TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
powercenterrecoleta.cl
Rol Nº 039-2010

Santiago, trece de enero de dos mil diez.

VISTOS:

Que con fecha diez y nueve de abril de dos mil diez, los señores Sociedad Importadora y Exportadora Bash Ltda., siendo su contacto administrativo don Mario Padilla A, ambos domiciliados en Diagonal José María Caro número dos mil seiscientos treinta, Recoleta, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**powercenterrecoleta.cl**" y con fecha catorce de mayo de dos mil diez los señores Plaza Oeste S.A., siendo su contacto administrativo don Rafael Covarrubias, ambos domiciliados en El Golf número cuarenta, piso trece, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**powercenterrecoleta.cl**", dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Que mediante oficio de NIC Chile número doce mil setecientos setenta, de fecha treinta de julio de dos mil diez, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron sólo los segundos solicitantes, por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo los señores Plaza Oeste S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido el traslado respectivo los señores Sociedad Importadora y Exportadora Bash Ltda.., no hicieron uso de él.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.
Que en el período establecido para la prueba sólo los señores Plaza Oeste S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompañando la prueba en que fundaban dichas pretensiones;
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veinte de octubre de dos mil diez.

JUEZ ÁRBITRO

Que existe constancia en autos que los señores Plaza Oeste S.A., pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Plaza Oeste S.A., argumentan ser los titulares y legítimos representantes de la cadena de centros comerciales Mall Plaza, una cadena de centros comerciales que se encuentran distribuidos en las ciudades más importantes de Chile, además de un centro en Perú. Que de los diez centros comerciales en Chile, seis se encuentran distribuidos en el Gran Santiago, los demás se encuentran en Antofagasta, La Serena, Los Ángeles y Talcahuano. Que Mall Plaza nace en agosto de mil novecientos noventa, con la construcción de Mall Plaza Vespucio, al cual se incorpora en el año dos mil uno la cadena AutoPlaza, un retailer y concesionaria de automóviles, además de salas de exposiciones del Museo Nacional de Bellas Artes, centros de diversión, y salas de conciertos de la SCD (Sociedad Chilena del Derecho de Autor), sumándose con posterioridad el Instituto Profesional DuocUC. Que en la actualidad Mall Plaza puede ser considerado como la cadena de centros comerciales más grande en Chile, con una activa participación en el extranjero y contando además con una completa oferta de servicios, que sobrepasa con mucho el ámbito comercial, contribuyendo en ámbitos como la cultura, salud, educación y esparcimiento. Hacen presente que son titulares de una familia de marcas "Power Center", así como del dominio "powercenter.cl". Destacan ser los únicos titulares de la marca "POWER CENTER" en Chile. Y que la antigüedad de sus registros datan del mes de junio de mil novecientos noventa y tres, esto es diecisiete años antes que los señores Sociedad Importadora y Exportadora Bash Ltda., decidieran presentar una solicitud parta el nombre de dominio "powercenterrecoleta.cl". Que sin perjuicio de la antigua data de algunos de sus registros, cabe mencionar que el registro para la marca "Power Center" para servicios de venta de productos en la clase 35, fue solicitado por muy recientemente, esto es, con fecha diecinueve de noviembre de dos mil ocho. Que por todo lo anteriormente expuesto se demuestra que para Plaza Oeste S.A. la marca "Power Center" posee una importancia estratégica, ya que no sólo han mantenido vigentes sus registros por más de diez años, sino que han actualizado la protección que ampara a esta marca, incluyendo servicios de venta de productos en la clase 35. Que cabe hacer presente que los señores Sociedad Importadora y Exportadora Bash Ltda., con anterioridad a la presentación de la solicitud para el nombre de dominio "powercenterrecoleta.cl", solicitaron ante NIC Chile el nombre de dominio "powercenter.cl". A dicha solicitud los Sres. Plaza Oeste S.A. presentaron una solicitud competitiva, la que derivó en un conflicto arbitral llevado ante mismo Tribunal, causa rol N° 016-2010. Que en dicho conflicto, los señores Sociedad Importadora y Exportadora Bash Ltda., expusieron que su intención en relación al nombre de dominio solicitado era "servir de apoyo para la promoción y difusión de un Centro Comercial que se construye en la comuna de Recoleta". Y que por sentencia de fecha quince de junio de dos mil diez, este mismo Tribunal asignó el nombre de dominio en disputa Plaza Oeste S.A. por ser quienes demostraron tener mejores derechos sobre el nombre de dominio "powercenter.cl". Que en virtud de lo anterior no cabe duda que el nombre de dominio solicitado en estos autos, se relaciona con el nombre de dominio ya asignado a Plaza Oeste S.A. y que constituye un intento por obtener un nombre de dominio equivalente a "powercenter.cl", vulnerando de esta forma los derechos adquiridos, Y que, además puede concluirse que el objeto del nombre de dominio solicitado es el mismo que el perseguido por el nombre de dominio "powercenter.cl", esto es la promoción de un establecimiento comercial, denominado "Power Center" en la comuna de Recoleta, o simplemente la promoción de un establecimiento comercial denominado "Power Center Recoleta". Ambas situaciones ciertamente afectan de forma grave sus intereses. Destacan que, la adición del elemento "recoleta" no otorga distintividad suficiente al nombre de dominio en disputa, y que como consecuencia, el consumidor, enfrentado al nombre de dominio

JUEZ ÁRBITRO
JACQUELINE ABARZA

"powercenterrecoleta.cl" relacionará su marca "powercenter" con la comuna de Recoleta y pensará, con toda razón, que corresponde a un Establecimiento Comercial de Plaza Oeste S.A. ubicado en Recoleta, así como puede haber otro ubicado en Maipú o Providencia, tal y como en ocasiones anteriores han hecho uso de dicha técnica de distinción en sus distintos centros comerciales, utilizando por ejemplo, Mall Plaza Tobalaba, Mall Plaza Alameda. Y que de asignarse en definitiva el dominio de autos a los señores Sociedad Importadora y Exportadora Bash Ltda., traería nefastas consecuencias, tanto para Plaza Oeste S.A. como para los consumidores, a saber, dilución marcaria, confusión y error en el mercado y posibles situaciones de infracción marcaria.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 876.232 "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 35; Registro Nº 848.656 "POWER CENTER", denominativa, Establecimiento Comercial para la venta de productos de las clases 3, 9, 11, 20, 21 y 25, en la VI región; Registro Nº 832.128 "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 37; Registro Nº 825.020 "POWER CENTER", denominativa, productos, clase 16; Registro Nº 825.021 "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 36; Registro Nº 825.022 "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 39; Registro Nº 825.023 "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 40; Registro Nº 825.024 "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 41; Registro Nº 665.461 "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 42; Registro de marca Nº 665.462 "POWER CENTER", denominativa, Establecimiento Comercial para la venta de toda clase de productos en las regiones V, VIII y Metropolitana; Registro Nº 690.483 "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 38 y Registro Nº 591.647 "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 35. Asimismo, menciona su titularidad sobre el nombre de dominio "powercenter.cl"
Concluyen señalando que creen tener claros derechos válidamente adquiridos en relación al nombre de dominio en disputa. Y que los señores Sociedad Importadora y Exportadora Bash Ltda., por su parte, aún después de ser vencidos en el juicio competitivo por el nombre de dominio "powercenter.cl" insisten en obtener un nombre de dominio en contravención a sus derechos válidamente adquiridos.
En el Derecho cita las normas contenidas en los Artículos 12, 14 y 22 del Reglamento NIC Chile; el artículo 28 de la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial y la doctrina nacional, en particular la Sentencia dictada por el Juez Árbitro Crtistian Mir B., en autos sobre asignación de nombre de dominio "mallplazaegaña.cl", de fecha tres de marzo de dos mil seis.
Señalan además que el principio "First Come, First Served" no resulta aplicable al caso de autos.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 876.232, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 35, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro Nº 876.232, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 35, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 848.656, "POWER CENTER", denominativa, Establecimiento Comercial, venta de productos de las clases 3, 9, 11, 20, 21 y 25, en la VI región, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro Nº 848.656, "POWER CENTER", denominativa, Establecimiento Comercial, venta de productos de las clases 3, 9, 11, 20, 21 y 25, en la VI región, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº

TRIBUNAL ARBITRAL JACQUELINE ABARZA T. JUEZ ÁRBITRO

546.566, "POWER CENTER", denominativa, Establecimiento Comercial, venta de productos de las clases 3, 9, 11, 20, 21 y 25, en la VI región, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 546.566, "POWER CENTER", denominativa, Establecimiento Comercial, venta de productos de las clases 3, 9, 11, 20, 21 y 25, en la VI región, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 832.128, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 37, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 832.128, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 37, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro de marca N° 514.419, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 37, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 514.419, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 37, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 825.020, "POWER CENTER", denominativa, productos, clase 16, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 825.020, "POWER CENTER", denominativa, productos, clase 16, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 504.561, "POWER CENTER", denominativa, productos, clase 16, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 504.561, "POWER CENTER", denominativa, productos, clase 16, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 825.021, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 36, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 825.021, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 36, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 504.562 "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 36, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 504.562, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 36, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 825.022, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 39, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 825.022, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 39, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 504.563, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 39, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad

TRIBUNAL ARBITRAL JACQUELINE ABARZA T. JUEZ ÁRBITRO

Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 504.563, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 39, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 825.023, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 40, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 825.023, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 40, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 504.564 "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 40, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 504.564, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 40, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 825.024, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 41, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 825.024, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 41, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 504.565, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 41, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 504.565, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 41, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 665.461, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 42, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 665.461, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 42, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 408.280, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 42, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 408.280, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 42, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre de solicitud de cambio de nombre del Registro N° 408.280, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 42, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 665.462, "POWER CENTER", denominativa, Establecimiento Comercial para la venta de toda clase de productos en las regiones V, VIII y Metropolitana, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 665.462, "POWER CENTER", denominativa, Establecimiento Comercial para la venta de toda clase de productos en las regiones V, VIII y Metropolitana, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 408.279, "POWER CENTER", denominativa, Establecimiento

TRIBUNAL ARBITRAL JACQUELINE ABARZA T. JUEZ ÁRBITRO

Comercial para la venta de toda clase de productos en las regiones V, VIII y Metropolitana, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 408.279, "POWER CENTER", denominativa, Establecimiento Comercial para la venta de toda clase de productos en las regiones V, VIII y Metropolitana, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre de solicitud de cambio de nombre del Registro N° 408.279, "POWER CENTER", denominativa, Establecimiento Comercial para la venta de toda clase de productos en las regiones V, VIII y Metropolitana, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 690.483, "POWER CENTER", denominativa, servicios, clase 38, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 690.483, "POWER CENTER", denominativa, servicios clase 38, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 591.647, "POWER CENTER", denominativa, clase 35, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas del Registro N° 591.647, "POWER CENTER", denominativa, clase 35, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Documento de veintiocho páginas titulado, "Centros Urbanos de Clase Mundial", sin fecha; Impresión obtenida en la página web de NIC Chile www.nic.cl consuta sobre nombre de dominio "powercenter.cl", impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Copia simple de sentencia dictada por la Juez Árbitro Jacqueline Abarza T., en autos sobre asignación de nombre de dominio "powercenter.cl", de fecha quince de junio de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Solicitud N° 594.039, "COLEGIO MANQUEHUE DE LAS CONDES", denominativa, servicios, clase 41, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas Solicitud N° 594.039, "COLEGIO MANQUEHUE DE LAS CONDES", denominativa, servicios, clase 41, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Solicitud N° 700.985 "LA PORTADA DE VITACURA", denominativa , servicios, clase 36, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre instancias administrativas Solicitud N° 700.985 "LA PORTADA DE VITACURA", denominativa, servicios, clase 36, impresa con fecha veintisiete de agosto de dos mil diez y Copia simple de sentencia dictada por el Juez Árbitro Crtistian Mir B., en autos sobre asignación de nombre de dominio "mallplazaegaña.cl", de fecha tres de marzo de dos mil seis.
Que en el período probatorio los señores Plaza Oeste S.A., reiteran en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompañados.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que los señores Sociedad Importadora y Exportadora Bash Ltda., tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Plaza Oeste S.A.;

TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ÁRBITRO JACQUELINE ABARZA

2.- Que el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

3.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

4.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;

5.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

6.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

7.- Que respecto del interés de la primera solicitante, esta no ha comparecido en este proceso y, en consecuencia, demuestra su interés con la sola presentación de su solicitud en primer lugar;

8.- Que no obstante lo anterior de los antecedentes que rolan en el proceso y, en particular copia de sentencia ejecutoriada, respecto del conflicto por el dominio powercenter.cl, entre las mismas partes, consta que la primera solicitante de dicho dominio tenía interés para desarrollar un proyecto relacionado con un centro comercial, esto es, la misma actividad en que es ampliamente conocida la segundo solicitante;

9.- Que atendida la similitud del dominio powercenter.cl con powercenterrecoleta.cl, se presume que el interés del primer solicitante de autos es usarlo en el mismo proyecto de centro comercial;

10.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que es titular en Chile, de doce registros marcarios de la expresión POWER CENTER, para distinguir diversos productos y servicios del Clasificador de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, cuyo registro más antiguo data del año 1988;

11.- Que asimismo ha acreditado que es parte de un grupo de empresas que desarrolla actividades principalmente en la operación y administración de centros comerciales, siendo ella una integrante de dicho grupo, tanto en Chile como en Perú y respecto de la que hace numerosa publicidad, por lo que es ampliamente conocida en su rubro;

12.- Que en la especie se hace necesario a su vez determinar la naturaleza de la expresión POWER CENTER, la que es evidente que está estructurada en base a dos expresiones, con un significado claro y preciso en idioma inglés, las que además, según consta de antecedentes no objetados, son de uso habitual para designar un gran espacio físico con un centro comercial;

TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ÁRBITRO
JACQUELINE ABARZA TE

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

13.- Que en materia de nombres del dominio es dable tener presente que las expresiones genéricas, descriptivas y/ o indicativas, son plenamente registrables como dominios;
14.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;
15.- Que el dominio en cuestión en estos autos incluye una expresión que es idéntica a una marca respecto de la que el segundo solicitante tiene varios registros en Chile y que es ampliamente conocida como de su propiedad, y además, es dable presumir de los antecedentes del proceso, que pretende ser usado por el primer solicitante en el mismo rubro en que es afamada la segunda solicitante;
16.- Que inspección personal realizada por esta Árbitro al sitio Web de Nic Chile da cuenta que no existe otro dominio asignado a una persona diferente del segundo solicitante, que incluyan las expresiones "powercenter" y que realice actividades similares a la del segundo solicitante;
17.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;
18.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, se afectaría la función de información a los usuarios de la red, dado que el núcleo distintivo del dominio POWERCENTERRECOLETA es idéntico a la marca POWERCENTER, respecto de la que el segundo solicitante tiene un derecho de propiedad y es reconocida como de su titularidad.

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:
1.- Asígnese el nombre del dominio "POWERCENTERRECOLETA.CL", al segundo solicitante señores PLAZA OESTE S.A.
2.- Elimínese la solicitud de SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA BASH LTDA.
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo.

TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ÁRBITRO
JACQUELINE ABARZA T.