FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<SOMOSMAS.CL>

- ROL 7583-

Santiago, 22 de octubre de 2007

VISTO

PRIMERO: Que por oficio 07538 de fecha 23 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 solicitud del nombre de dominio <**somosmas.cl**>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.
TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, Rut 10.138.095-5, Martín de Zamora 4891 d 75, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante Paris S.A., Rut 81.201.000-K Rep. Sargent & Krahn, contacto administrativo Sandra Seguel, dirección postal Av. Andres Bello 2711, Of. 1701 Las Condes – Chile.
CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento el día martes 5 de junio de 2007, a las 11.45 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don Cristóbal Peña Liberona en representación del primer solicitante y don Eduardo Lobos, abogado, en representación del segundo solicitante, y el Sr. Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que, a fojas 30, con fecha 7 de junio 2007, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.
SÉPTIMO: Que, a fojas 31, con fecha 15 de junio de 2007, don **Francisco Javier Vergara Diéguez,** en representación del primer solicitante presentó demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio <**somosmas.cl>:**

a. Que, Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, primer solicitante del nombre de dominio en disputa, es un empresario de 28 años de edad que se ha desempeñado hace 5 años como corredor de propiedades. Según consta en escritura pública de fecha 17 de julio de 2006 constituyó junto a don Tarek Osvaldo Jury Soria la sociedad "Inmobiliaria Barrio Hogar Limitada", a través de la cual desarrolla actualmente la actividad antes descrita.

b. Que, dichas sociedad presenta la particularidad de que no sólo cumple un rol de intermediario en una venta o arrendamiento, sino que además se preocupa de prestar otros servicios de utilidad para el comprador u arrendatario del inmueble, ya sea directamente o a través de terceros, entre los que podemos mencionar: Mudanzas, aseo, pintura de exteriores e interiores, búsqueda de personal de vigilancia. A efectos de ir desarrollando lo anterior de mejor manera el primer solicitante está desarrollando además, nuevas y específicas unidades de negocios destinadas a tales efectos. La primera de ellas es una empresa de aseo propia, que presta servicios tanto a clientes de

Inmobiliaria Barrio Hogar Limitada, como a otras empresas que requieran servicios de aseo industrial.
c. Que, esta nueva unidad de negocio a la que hacemos referencia es "BH CLEAN", con oficinas ubicadas en calle Fischer Nº 236, Comuna de Recoleta, Santiago. Su representado se encuentra desarrollando un portal central (actualmente en tramitación nombre de dominio www.portalcenter.cl) a través del cual los clientes de "Inmobiliaria Barrio Hogar Limitada", o incluso aquellos que no revisten dicha calidad, ingresen y encuentren diversos links y referencias a otras páginas Web con los diversos servicios ofrecidos por dicha sociedad, las unidades de negocios que se encuentra actualmente creando, como "BH CLEAN".
d. Que, su representado solicitó el nombre de dominio de autos, ya que www.somosmas.cl va a ser uno de los tantos links del portal central que conducirá a una página Web (www.somosmas.cl) donde "Inmobiliaria Barrio Hogar Limitada" y el Sr. Chacoff publicitarán y ofrecerán sus servicios como corredores de propiedades.
e. Que, respecto al por qué se eligió la expresión "somosmas" esto se debe a su distintividad, novedad y recordación y al simple hecho que el Sr. Chacoff quiere identificar sus servicios y los de su sociedad con una expresión que demuestre que SON MÁS que su competencia, que ofrecen más servicios nada más legítimo.
f. Que, según el principio "*First come, first served*" el solicitante que primero hubiese formulado su pretensión de inscripción sobre el nombre de dominio en disputa ante el correspondiente organismo de administración del sistema, tendría una preferencia en el sentido de que se le otorgue la inscripción del nombre de dominio en disputa. De lo anterior se privilegia en la decisión de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o más partes, a la que logre acreditar gozar de un mejor derecho sobre éste y un interés real y serio.
g. Que, conforme a lo anterior su representado tiene un legítimo y concreto interés en la asignación del nombre de dominio "somosmas.cl", dada por i) el proyecto económico que se encuentra llevando a cabo, ii) la forma en que pretende materializarlo y publicitarlo y iii) El propio hecho de solicitar primero la asignación del nombre de dominio disputado en autos. Además la expresión "somosmas" lleva una idea y un proyecto económico asociado, novedoso, que debe ser considerado, valorado y respetado.
h. Que, el hecho de que el primer solicitante detente el nombre de dominio "somosmas.cl" no podría afectar al segundo solicitante o a los propios usuarios de Internet ya que las actividades desarrolladas por las partes del presente proceso son sustancialmente distintas, en su objeto y escala económica, y el nombre de dominio es lo suficientemente novedoso, distintivo e independiente de cualquier expresión utilizada en el mercado por Paris S.A.
i. Que, para probas sus asertos el primer solicitante acompañó con citación, lo siguientes documentos y elementos:
1. Fotocopia de la escritura pública de constitución de "INMOBILIARIA BARRIO HOGAR LIMITADA", de fecha 17 de julio de 2006 otorgada ante el Notario Público de Santiago don René Benavente Cash.
2. Fotocopia del extracto de la escritura pública de constitución de "INMOBILIARIA BARRIO HOGAR LIMITADA", con su inscripción y publicación respectiva.
3. Fotocopia de inicio de actividades ante el SII de "INMOBILIARIA BARRIO HOGAR LIMITADA"
4. Fotocopia de papelería y tarjetas de presentación de don ROBERTO EDUARDO CHACOFF NASIFF.
5. Impresión de la página Web www.bhclean.cl

