Fallo arbitral por dominio “portalpuntaarenas.cl”

MARCELO ARTURO KUNSTMANN GARDELLA

-v-

HORST PAULMANN KEMNA

Juez Arbitro
Ricardo Sandoval López

En Santiago, 11 de Diciembre de 2007

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio OF07547, de 23 de Mayo de 2007, que rola fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio “portalpuntaarenas.cl”

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto **MARCELO ARTURO KUNSTMANN GARDELLA**, domiciliado para estos efectos en Jorge Montt 735, de la comuna y ciudad de Punta Arenas, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio “portalpuntaarenas.cl”, el cual pidió a su favor con fecha 06 de Marzo de 2007 a las 15:48:58 horas GMT; y

HORST PAULMANN KEMNA, representado por doña Sandra Seguel de Sargent & Krahn, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, oficina 1701, comuna de Las Condes, Santiago, quién tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “portalpuntaarenas.cl”, el cual pidió a su favor con fecha 27 de Marzo de 2007 a las 22:04:59 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 07 de Junio de 2007, que rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 25 de Junio de 2007, a las 10:30 horas, para convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 6 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 25 de Junio de 2007, tuvo lugar el comparendo con asistencia de doña CAROLINA ANDREA LLADSER CONTRERAS, debidamente facultada y en representación de don MARCELO ARTURO KUNSTMANN GARDELLA, primer solicitante del dominio en conflicto y don EDUARDO LOBOS VAJONIC, debidamente facultado y en representación de HORST PAULMANN KEMNA, segundo solicitante del mismo dominio en conflicto, procediendo a fijar y acordar, el árbitro y las partes, las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 23 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 25 de Octubre de 2006, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el día 25 del mismo mes y año.

SEPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 26, de fecha 05 de Julio de 2007, la parte de HORST PAULMANN KEMNA, en cuyo nombre actuó el abogado don Matías Somarriva Labra, debidamente facultado, demandó la asignación del nombre de dominio portalpuntaarenas.cl, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

1. Que el grupo Cencosud S.A. fundado por su actual presidente y principal accionista, don Horst Paulmann Kemna, es una de las empresas más grandes del país, especializada en el desarrollo, comercialización y administración de grandes centros comerciales. Líder, además, en el retail, tiene presencia en los negocios de supermercados e hipermercados;
2. Que la empresa tiene origen a finales de la década de 1950, iniciada en el rubro de los supermercados;
3. Que luego del éxito alcanzado por la comercialización de los hipermercados, Cencosud emprendió el desarrollo de un nuevo negocio en el área de la edificación y administración de Centros Comerciales. En 1982 inauguró el primero de ellos en Argentina, Jumbo Centro Comercial. Posteriormente siguieron la inauguración de la línea portal en Argentina, el Portal de Escobar, ubicado en Buenos Aires; luego el Portal de la Patagonia en Neuquen y el Portal de los Andes, en Mendoza;
4. Que, luego, a principios de la década de 1990, da inicio a su participación en los centros comerciales en Chile, con la apertura de su primer centro comercial, Alto Las Condes. En provincias, entre los años 2000 y 2001 se construyó el portal de Rancagua; al

año 2002 el portal de la Reina; posteriormente se inaugura el Portal de Temuco, en 2004, inicio de la construcción del Portal de Chillán, el Portal de Valparaíso y el Portal de Antofagasta. Así, según la actora, Cencosud, logró consolidarse en regiones y en la región metropolitana;

5. Que el mandante posee varios registros marcarios los cuales están estructurados en base al vocablo portal:
    a. Registro N° 767.290 PORTAL LA DEHESA, mixta, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
    b. Registro N° 722.085 PORTAL LA DEHESA, mixta, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
    c. Registro N° 722.086 PORTAL LA REINA, mixta, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
    d. Registro N° 773.312 PORTAL LA REINA, mixta, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
    e. Registro N° 782.945 PORTAL ÑIÑOA, mixta, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
    f. Registro N° 760.955 RINCON PORTAL LA DEHESA, denominativa, para distinguir servicios en la clase 43;
    g. Registro N° 754.889 RINCON PORTAL LA REINA, denominativa, para distinguir servicios en la clase 43;
    h. Registro N° 697.181 EL PORTAL DE LA DEHESA, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
    i. Registro N° 630.290 EL PORTAL DE LA REINA, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
    j. Registro N° 621.664 EL PORTAL DE PROVIDENCIA, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;

k. Registro N° 708.788 PORTAL CHILLAN, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
l. Registro N° 767.291 PORTAL EL LLANO, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
m. Registro N° 708.789 PORTAL EL LLANO, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
n. Registro N° 729.211 PORTAL LA ARAUCANIA, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
o. Registro N° 773.306 PORTAL QUILICURA, mixta, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
p. Registro N° 722.087 PORTAL RANCAGUA, mixta, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
q. Registro N° 714.917 PORTAL TEMUCO, mixta, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
r. Registro N° 712.908 PORTAL TEMUCO, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
s. Registro N° 729.209 PORTAL VALPARAISO, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
t. Registro N° 767.292 PORTAL VIÑA, mixta, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
u. Registro N° 730.012 PORTAL VIÑA, mixta, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;
v. Registro N° 760.956 RINCON PORTAL EL LLANO, denominativa, para distinguir servicios en la clase 43;
w. Registro N° 760.950 RINCON PORTAL RANCAGUA, denominativa, para distinguir servicios en la clase 43;
x. Registro N° 760.949 RINCON PORTAL VIÑA, denominativa, para distinguir servicios en la clase 43;

y. Registro N° 636.137 EL PORTAL DE ANTOFAGASTA, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;

z. Registro N° 621.666 EL PORTAL DE FLORIDA, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;

aa. Registro N° 636.138 EL PORTAL DE IQUIQUE, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;

bb. Registro N° 621.665 EL PORTAL DE LA COSTANERA, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;

cc. Registro N° 636.139 EL PORTAL DE PUERTO MONTT, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;

dd. Registro N° 636.139 EL PORTAL DE RANCAGUA, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;

ee. Registro N° 621.663 EL PORTAL DE TEMUCO, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;

ff. Registro N° 636.140 EL PORTAL DE VIÑA, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales en las clases 1 a 34;

6. Que la actora, a su entender, resulta reconocida y lógica la asociación que realizan los consumidores y usuarios de Internet en toda aquellas situaciones que al ingresar al sitio portalpuntaarenas.cl a una página que guarda relación estricta con los centros comerciales de los cuales es propietario el demandante.

7. Que el mandante goza de la titularidad de nombres de dominio con la expresión portal, como los siguientes:
    a. PORTALCONCEPCION.CL
    b. PORTALVINADELMAR.CL
    c. PORTALARICA.CL
    d. PORTALCALAMA.CL
    e. PORTALVALPARAISO.CL
    f. PORTALTEMUCO.CL
    g. PORTALRANCAGUA.CL
    h. PORTALIQUIQUE.CL
    i. PORTALDECHILLAN.CL
    j. PORTALCOPIAPO.CL
    k. PORTALCHILLAN.CL
    l. PORTALATACAMA.CL
    m. MALLPORTALTEMUCO.CL
    n. PORTALLAREINA.CL
    o. PORTALLADEHESA.CL
    p. PORTALLASCONDES.CL
    q. PORTALVITACURA.CL
    r. PORTALBARNECHEA.CL
    s. PORTALPROVIDENCIA.CL
8. Que, sostiene la actora, en ámbito nacional se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y marcas comerciales, y ello basado en la tesis que los nombres de dominio poseen no solo un rol técnico como identificatorio dentro de la Red, sino que además es identificador de los posibles bienes y servicios que puedan ofrecerse al mercado vía Internet, facilitando su circulación y comercialización.
9. Que el mandante señala que el nombre de los centros comerciales es uno de sus activos más importantes y de acuerdo al criterio de

la propiedad intelectual del signo solicitado, es de toda razón que sed pretenda amparar sus marcas y protegerlas de terceros que pretendan obtener de ella.

10. Que de acuerdo con el artículo 6 bis del Convenio de París, promulgado en Chile mediante decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, sostiene que las marcas famosas y notorias, como es el caso de PORTALPUNTAARENAS, junto con toda la familia de portales, que constituyen los centros comerciales de su mandante, han de protegerse especialmente en los países miembros de la unión, toda vez que su explotación no autorizada se deriva por un lado en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

11. Finalmente, en su petitorio solicita tener por presentada demanda en juicio arbitral en contra de don MARCELO ARTURO KUNSTMANN GARDELLA, ya individualizado en autos, acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio PORTALPUNTAARFENAS.CL a su mandante, con expresa condenación de costas a la contraparte.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 06 de Julio de 2007, que rola a fojas 108, se tuvo por presentada la demanda de asignación del nombre de dominio “portalpuntaarenas.cl” en favor de HORST PAULMANN KEMNA y se confirió traslado a MARCELO ARTURO KUNSTNMANN GARDELLA, se notificó a las partes con esa misma fecha y se tuvieron

por acompañados los documentos con citación, los cuales rolan de fojas 43 a 100 y no fueron impugnados:

1. Copias de los certificados de registros marcarios individualizados en su demanda, y;
2. Copias impresa de los nombres de dominio, obtenidos del sitio. www.nic.cl e individualizados en su presentación.

NOVENO: Que mediante escrito que rola a fojas 109, de fecha 10 de Julio de 2007, la parte de Marcelo Arturo Kunstmann Gardella, en cuyo nombre actuó la abogado doña Carolina Lladser Contreras, debidamente facultada, mediante su contestación hizo presente descargos frente a la demanda de mejor derecho presentada por su contraparte. En sus dichos sostiene que esta parte:

1. Que, el primer solicitante, Marcelo Kunstmann Gardella, es un proveedor gráfico de la cuidad de Punta Arenas, muy conocido por su desempeño como fotógrafo, diseñador y publicista, entre otras actividades, atendiendo a importante y destacados empresarios regionales del aérea turismo;
2. Que, desde varios años se encuentra desarrollando una serie de proyectos cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuidad, dentro de los cuales se encuentra el proyecto “Portal Punta Arenas”;
3. Que para la implementación de su proyecto debía registrar el dominio del mismo nombre, para lo cual precedió a verificar que el portal punta arenas no se encontraba solicitado en Nic Chile, procediendo con su solicitud;
4. Posteriormente, constató que tampoco se encontraba registrada la marca comercial Portal Punta Arenas en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía y con fecha 5 de mayo de 2007, solicitó el registro de

dicha marca para los servicios en la clase 35, bajo el número 768.951.

5. Adicionalmente se registra con fecha 24 de junio de 2007 la marca para la clase 38 bajo el número 778.211.
6. Que en el año 2002 nace la idea de desarrollar un portal de turismo de la patagonia de Chile, proyecto “welcome patagonia”, el cual es lanzado al mercado el 18 de noviembre de 2005. Dicho proyecto cuenta con la marca comercial registrada para la clase 35, número 750.555 en el DPI. Como especialista en posicionamiento en Internet, Marcelo Kunstmann ha logrado posicionar el portal en los primeros lugares en los motores de búsqueda y primeras páginas y hoy en día obtiene más de 40.000 visitas por mes.
7. Que el proyecto portal punta arenas , tiene como objetivo contribuir al desarrollo, no solamente turístico, sino social y cultural de las personas que viven en la cuidad de Punta Arenas a través de un portal con 10 grandes categorías y 53 subcategorías, las cuales se han materializado en el sitio web www.portalpuntaarenas.cl.
8. Que la puesta en marcha de este proyecto ha significado un gran esfuerzo y una importante inversión tanto para el desarrollo del sitio web como la publicidad del mismo, tal como se demuestra en los documentos acompañados:
    - Material impreso de difusión en tamaño de volante con el sitio web para ser distribuido por promotoras en la vía pública;
    - Impresión campaña publicitaria en diario La Prensa Austral, que publica aviso de 3cm x 3 cm columnas con www.portalpuntaarenas.cl

- ?? Copias de portafolio de fotografías genéricas y además fotografías específicas de la cuidad.
- ?? Impresión que da cuenta de interface web de la página.
- ?? Impresión de resultados de búsqueda en google del sitio portalpuntaarenas.cl.

9. Que con el conocimiento de la región, que posee el mandante, sobre de su compleja formación y diversidad cultural, donde se mezclan tradiciones étnicas europeas, croatas y chilotas, pretende acercar la región al resto del país, la que se encuentra a 3.000 kilómetros de Santiago y con la llegada de conexión banda ancha y creciente oferta de Internet en Punta Arenas, y generar un espacio de encuentro para los habitantes de la cuidad, surgiendo una necesidad y una interesante propuesta que el portal Puntarenas se encamina a cubrir, buscando generar un importante avance para la región en el aspecto socio-cultural como educativo.
10. En consecuencia, según la actora, don Marcelo Kunstmann Gardella tiene suficientes argumentos a su favor que lo hacen tener mejor derecho sobre el dominio en cuestión.

DECIMO: Que por resolución de fecha 10 de Julio de 2007, que rola a fojas 203, se tuvo por presentada la demanda de asignación del nombre de dominio "portalpuntaarenas.cl" en favor de MARCELO ARTURO KUNSTNMANN GARDELLA y se confirió traslado a HORST PAULMANN KEMNA, se notificó a las partes con esa misma fecha y se tuvieron por acompañados los documentos con citación, los cuales rolan de fojas 43 a 116 a 202 y no fueron impugnados:

1. Set de material impreso que da cuenta del trabajo desempeñado por don Marcelo Kuntsmann como proveedor gráfico, fotógrafo y publicista con las más importantes empresas de Punta Arenas.

2. Copia de 8 mail impresos que dan cuenta de la relación comercial de don Marcelo Kunstmann con empresas de Magallanes.
3. Copia de impresos de pantalla que acreditan la primera inscripción y pago en nic.cl del dominio portalpuntaarenas.cl y asignación del DNS respectivo.
4. Impresiones de búsquedas en www.dpi.cl por alguna marcam que contenga “portal”, “punta” y “arenas”, para demostrar que las únicas marcas con esas palabras son las solicitadas por este mandante. Se acredita que la marca portal punta arenas fue evaluada por el DPI y aprobada para publicación en el Diario Oficial.
5. Documentos consistentes en: un impreso de página del DPI, que da cuenta de la marca welcome patagonia concedida a mi representado; copia digitalizada de publicación en el Diario La Prensa Austral de fecha 18 de noviembre de 2005 que da cuenta del lanzamiento del Portal Welcome Patagonia; impresión de pantalla de la página inicial del sitio welcomepatagonia.cl, estadísticas de visitas de enero a julio de 2007; 3 resultados en google que demuestran posicionamiento top en Internet; y copias de correos electrónicos los cuales dan cuenta del proyecto welcome patagonia;
6. Set de impresos que acreditan las 10 categorías, 53 subcategorías y 224 artículos publicados en el sitio.
7. Impresiones de pantalla del sitio portalpuntaarenas.cl y algunos artículos en detalle.
8. Impresiones del sitio portalpuntaarenas.cl que dan cuenta del chat y el número de 119 usuarios registrados, las encuestas, el servicio de avisos clasificados y bolsa de trabajo;

9. Copia del mail de visitante del sitio portalpuntaarenas.cl el cual felicita por la bolsa de trabajo y copia de mail de visitante del sitio portalpuntaarenas el que requiere precios para publicar.
10. Copia de la factura por $571.414 por el pago de volantes para promoción junto con volantes originales que promocionan el sitio portalpuntaarenas.cl
11. Copia de ordenes de publicación en La Prensa Austral y 4 páginas de diarios de diferentes días con diferentes avisos, acreditando publicidad.
12. Impresiones de pantalla con fotografías compradas 2 dos estados de cuenta de Tarjeta de Crédito del solicitante con el pago de UDS 159 cada uno.
13. Copia de impresiones de pantalla en estadística de búsqueda por palabras claves, para demostrar entrada de portalpuntaarenas.cl a través de buscadores como google.
14. Copia de mail a Turismo Lago Grey S.A., que da cuenta del inicio de marcha blanca publicitaria con formulario de contacto online para cotizar viajes y impresiones de pantalla del sitio en funcionamiento e incorporación de control de publicidad ADS.
15. Impresiones de artículos que muestran PIBn y crecimiento de la región de Magallanes.

DECIMOPRIMERO: Que con fecha 12 de Julio de 2007, la parte de don Marcelo Kunstmann Gardella, evacua el traslado conferido, en los siguientes términos:

?? Que la parte de Host Paulmann funda su pretensión en un aparente mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basándose en que supuesta ideó la denominación “portal”, cuando no existe creación intelectual alguna;

portal es una palabra que aparece en cualquier diccionario de la lengua española o inglesa.

- ?? Que, en palabras de wikipedia, entre otras acepciones, tanto en inglés como español, define “portal” como “la página de inicio que permite el acceso a las distintas secciones de un sitio web. Tiene servicios como: chat, e-mail, foros, blogs, etc.”
- ?? Que, a diferencia de la palabra “mall” que se define como “centro comercial, en uno o varios edificios, por lo general de gran tamaño, que alberga locales y oficinas comerciales, cuyo fin es aglutinarlos en un espacio determinado, para así reducir espacio”, siendo Mall el término que corresponde para identificar a sus tipos de negocios, así las acepciones ofrecidas por el diccionario para el portal no encajan con el concepto que el señor Paulmann pretende darle a sus negocios a los que se refiere como “portales”.
- ?? En derecho marcario, las expresiones genéricas pertenecientes al idioma no son registrables ni protegibles en sí mismas, en cuanto marcas comerciales, sino unidas a otras expresiones que conformen una combinación original, pues su uso y dominio pertenecen a toda la humanidad. Tal idea se ve más reforzada si, como se ha dicho se vincula la expresión portal con la página de inicio de un sitio web.
- ?? El demandante hace referencia a que existe uniforme jurisprudencia en nuestro país que ha sostenido la inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, haciendo referencia a normativa de la OMPI e ICANN, pero, sin embargo, el

Señor Paulmann no es dueño de la marca portal punta arenas.

?? Que el señor Paulmann no puede pretender un monopolio exclusivo y excluyente de toda denominación que esté estructurada por el vocablo “portal”, pues es una expresión genérica y de uso común en el mercado, tal como las palabras supermercado, ferretería, hipermercado, alto, bajo, etc., siendo por lo tanto irregistrable por si sola. El hecho de acompañar una serie de registros de marcas que incluyen la palabra portal, no es suficiente argumento para auto atribuirse el monopolio en el uso de esa palabra, y aún más importante, el hecho de la imposibilidad del demandante de acreditar registro de la marca portal punta arenas. Además, numerosas marcas comerciales formadas con la palabra portal están registradas y concedidas en el DPI, tales como: portal pucón, registro 589.551 Inmobiliaria Lomas del Alto S.A.; portal del alto, registro 606.848, Alejandro Hernández Muñoz; Portal de los Ángeles, registro 640.710, Pedro Meiss Fahrenkrog; portal del centro, registro 773.761 Holding Inmobiliario S.A.]; portal bulnes, registro 766.517, Sociedad de Renta Urbana.S.A., por nombrar algunas.

?? Aplicando la misma lógica, al ser don Marcelo Kunstmann titular y dueño de la marca welcome patagonia, en la clase 35, concedida en el registro 750.555 y dueño además del dominio welcomepatagonia.cl, no podrían existir titulares distintos al señor Kunstmann para marcas registradas con el término “patagonia”, que es un término

genérico referente a un lugar geográfico y que no puede ser registrado pero sí combinado con otros, tales como:

i. Arka patagonia, registro 622.550, titular arka patagonia limitada,
ii. Patagonia activa, registro 702.007, titular Sociedad de Servicios Turísticos Patagonia Actriva,
iii. Patagonia Australis, registro 719.675, titular Turismo Comapa Limitada,
iv. Fuego Patagonia, registro 781.185, titular Pedro Cárdenas Marusic.

?? Que la vinculación de los términos Portal y Punta Arenas, tiene con el contenido actual de portalpuntaarenas.cl, un portal de internet con sistema de chat y otros servicios, es mucho más lógica que la vinculación a consecuencia de la fama y notoriedad que pudiera tener el segundo solicitante en relación a los nombres en cuestión. Esta idea se encuentra reforzada por la existencia de varios nombres de dominios .cl que contienen el término portal:

i. Portalchile.cl, portalcuidadano, portalmacul, portaldeelqui.cl, portalviña.cl, portalchicureo.cl, portalpucon.cl y portalpuertomontt, todos y cada nunos inscritos a nombres distintos al señor Paulmann.

?? Que no es posible sostener por la contraparte que exista un estrecha ligazón entre cencosud o el señor Paulmann cuando vean o escuchen la palabra portal, más aún cuando ni siquiera el término “mall” se asocia estrictamente con los demandantes.

