo solicitar un nombre de dominio para "asimilarse" al grupo empresarial Cencosud S.A., que no lo ha pedido de mala fe y que en síntesis, lo es para los fines ya indicados precedentemente, proyecto que no ha podido materializar, en tanto no se resuelva el presente litigio.

4º Que la parte solicitante Gestión y Desarrollo Consultores para las Redes del Fomento Productivo y Desarrollo Social Limitada, con la finalidad de probar su mejor derecho y posición de buena fe en la solicitud de autos, ha acompañado una extensa prueba documental, que acredita que desde el año 2006 se encuentra desarrollando un proyecto empresarial, consistente en un medio de comunicación bajo la modalidad de "diario electrónico" en la red de Internet, coordinando medios materiales e inmateriales para estos efectos, dirigido a todo público del sector oriente de la ciudad de Santiago. Así se puede concluir de la extensa prueba documental que se agregó al proceso de fojas 137 a fojas 187 de autos.

Corresponde en consecuencia a este sentenciador valorar dicha prueba, la que no fue objetada por la parte demandante, por lo que el primer solicitante ha probado en el proceso a cabalidad, respecto al punto de prueba fijado en la sentencia interlocutoria de prueba de fojas 136, que señala: Si el primer solicitante, ha realizado actos o gestiones tendientes a la ejecución y/o preparación para el nombre de dominio "portaloriente.cl", en la afirmativa, contenido y data de los mismos, el que debe darse por suficientemente probado, con la prueba documental indicada.

4º Que si bien la parte demandante ha acreditado ser titular de una serie relevante de registros marcarios que utilizan la expresión "PORTAL", unida a otras expresiones

toponímicas o de nombres de lugares, que rolan de fojas 33 a 73 de autos, no escapa al análisis de este sentenciador, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 bis C de la Ley de Propiedad Industrial Nº 19.039, de 1991, éstos fueron otorgados "con protección a conjunto", razón por la cual – en este caso - no se puede esgrimir que otros, terceros de buena fe, no puedan usar la expresión "portal" unida a otra u otras expresiones, en la medida que se distingan de los registros de la parte oponente, ya como marcas comerciales, ya como nombres de dominio NIC, en la medida que no induzcan a confusión, error o engaño, a los usuarios o consumidores, respecto al origen empresarial del oferente de determinados bienes y /o servicios, por distintos medios de difusión o comunicación masivos.

5º Que en el caso de autos, no existe ningún antecedente que haga presumir que el primer solicitante haya solicitado el registro del nombre de dominio "portaloriente.cl", de mala fe o con ánimo de lucro respecto de la parte demandante de autos, sino que por el contrario, ha solicitado el registro del nombre de dominio en el contexto de un proyecto de diario electrónico en la red de Internet.

6º Que, no escapa al análisis de este sentenciador que la Constitución Política de la República, en su artículo 19, Nº21, establece la garantía constitucional denominada de "libertad de emprendimiento en materias económicas", la que indudablemente debe ser aplicada al caso de autos, toda vez que al primer solicitante, le asiste el derecho a iniciar una actividad económica, cual es la operación de un diario electrónico en la red Internet, el que declara operará con el nombre de dominio "portaloriente.cl", dentro de los limites señalados en la citada garantía constitucional.

7º Que lo señalado en los considerandos anteriores, no se hace fuego ni contradice la plena eficacia y estatuto jurídico que regulan y amparan los registros marcarios y nombres de dominio invocados por la parte demandante a fojas 16 de autos.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y disposiciones legales citadas, asignar el nombre de dominio "portaloriente.cl", a Gestión y Desarrollo Consultores para las Redes del Fomento Productivo y Desarrollo Social Limitada, Rut 77.722.410-7.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes y doña Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Francisco José Aguayo Bahamondes

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo