MAT: Asignación de nombre de dominio **"promomas.cl"**

Santiago, tres de Marzo de dos mil ocho.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF07574 de fecha 29 de Mayo de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"promomas.cl";** entre Comercial Penmaster Limitada (hoy Promomas Publicidad Limitada), como primer solicitante, y, Cencosud S.A., como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha uno de Junio de 2007, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento de arbitraje para el día 18 de Junio de 2007 a las 15:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de

procedimiento se llevó a cabo el día 18 de Junio de 2007, con la asistencia de los apoderados de ambas partes

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Comercial Penmaster Limitada, ue modificó su razón social a la de Promomas Publicidad Limitada, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "promomas.cl", para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que en el año 2001, nace la compañía como Comercial Penmaster Limitada, nombre que evocaba y distinguía el giro al que se dedicaba, esto es, la venta de "bolígrafos publicitarios y promocionales". Con el tiempo tanto el giro social como su cartera de clientes y posicionamiento en el mercado fue creciendo, por lo cual se decidió modificar la razón social por uno que representara la amplitud de los artículos. En efecto, se modificó por Promomas Publicidad Limitada, "Promomas" proveniente de los segmentos "Promo", por los productos promocionales que se venden y "Mas" como abreviación de "Master" que ya había sido usado en su anterior razón social y que quiere decir "maestro, especialista" en inglés. De esta forma, con el fin de potenciar su nueva denominación esta parte solicitó los nombres de dominio "promomas.cl", "promomaster.cl" y la marca comercial "Promas" solicitud N° 766.121 que distingue servicios de asesorías comerciales, publicidad y marketing, servicios de compra y venta de artículos publicitarios y promocionales, Investigación de mercado, organización de eventos publicitarios, promociones de ventas, importaciones, exportaciones y representaciones de toda clase de productos", de la clase 35. Por todo lo anterior, expone que la empresa ya opera bajo su nueva denominación, producto del intelecto de su gestor y no copia de alguna denominación ya

existente en el mercado como lo pretende hacer notar el segundo solicitante; b) Que, el nombre de dominio en disputa es un conjunto único e indivisible que no debe estar sujeto a divisiones arbitrarias como lo procura la contraria a efectos de generar semejanzas inexistentes entre la marca y dominio en disputa. La mera coincidencia en algunos de los elementos que componen la marca oponente y el dominio objeto de disputa es insuficiente para denegar el registro a esta parte. Lo anterior, también lo ha entendido la jurisprudencia mayoritaria de marcas y de nombres de dominio. En apoyo de sus pretensiones, cita las sentencias sobre los nombre de dominio "magiadelcampo.cl" y "metrocuadradopropiedades.cl", ambas dictadas por el árbitro suscrito; c) Que las denominaciones en conflicto no coinciden con ningún elemento. Así las cosas, el dominio contiene los dos elementos "promo" y "mas" sin acento, mientras que la marca de la contraria se compone de las expresiones "más" con acento y "jumbo". A mayor abundamiento, del tenor de las definiciones indicadas en el Diccionario de la Real Academia las palabras "más" y "mas" son distintas con significados diferentes, tal como lo muestran las diferentes acepciones que el otorga el diccionario citado, mientras que "mas" es un ilativo, "más" denota en general la idea de exceso. Esto es de suma importancia, ya que Nic Chile incorporó la posibilidad de registrar nombres de dominio "con acentos" lo que hace en el caso en concreto se entienda a cabalidad esta distinción, por cuanto de existir alguna semejanza entre los signos, la expresión solicitada debió haber sido "promom**á**s.cl". Por su parte, la expresión "promo" es un término de fantasía que no contiene definición en el diccionario, resulta por tanto carente de asidero la pretensión de una utilización exclusiva y excluyente de la

misma. Y "jumbo" corresponde a la conocida marca registrada que identifica una cadena de supermercados; d) Que el nombre de dominio en disputa "promomas.cl" sólo coincide con la marca mixta "Jumbo Más" en la palabra "mas". Se debe tener presente que existe una distinta disposición de los elementos comenzando el dominio con la expresión "promo" y la marca con "Jumbo", siendo éste su elemento más distintivo. A lo anterior, se debe agregar que la marca "Jumbo Más" de la contraria es mixta, es decir, se compone de palabras, símbolos, diseños y colores que la identifican como una unidad o conjunto indivisible; e) Del punto de vista gráfico, las expresiones son diametralmente opuestas, por cuanto la marca MÁS JUMBO, se compone de dos palabras, dispuestas en distintos niveles y encuadradas en un rectángulo cuyo interior es de color verde. Además, el término "más" se encuentra encerrado en tres círculos que contienen cada una de las letras y se agrega el nombre de la empresa Cencosud" en su extremo inferior derecho. Por su parte, el nombre de dominio se compone de solo 8 letras, lo que hace que desde un punto de vista de la composición de ambas expresiones, éstas sean efectiva y notoriamente diferentes; f) Del punto de vista fonético, sostiene que de permitirse su coexistencia, los términos en análisis permiten presumir seriamente la ausencia de confusión de los mismos entre los usuarios de Internet; g) Que existe una convivencia entre otras marcas y nombres de dominio iguales o semejantes con los términos "más", "mas" y "promo", siendo infinito el número de marcas y dominios que contienen entre sus elementos las palabras más o mas, pero salta inmediatamente a la vista dos circunstancias que cabe considerar, a saber: i) la marca registrada "Más Cruz Verde" cuya titular es la farmacia

Cruz Verde, distingue los mismos servicios de la clase 36 que protege la marca de la contraria y donde se produce una evidente colisión de coberturas, por cuanto ambas se refieren a la administración de tarjetas de crédito, ii) las expresiones "mas.cl" y "más.cl" pertenecen a distintos titulares, aclarando que existe una distinción entre las palabras con y sin acento que pueden ser registradas en Internet bajo la terminación, lo que debe considerarse un hecho indiscutido en la causa, y iii) el hecho que el nombre de dominio "más.cl" esté registrado por Multi Alianza de Supermercados MAS S.A., línea competidora de la contraria, hace concluir que si ambas empresas que ofrecen los mismos productos y servicios coexisten, con mayor razón pueden convivir la marca "Mas Jumbo" con el nombre de dominio "Promomas.cl", de lo contrario caeríamos en el absurdo de que el único elemento de cercanía que pudiera existir entre los signos compuestos en conflicto, está completamente contenido en el dominio mas.cl que se encuentra operativo y por lo tanto, convive sin conflicto con la marca Jumbo Más. Ahora bien, en lo que respecta a la expresión "promo", cabe mencionar que la marca Mas Jumbo coexiste con la denominación "Promo+" que es fonéticamente igual al dominio en disputa, también convive con la marca "Promo Card" que se encuentra registrada para los mismos servicios de la clase 26" que la distinguen. También, cohabita con una inmensidad de dominios registrados que contienen solamente la expresión "promo" o bien en parte fundamental del mismo, lo que demuestra que es un término de uso común. En suma, la denominación "promo" y "más" son de uso común y no apropiable por ninguna entidad en particular. No es posible que la contraria procure ser titular de toda expresión que contenga,

en todo o parte, el segmento "más" tanto en el ámbito marcario como en el de los dominios; h) Que la razón social de esta parte tiene como signo más reconocible "promomas" que es justamente el nombre de dominio solicitado. Así las cosas, esta parte tiene un derecho intrínsico e inalienable a ser reconocida bajo su nombre comercial en el mundo virtual, lo cual acredita la buena fe de esta parte. La acción de la contraria va encaminada a impedir manifestarse en internet con su propio nombre. Por lo demás, pretenden violar el derecho exclusivo existente sobre el propio nombre. Por tanto, en virtud de la buena fe y deseo legítimo de identificarse en el mundo virtual y comercial real bajo su razón social es que se debe privilegiar la solicitud de esta parte. Este criterio, se encuentra plasmado en la sentencia del árbitro Marcos Morales, nombre de dominio "nutraceutical.cl", todo lo cual permite concluir que la solicitud de esta parte representa derechos validamente adquiridos, por cuanto es titular de derechos sobre un signo comercial cuyo núcleo característico o evocativo está reproducido en el nombre de dominio disputado; i) Que a la luz de lo que se ha entendido por la conducta de "reverse domain hijacking" (secuestro a la inversa del nombre de dominio o bien hostigamiento al buen uso del nombre de dominio), no cabe sino concluir que la contraria ha ejecutado una conducta de hijacking hacia esta parte lo que constituye un acto claramente atentatorio contra la libertad económica, como asimismo, contra el derecho de propiedad no respecto del nombre de dominio sino que en relación a toda la inversión efectuada por la compañía de esta parte, por cuanto ha desarrollado una serie de actuaciones que le han permitido darse a conocer al mercado como Promomas. Se produce la conducta de

hijacking, toda vez que la contraria sin fundamento plausible presenta oposición en contra de pequeñas empresas como es el caso de esta parte, que en caso alguno puede comparar su poderío económico con la primera. La actitud de la contraria constituye una conducta calculadora que pretende una exclusividad sobre una palabra de uso común, como es "mas" o "más" lo que manifiestamente transgrede los buenos usos mercantiles. De hecho, no cabe ninguna posibilidad de los usuarios de internet confundan ambas denominaciones e ingresen al sitio de esta parte pensando que se trata de la cadena de supermercados. A mayor abundamiento, las acciones que tengan por objeto lograr la asignación de un nombre de dominio, que no se apoya en fundamentos razonables, que logren demostrar la mala fe, con que actuó la contraria a la hora de solicitar el dominio, constituye una conducta de hijacking, producto del abuso que hace del procedimiento amparado en sus medios económicos; j) Que la marca base de la oposición Más Jumbo solicitud de registro Nº 754.176 protege diferentes servicios de la clase 36, todos los cuales son diferentes a la venta de artículos promocionales y publicitarios que se dedica esta parte. De modo que no hay colisión de coberturas que pudieran llegar a confundir a los consumidores en cuanto al origen empresarial de la página web, ni tampoco nos hace dudar de la buena fe de esta parte que evidentemente no procura colgarse de Cencosud en las actividades que desarrolla; k) En cuanto al derecho argumentó que el artículo 22 del Reglamento establece una serie de requisitos para solicitar la revocación de un dominio ya inscrito, señalando que es abusiva la inscripción de un nombre de dominio cuando se cumplen las circunstancias descritas en los

literales a), b) y c) del citado articulo. En efecto, esta parte indica que no se cumple con ninguna de aquellas circunstancias, toda vez que no vulnera los derechos marcarios, ni de ningún otro tipo de la contraria, por cuanto no es ni engañosamente similar, ni menos idéntico a su marca registrada, desde un punto de vista gráfico y fonético; que esta parte es titular de la solicitud de registro de la marca comercial "Promas" Nº 766.121, y del nombre de dominio "promomaster.cl" que en conjunto con el dominio disputado, se configura una familia de marcas y dominios de propiedad indiscutida de esta parte que sin lugar a dudas guarda mayores semejanzas con el dominio promomas.cl lo que debe constituir un hecho irrefutable de la causa, que demuestra los derechos pre-constituidos de esta parte; que esta parte posee intereses legítimos en la obtención del registro del dominio, ya que su razón social es Comercial Promomas Publicidad Limitada, siendo su núcleo más reconocible el segmento "Promomas" además de ser titular del nombre de dominio promomaster.cl y de la solicitud de la marca "Promas" de manera que está amparado legalmente. Con todo, esta marca coincide en un mayor número de elementos con el dominio en disputa que la marca Jumbo Más, base de la oposición; que es un hecho indiscutible que los solicitantes operan en rubros distintos, toda vez que sus giros son diferentes, de manera que en el caso de la contraria va dirigido a consumidores finales, mientras que esta parte vende sus productos sólo a grandes empresas, que posteriormente regalan estros productos a sus clientes. Lo anterior, se encuentra reafirmado en la sentencia dictada por este arbitro, sobre el nombre de dominio "jayco.cl" en que asignó el dominio al primer solicitante; l) Que en cuanto a los criterios doctrinales y

jurisprudenciales, cabe mencionar el principio "first come first served, principio que debe ser aplicado en autos arbitrales toda vez que la contraria como no goza de derecho alguno en el ámbito marcario o de nombres de dominio o legitimación en para actuar, debe aplicarse dicho principio. De igual forma, en el evento de denegarse a esta el nombre de dominio en disputa, ésta sufriría un menoscabo en sus derechos e intereses de manera injustificada, toda vez que no podría proporcionarse o comercializar sus productos, a través de este medio tan importante en la actualidad, indispensable para ser reconocido por los consumidores; m) En suma, esta parte considera que se debe aplicar el criterio que privilegia el registro marcario por sobre cualquier otro que exista dado que se encuentra amparado en la Constitución y otras normas legales y reglamentarias, más el principio "first come first served" que beneficia al primer solicitante, la buena fe que le asiste a esta parte; n) En apoyo de sus argumentaciones, acompañó los siguientes documentos: n.1) impresiones de la pagina www.promomas.cl, n.2) copia de la solicitud de registro de la marca "Promas" para servicios de la clase 35, n.3) copia de la sentencia del panel WIPO, sobre revocación del dominio "proto.com", caso Nº D2006-0905, n.4) tarjetas de presentación, facturas de compra, notas de crédito con la denominación Promomas Publicidad Limitada, n.4) Impresiones de fotografía del edificio corporativo, del show room, y de cajas con la expresión Promomas, n.5) Escritura de constitución de la sociedad Comercial Penmaster Limitada y escritura de modificación de la razón social, pasando a llamarse "Promomas Publicidad Limitada", con su debida protocolización, y n.6) formulario de modificación de la razón social de la sociedad

cursado por SII;

6.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Cencosud S.A. también hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "promomas.cl", para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que Cencosud S.A. es una de las empresas más grandes de Chile especializada en el desarrollo, la comercialización y la administración de grandes centros comerciales y homecenters, todo lo cual genera más de 10.000 empleos. Luego de una vasta experiencia en el comercio minorista, en el año 1976, se decidió crear el primer hipermercado de Chile, JUMBO, ubicado en el sector oriente de Santiago. Luego, se decidió expandir el negocio a los centros comerciales, creando en la década de los `90. Así las cosas, esta parte cuenta tanto en Chile con Argentina con supermercados, hipermercados, centros comerciales, casas comerciales, bancos todo lo cual acredite su éxito en el mercad; b) En todos los rubros mencionados precedentemente Cencosud S.A. creo un programa "Circulo Más" para fidelizar a sus clientes por medio de acumulación de puntos en cada compra que estos realicen, obteniendo atractivos artículos canjeables; b) Cencosud S.A. se ha preocupado de obtener la protección de marcas comerciales con la palabra "Mas" en sus diferentes formas tales como Jumbo Más, Jumbo te da más, Jumbo le da más, Mas Jumbo. Asimismo, es titular de la marca denominada "promobrisas" estructurado sobre la palabra "promo". Lo anterior viene a demostrar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que el elemento distintivo de las marcas que esta parte tiene registrada en Chile es claramente coincidente al elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado; c) Cencosud S.A. es

titular de 9 nombres de dominio, todos los cuales contienen la palabra "mas", demostrándose el mejor derecho de esta parte sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran sobre la expresión "mas" que identifica a esta parte en el mercado; d) Que existe una vinculación entre el nombre de dominio en disputa y Cencosud S.A., en virtud del programa "Circulo Más" descrito en el literal b) de este numeral. Esta parte se ha preocupado de registrar las expresiones que identifican este sistema, en efecto, en la actualidad cuenta con una serie de marcas registradas que son idénticas tanto gráficas como fonéticamente, al elemento distintivo y central del nombre de dominio en disputa, lo que se puede apreciar al comparar los nombres de dominio jumbomas.cl, promomas.cl y promobrisa.cl. En efecto, la palabra "mas" es plenamente idéntico tanto gráfica como fonéticamente al elemento distintivo de las marcas de esta parte, por lo cual de otorgarse el nombre de dominio a la contraria se induciría a confusión a los usuarios de Internet ya que es lógico que estos piensen que en dicho sitio se entregue información relativa al sistema de acumulación de puntaje más y por tanto, es evidente que el asignar el nombre de dominio a la contraria, le causa un grave perjuicio a esta parte y afecta directamente las marcas que válidamente ha resguardado a través de la legislación bancaria. Además, la expresión "promo" sólo lleva a una mayor confusión en el público puesto que es esta parte quien desarrolla y administra un popular sistema de tarjetas que permiten acceder a productos en promoción. Con todo, otorgar el nombre de dominio en disputa a un tercero que nada se vincula con esta parte, se legitimaría el uso de una marca notoria y famosa por un tercero que nada se vincula con la misma; e) En cuanto al derecho

argumento que el nombre de dominio lleva implícita la idea de poder de poder identificar a cada usuario en Internet de forma tal que quien se identifique como por ejemplo ENTEL efectivamente corresponda a dicha entidad, de lo contrario, el concepto de la red mundial internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso y caótico; f) Que en cuanto a los criterios aplicables, el principio que rige nuestra legislación es el "First come first served" el cual postula que el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita. Pero este principio no es absoluto e incluso cada vez con más fuerza tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como ultima ratio, aplicándolo solo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, de lo contrario no se entendería lo indicado en el artículo 10º del Reglamento, y corroborado en el artículo 14º del citado cuerpo legal. En suma, los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Todo lo anterior no es sino aplicación del principio de imparcialidad en la administración de justicia, que debe inspirar todo procedimiento judicial; g) En cuanto a la titularidad de los registros marcarios, es menester indicar que existe una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, aunque no sean iguales. Lo anterior tiene razón de ser, toda vez que los nombres de dominio son la identificación adecuada de su titular y, como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Asimismo, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y

servicios que se transan en el mercado real; h) Asimismo, cita como respaldo la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Nic Chile. El primero reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, cita como fundamento el título preliminar de dicha normativa, en cuanto al otorgamiento de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios, respecto de la cual la parte demandante tiene derechos; El segundo, mediante su informe final establece que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial; En cuanto al Reglamento de NIC, cita en apoyo sus Art.° 20, 21, y, especialmente el Art.° 22 literal b), todo lo cual viene a expresar que el criterio que reconoce la relación existente entre los nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto en autos arbitrales. Esto es importante, dado que esta parte es titular de numerosos registros marcarios vigentes que incorporan el signo "mas", y de numerosos nombres de dominios que también la integran. Finalmente, en relación con la supuesta generalidad que tendría el signo "mas" cabe preguntarse si existen o no términos genéricos en Internet considerando que los nombres de dominios son identificadores de un número de IP determinados. Al respecto, esta parte cita en apoyo a lo sostenido el fallo sobre el nombre de dominio "kiwui.cl" de julio de 2002. De acuerdo a lo anterior, al no tener un carácter de generalidad corresponde