?? Que el nombre de dominio fue escogido en función al objetivo del proyecto del mandante, el cual consiste en la

realización de un portal web de dicha cuidad, siendo la denominación más idónea en relación a su objetivo y que bajo ningún punto de vista podría ser relacionado o confundido ni con la supuesta imagen que los negocios del señor Paulmann pueda poseer.

?? Que el señor Paulmann ha señalado 20 dominios como propios que contienen el término portal, de los cuales 17 están fuera de servicio. Solamente algunos de ellos tienen el nombre exacto de sus malls, demostrando que no requiere de sitios web para realizar sus proyectos, solo impide que otros puedan desarrollar su uso legítimo para promoción turística de esas zonas o cualquier servicio fuera de sus rubros.

?? Que durante los últimos 30 días, a la fecha de esta presentación, se han registrado más de 50 dominios con el término “portal” y ninguno a nombre del demandante.

?? Que no resulta, en la mirada de la actora, existir un proyecto a concretar por parte de Horst Paulmann en la cuidad de Punta Arenas, toda vez que publicaciones periodísticas atribuyen comentarios y dichos del propio señor Paulmann en orden de que sus visitas a la zona eran de acercamiento a la industria de la zona.

DECIMOSEGUNDO: Que con fecha 18 de Julio de 2007, la parte de Horst Paulmann Kemna, evacua el traslado conferido, en los siguientes términos;

?? Que la contraparte alega su mejor derecho de un supuesto proyecto denominado Portal Punta Arenas, del cual, a juicio de la actora, no existe antecedente alguno en autos;

- ?? Que el mandante cuenta, por el contrario, con una serie de registros marcarios y nombres de dominio, que se estructuran sobre la base de la expresión “portal” seguido del nombre de una cuidad, comuna o lugar determinado;
- ?? Que existe jurisprudencia que le otorga derechos en dominios de similar composición;
- ?? Que en definitiva, la contraparte no posee ninguna vinculación con el dominio en disputa.

DECIMOTERCERO: Que por resolución de fecha 03 de Agosto de 2007, que rola a fojas 217, notificada por correo electrónico a las partes con esa misma fecha, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio portalpuntaarenas.cl y; Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre portalpuntaarenas.

DECIMOCUARTO: Que con fecha 20 de Agosto se tuvo por acompañados los documentos probatorios por la parte de don Horst Paulmann Kemna, los cuales se tuvieron por acompañados con citación de la contraria, los cuales fueron:

1. Copia de la búsqueda de la expresión “portal la dehesa” en el famoso buscador google, en la cual consta que las 10 primeras búsquedas que se arrojan todas pertenecen al mandante o est´na directamente relacionadas con él.

2. Copia del sitio internet lanacion.com.ar en que consta que el mandante está elaborando diversos proyectos de inversión en la cuidad de Punta Arenas.

3. Copia del sitio internet laprensaaustral.cl en que consta las diversas negociaciones que mantiene el mandante en la cuidad de Punta Arenas.
4. Que solicita tener por reiterados los documentos acompañados en la etapa de discusión.

DECIMOQUINTO: Que con fecha 20 de Agosto se tuvo por acompañados los documentos probatorios por la parte de don Marcelo Kunstmann Gardella, los cuales se tuvieron por acompañados con citación de la contraria, los cuales fueron:

1. Impresión de pantalla con la definición de Portal y mall o centro comercial.
2. Impresiones de pantalla de la página del DPI que da cuenta de la solicitud de registro de marca comercial "Portal Punta Arenas" para las clases 35, efectuado por don Marcelo Kunstmann Gardella y otra que consta que se efectúo la publicación de la marca solicitada y que no hubo oposición a la misma.
3. Impresiones desde el sitio del DPI acreditando la titularidad de la marca welcome patagonia de Marcelo Kunstmann Gardella.
4. Impresiones de la página del DPI donde consta distintos registros de marca que contiene el vocablo "portal" y cuyos titulares son distintos al Señor Paulmann.
5. Impresiones de pantallas de los sitios portalcuidadano.cl, portalpucon.cl, portalchicureo.cl, portalchile.cl, portalpuetomontt.cl, ninguno de ellos es propiedad del señor Paulmann;
6. Impresiones de 17 dominios del señor Paulmann que están sin uso incluyendo portallareina.cl, portalvalparaiso.cl, todos fuera de

servicio y sin información, lo que da cuenta que no se utilizan los dominios que registra.