ahora establecer cuál de las dos partes tiene una mayor vinculación con el signo "mas"; i) Que en virtud del criterio de la identidad, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a esta parte, ya que es ella quien ha efectuado todo un programa al signo "mas" ya se ha relatado la creación de una tarjeta de puntos denominada "Mas" así como la conocida tarjeta de crédito "Tarjeta Mas"; j) Que en virtud del criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, el nombre de dominio en conflicto es de singular importancia para esta parte toda vez que Cencosud S.A. lidera una de las más importantes empresas que agrupa a diferentes supermercados, hipermercados y cadenas de retail, por medio de las cuales ofrecen una completa línea de servicios por medio de la tarjeta "Mas", además de registrar numerosas marcas comerciales que integran la expresión "Mas". Además es titular del nombre de dominio que integran la expresión "Mas"; l) Que por todo lo anterior, esta parte es el titular del mejor derecho sobre el nombre de dominio en autos arbitrales, atendida su vinculación con el mismo y especialmente la titularidad de marcas comerciales y nombres de dominio; m) En apoyo de sus argumentaciones acompañó a este tribunal, para acreditar sus argumentaciones, los siguientes documentos: m.1) Copia de los certificados de registro, correspondientes a las marcas derivadas de la expresión "MAS"; m.2) Impresión de los certificados de los nueve nombres de dominio, todos los cuales se estructuran sobre la expresión "MAS"; y m.3) Impresión sobre el sitio web www.circulomas.cl;

7.- Con fecha 12 de julio de 2007 se dio traslado para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas. La parte de Comercial Penmaster Limitada (hoy Promomas Publicidad

Limitada), evacuó el traslado, y señaló lo siguiente: a) Que en virtud del análisis fisiológico y de los elementos que componen las marcas en conflicto, se puede concluir que el signo solicitado forma un conjunto único y novedoso y, que los elementos que diferencian los signos entre sí son capaces de distinguir valiosamente un nombre de otro, de modo que se puede presumir que su uso por un titular distinto de la segunda solicitante no causará equívocos en el público usuario de Internet; b) Que el término "Mas" es habitual y común al igual que "Promo", denominación que caería dentro de estas mismas circunstancias, de modo que ninguna entidad pude arrogarse la exclusividad y monopolio sobre los términos indicados. No es posible que el oponente pretenda ser titular de toda expresión que contenga en todo o en parte el segmento "MAS" tanto en el ámbito marcario como en el de los dominios; c) Que viene en reiterar que existe una convivencia entre otras marcas y nombres de dominio iguales o semejantes con los términos "más", "mas" y "promo", siendo infinito el número de marcas y dominios que contienen entre sus elementos las palabras más o mas o promo. En efecto, y solo a modo ejemplar indica si Jumbo Mas –cuyo titular es Cencosud S.A.- y Crédito Más – cuyo titular es el banco Santander Chile- pueden convivir en el mercado para identificar los mismos servicios financieros, con mayor razón lo hará con el demonio www.promomas.cl solicitado por esta parte, empresa de publicidad que en ningún caso se dedicará al giro financiero. Sería inapropiado no considerar dichas circunstancias a la hora de fallar dada la colisión de coberturas y claras semejanzas entre las denominaciones comparadas. A mayor abundamiento, el nombre de dominio "promomas.cl" se compone de tres sílabas y ocho letras y, el nombre de dominio "circulomas.cl" se

compone por cuatro sílabas y diez letras, coincidiendo solo en tres, esto es, "mas"; los elementos diferenciadores no se asimilan en nada ni siquiera conceptualmente, por cuanto "circulo" se define como club, sociedad, asociación; mientras que "promo" es un termino de fantasía sin correlato o definición alguna. De lo dicho se concluye que es absurdo pensar que los usuarios se pueden confundir; d) Que no cabe aplicar las normas citadas por la contraria en su demanda de mejor derecho, toda vez que el artículo 22º del Reglamento se refiere a los requisitos para solicitar la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, siendo inaplicables para el caso sub-lite en virtud de los argumentos señalados por esta parte en la demanda y que reitera. A mayor abundamiento, la contraria es la única que ha actuado de mala fe al presentar la respectiva oposición por cuanto claramente ha utilizado su posición económicamente dominante para presentar su demanda que carece de fundamentos suficientes para validarla, configurándose en la especie la figura de "reverse domain hijacking"; e) Que la contraria hecha mano a los criterios jurisprudenciales de "first come first served", titularidad de marcas comerciales y nombre de dominio y de la identidad para fundar su demanda, en efecto, las figuras en que se apoya están muy lejos de validar su posición, por el contrario dichos criterios solo ratifican los fundamentos de mejor derecho esbozados por esta parte . De esta forma, se concluye que no existe fundamento alguno para denegar el registro de dominio en disputa a esta parte quien ha hecho un uso legítimo del mismo y de buena fe, no contrariando en caso alguno derechos de terceros, tal como lo procura hacer la contraria; f) En apoyo de sus argumentaciones acompañó a este tribunal, para acreditar sus argumentaciones, copia de la