7. Impresión de crónica del Diario La prensa Austral desmintiendo negociaciones entre Cencosud y empresario de Punta Arenas, para demostrar la especulación publicitaria que genera el señor Paulmann.
8. Copia del fallo arbitral sobre dominio portalchicureo en que se otorga el dominio al primer solicitante y no al señor Paulmann,
9. Copia de 7 correos electrónicos los cuales fueron dirigidos a info@portalpuntaarenas.cl/adm que refleja la actividad del portal.
10. Impresión de pantalla de la página Statcounter que da cuenta de la estadística general de visitas.
11. Impresión de pantalla de la página Statcounter que se da cuenta de las visitas por minuto a la página web portal punta arenas, el día 15 de agosto de 2007 a las 20:29 horas.
12. Impresión de pantalla del administrador del portalpuntaarenas.cl que refleja la cantidad total de artículos publicados, 321, los cuales figuran a la fecha en la página web del portal.
13. Vídeo grabado en CD que da cuenta del funcionamiento del sitio portalpuntaarenas.cl que muestra el sistema de estadísticas del sitio web.

DECIMOSEXTO: Que por resolución de fecha 21 de Septiembre de 2007, habiendo expirado el término probatorio, se fijo el plazo de 5 días para que las partes realicen observaciones a la prueba rendida habiéndose.

DECIMOSEPTIMO: Que la parte de don Marcelo Kunstmann G., presentó las siguientes observaciones a la prueba, junto a lo ya mencionado y aportado en la etapa de discusión:

1. Que se ha acreditado en autos que este mandante desarrolla actividades y proyectos de internet desde 2002, entre ellos figura el proyecto welcome patagonia y posteriormente el portal denominado portalpuntaarenas.cl, con el objetivo de contribuir al desarrollo turístico, social y cultural de las personas que viven en la cuidad.
2. Que con el portal se ha logrado un espacio de encuentro entre los habitantes de Punta Arenas, siendo un importante avance para la región en el aspecto social-cultural y educativa.
3. Que el nombre de dominio fue escogido en función al objetivo de su proyecto, denominado portal punta arenas.
4. Que con el fin de dar protección íntegra al proyecto portal punta arenas, se solicitó el registro de la marca comercial del mismo nombre para la clase 35, la que actualmente se encuentra en trámite bajo la solicitud 768.951.

CONSIDERANDO:

<u>En cuanto a la objeción de documentos:</u>

PRIMERO: Que, a fojas 297, el segundo solicitante, dentro de plazo, objeta los documentos presentados por la contraria.

SEGUNDO: Que este tribunal no dará lugar a la objeción de documentos interpuesta por el segundo solicitante, pues no especifica las causales bajo las cuales funda su presentación en conformidad a las normas expresadas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil,

normas supletorias a las fijadas a este procedimiento arbitral, además de no sustentar razones por las cuales deba entenderse que se encuentran bajo algunas de las hipótesis del artículo mencionado, lo que resta todo mérito a su presentación y por lo tanto, no se darán ha lugar.

En cuanto al fondo:

TERCERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que ha demandado en su concepto su mejor derecho sobre el dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundando lo anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno.

CUARTO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes analizados y aportados a este tribunal, el conflicto de autos se centra en dilucidar quien de los dos solicitantes, partes en este proceso posee mejor derecho en la asignación del dominio portalpuntaarenas.cl.

QUINTO: Que este tribunal tiene la convicción que el primer solicitante actúa con un legítimo interés, dado su desempeño profesional, el desarrollo y consolidación de un proyecto en Internet relacionado con la incubación de programas turísticos en la zona en la cual está ideado el sitio web, bajo el dominio objeto de este arbitraje.

SEXTO: Que, en sentido semejante, el segundo solicitante, ha demostrado efectivamente tener legítimo interés sobre la expresión "portal", y como ésta, está asociada al concepto del mall o centros comerciales, la que a su turno, ha sido una asociación creada y puesto en el colectivo consumidor por este solicitante. Lo anterior se ratifica con las numerosas marcas comerciales registradas a su nombre que

contienen la expresión “portal”. Las razones antes no pueden sino calificar de buena fe la actuación de este solicitante.

SEPTIMO: Que en la etapa de discusión de este proceso, el demandante Horst Paulmann K., señala que posee un sinnúmero de nombres de dominios y marcas comerciales que guardan relación con el nombre de dominio en disputa. Sostiene, asimismo, que su giro empresarial consiste en el desarrollo, comercialización y administración de grandes centros comerciales.

OCTAVO: En relación a lo anterior y contestando el demandado, primer solicitante, señala que su inscripción es de buena fe, ya que desarrolla una actividad empresarial mediante un sitio web que funciona con el nombre de dominio en disputa, y para el cual ha desarrollado importantes inversiones para su logro. Agrega, que para dar mayor resguardo a su proyecto, ha inscrito la marca portal punta arenas en la clase 35, solicitud que actualmente se encuentra en trámite. Finalmente, sostiene, que la palabra “portal” es una expresión de la cual no podría el demandante poseer exclusividad, pues es genérica y de uso común.

NOVENO: Que, a pesar, de contar el segundo solicitante con legítimos intereses que avalan su pretensión, sustentada en marcas comerciales y nombres de dominios que contienen la expresión “portal”, no es posible procurar, por estas razones, mejor derecho sobre cualquiera inscripción de dominio que contenga tal expresión genérica.

DECIMO: Que la expresión que constituye el nombre de dominio en cuestión de estos autos, no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto, sea tanto en el vocablo “portal” y/o “Puntaarenas”.

DECIMOPRIMERO: Que, efectivamente puede considerarse que la expresión “portal” es genérica, por ser un vocablo reconocido del idioma español. Así, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española –www.rae.es-, establece su significado, que en su primera acepción, dice: “*De Puerta. Zaguán o primera pieza de la casa, por donde se entra a las demás, y en la cual está la puerta principal”.*

DECIMOSEGUNDO: Que es posible agregar una acepción comúnmente aceptada por la comunidad informática, la cual entiende “portal” como una plataforma que posee una estructura determinada por su arquitectura, la cual se accede por un browser. Este “portal” como plataforma, es continente de datos o aplicaciones desplegados por este browser. Lo anterior da origen, como es sabido, al sitio web.

DECIMOTERCERO: Que, con el mismo razonamiento, la palabra “Puntaarenas” describe como nombre propio una cuidad de nuestro país y pertenece al patrimonio cultural de una comunidad y así usada no es posible establecerla como creación particular de uso exclusivo y excluyente por cualquiera de las partes.

DECIMOCUARTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio “*first come, first served*”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Como aquel principio no importa una regla absoluta, este tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto de este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan

equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "*first come, first served*".

DECIMOQUINTO: Que el demandado en autos, esto es, el primer solicitante está haciendo un uso efectivo del sitio web bajo el cual se encuentra inscrito el dominio en cuestión, destinada a ofrecer servicios de terceros en el ámbito turístico y que dicha actividad no puede ser considerada como atentatoria de derechos de terceros, sino por el contrario, esta es una muestra de la capacidad de emprendimiento que está resguarda bajo el principio de la libertad económica que tiene protección constitucional y legal y que no es por definición oposición al derecho de propiedad, igualmente consagrado constitucionalmente.

DECIMOSEXTO: Que, además, ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador, se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente.

DECIMOSEPTIMO: Que junto a lo anterior, este sentenciador reconoce valor al criterio de identidad, el cual sostiene que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a quien cuya marca, derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al dominio en cuestión, es decir, a quien tenga más estrecha relación con él, lo cual se valora en conjunto con la prueba rendida. Asimismo, quien no obtenga en juicio la titularidad del dominio, por carecer de identidad tiene la posibilidad

cierta de alcanzar su logro con un dominio que se relacione de esa manera con su marca comercial.

DÉCIMOOCTAVO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare; que precisamente sobre la base de estos principios es que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada en autos para respaldar la convicción de su decisión.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de Mediación y Arbitraje de NIC Chile;

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “portalpuntaarenas.cl” al primer solicitante, esto es, **MARCELO ARTURO KUNSTMANN GARDELLA.**

SEGUNDO: Que no se condena en costas al segundo solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su

secretario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ
Juez Arbitro

GONZALO ANGELI GUTIERREZ
Secretario

Manuela Contreras Contreras
8.977.283-4

Pablo Sallés Ubilla
9.900.757-5