pagina principal www.santandersantiago.cl en que se promociona el servicio crédito más de dicha institución y del link Crédito Más;

8.- La parte de Cencosud S.A. evacuó el traslado, señaló lo siguiente: a) Reiteró la historia del programa de fidelización de clientes "mas", y que atención a lo anterior en el año 1999 solicitó ante DPI el registro de la marca Jumbo Mas, bajo el Nº 572.201; b) Que esta parte utiliza profundamente la expresión "Mas" en el mercado motivo por el cual queda claro que ésta goza de distintividad y además es identificada directa e inmediatamente por el público consumidor con esta parte; c) Que en virtud de la coincidencia entre la utilización que se pretende dar al nombre de dominio solicitado y la cobertura de los registros de esta parte, se puede esgrimir que el nombre de dominio en disputa es casi idéntico a registros marcarios y nombres de dominio previamente registrados por esta parte, y en la cual se pretenden prestar el mismo tipo de servicio; d) Que en virtud de la teoría del Mejor Derecho expuesta en la demanda es a esta parte a quien le corresponde la asignación del nombre de dominio en disputa; e) Que ya se ha reconocido la relación existente entre la expresión "mas" y esta parte en la sentencia sobre el nombre de dominio "grupomas.cl"; f) En apoyo de sus argumentaciones acompañó a este tribunal, para acreditar sus argumentaciones, los siguientes documentos: f.1) copia de la búsqueda Jumbo Mas en el sitio de Internet www.google.cl ; f.2) copia del sitio de Internet www.jumbomas.cl en que consta la fama alcanzada del programa Mas en el mercado, y f.3) Copia de la sentencia recaída en el proceso de asignación del nombre de dominio "grupomas.cl";

9.- En consideración de las reglas del procedimiento acordadas, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitió recibir la causa a prueba, y se resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que, según aparece de los antecedentes aportados en autos, ambas partes se discuten la titularidad del nombre de dominio "promomas.cl" esencialmente fundado el primer titular en el hecho que el signo solicitado forma un conjunto único y novedoso, y que los elementos que diferencian a los signos entre sí son capaces de distinguir valiosamente un nombre de otro, de modo que se puede presumir que su uso por un titular distinto de la segunda solicitante no causara equívocos en el público usuario de Internet; además de argumentar que la contraria no puede pretender la exclusividad y monopolio sobre las denominaciones "Promo" y "Mas" lo que sería una conducta contraria al espíritu de la ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial y al Reglamento de NIC Chile, fundados en el principio de la identidad y uso empresarial legítimo. Por su parte, el segundo solicitante, sostiene en esencia que es titular del mejor derecho toda vez que es titular de marcas comerciales y nombres de dominio todas derivadas de la expresión "mas"; que Cencosud S.A. ha confeccionado un programa de fidelización de clientes "mas"; que ha utilizado profundamente en el mercado la expresión "mas"; que existe una coincidencia entre la utilización que se pretender dar al nombre de dominio solicitado y la cobertura de los registros de esta parte, y que se ha reconocido la relación existente entre la expresión "mas" y esta parte;

11.- Que de acuerdo a lo anterior, entonces resulta

determinante para este Árbitro poder establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quién primero lo solicitó, puede afectar afectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante; en esencia, por hacer un uso más masivo de la expresión "promomas". Es por ello, que la alegación de Cencosud S.A., de la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y los nombres de dominio "jumbomas.cl" y "promobrisa.cl" deben ser detenidamente analizados, por ser antecedentes relevantes de considerar;

12.- Que así las cosas, en primer lugar este Árbitro pudo determinar que la alegación de similitud entre el nombre de dominio en disputa y el de "promobrisa.cl" y "jumbomas.cl" de propiedad del segundo solicitante, debe ser desestimada, toda vez que son palabras que en su conjunto difieren, con distinto significado y estructura, todo lo cual permite concluir que el uso por un titular distinto del segundo solicitante, no causará confusiones en el público usuario de Internet;

13.- Que a mayor abundamiento, en lo que respecta al nombre de dominio en disputa, en opinión de este Árbitro el segundo solicitante vincula o se extiende más allá de lo razonable respecto a la similitud entre los conceptos "jumbomas" y "promobrisa". Si bien para este Árbitro existe una relación de actividad, en ningún caso pueden ser considerados idénticos, sinónimos o estrechamente similares. Ciertamente, la expresión "jumbo" es un concepto característico y propio del segundo solicitante, concepto que en todo caso no ha sido objeto de estos autos arbitrales; y por su parte tanto la expresión "brisa" como "promo" resultan amplios y ricos, que en su conjunto forman un único concepto, esto es, "promobrisa.cl", de modo

que también se puede presumir que el otorgar el nombre de dominio al primer solicitante no causará confusiones en el público usuario de Internet;

14.- Que de la misma manera, y en base a los antecedentes obtenidos, hace también fuerza para este Árbitro, el hecho de que existen un sinnúmero de registros de nombres de dominio con la extensión ".cl" y marcas comerciales integradas o formadas por la expresión "mas", "más" y "promo", de propiedad de terceros ajenos a la presente causa, tales como: "más.cl", "mas.cl", "ad-mas.cl", "promo.cl", "promociona.cl", "promoventas.cl", etc; y marcas "mas", "mass", "mas cruz verde", "promo+" "promoscard", etc;

15.- Que así las cosas, se ha establecido que ninguna de los solicitantes ha acreditado tener un derecho preferente sobre idéntica denominación fundado en alguna forma de protección jurídica, esto es, nombre comercial, marca comercial; y que a su vez la denominación "promo" y "mas" no pueden ser atribuidas en exclusividad en términos tales que se impida el uso en combinación con otras expresiones, lo que choca contra una lógica de libertad de comercio e información;

16.- Que, a su vez, los antecedentes allegados a estos autos, permiten tener por acreditada la actividad desarrollada por el primer solicitante, asociada a la expresión cuya inscripción constituye el objeto del presente arbitraje, lo que reafirma la convicción a la que ha llegado este sentenciador en el sentido del legítimo interés y buena fe que ha inspirado la solicitud del primer solicitante, y en consecuencia descartar cualquier pretensión de registro abusivo o de mala fe;

17.- Que de acuerdo a lo expuesto, en opinión de este Árbitro los argumentos hechos valer por el segundo solicitante, no tienen

suficiente solidez, ni constituyen elementos suficientes que permitan sostener que esta parte detenta un "mejor derecho", que a su vez supere o anule el principio de "first come first served". En este sentido, este Árbitro ha sido reiterativo en sostener que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio "first come first served", si bien no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto sí corresponde aplicarlo, por las siguientes razones: a) Por que dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Comercial Penmaster Limitada, hoy Promomas Publicidad Limitada, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud;

18.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "promomas.cl";

19.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "*Por el hecho de solicitar la*

inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio .cl, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.*".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "promomas.cl" a la parte de Comercial Penmaster Limitada, hoy Promomas Publicidad Limitada. Rechazase la solicitud presentada por el segundo solicitante, Cencosud S.A.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo

soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Liliana Rocha Estrada	Carmen G. García Maragaño
C.I. Nº 12.361.632-4	C.I. Nº 11.708.049-8

1

2

3

4

5