6. Fotocopia de Patente Municipal.

7. Fotocopia páginas originales de "La Gran Guía", Páginas Amarillas donde consta no sólo en su cuerpo la publicidad de "Barrio Hogar Propiedades" si no además en los bordes de página.

OCTAVO: Que, a fojas 82, con fecha 18 de junio de 2007, este Tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por don **Francisco Javier Vergara Diéguez**, en representación del primer solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.

NOVENO: Que, a fojas 83, con fecha 23 de junio de 2007, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles, apercibiendo al segundo solicitante hacer valer sus derechos, en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, a fojas 84, con fecha 11 de julio de 2007, se deja sin efecto la resolución precedente.

DÉCIMOPRIMERO: Que, a fojas 86, con fecha 14 de junio de 2007, don**, Matias Somarriva Labra** en representación del segundo solicitante presentó demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio **<somosmas.cl>:**

a. Que, en el año 1900, don José María Couso crea la tienda "Mueblería PARÍS", ubicada en el centro de Santiago, sentando las bases para lo que, más de un siglo después, se convertiría en una de las empresas líderes en retail en nuestro país: Almacenes Paris.

b. Que, PARÍS S.A., es una reconocida multitienda, que ha llegado a ser a través de los años una de las más grandes del país. Actualmente, PARIS S.A. forma parte del holding Cencosud que agrupa algunas de las empresas más importantes y prestigiosas del país. Gracias a la economía de escala que significa pertenecer a este destacado conglomerado empresarial se han podido llevar a cabo iniciativas a favor de los consumidores tales como el sistema de tarjetas "CIRCULO MAS".

c. Que, en 1999 cencosud s.a. inauguró el llamado "programa de fidelización" jumbo más, con el propósito de estrechar la relación con sus clientes. En el año 2003 este programa se hace extensivo a las demás empresas de cencosud tales como easy, paris, paris viajes y santa isabel. De este modo, en la actualidad existen tarjetas específicas para cada una de estos establecimientos comerciales que forman parte del "circulo mas" como tarjeta mas easy, tarjeta mas jumbo y tarjeta mas Paris.

d. Que, su representada se ha preocupado de obtener también la protección de las marcas comerciales relacionadas con este programa de tarjetas. Así, las marcas derivadas de la expresión "MAS" se encuentran amparada en numerosos registros marcarios, que se detallan a continuación entre las cuales se pueden señalar:

Registro Nº 745.133 CIRCULO MAS, mixta, clase 9
Registro Nº 786.383 CIRCULO MAS, mixta, clase 9
Registro Nº 752.649 CIRCULO MAS, mixta, clase 36
Registro Nº 745.131 CIRCULO MAS, mixta, clase 35
Registro Nº 745.132 CIRCULO MAS, mixta, clase 16
Registro Nº 786.384 CIRCULO MAS, mixta, clase 16
Registro Nº 786.385 CIRCULO MAS, mixta, clase 35
Registro Nº 786.386 CIRCULO MAS, mixta, clase 36
Registro Nº 770.189 CIRCULO MAS, MAS PUNTOS, MAS PREMIOS, MAS RAPIDO, lema, para distinguir productos en clase 9.
Registro Nº 542.588 MAS PARIS, MAS PUNTOS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36
Registro Nº 542.589 MAS PARIS, MAS PUNTOS, denominativa, para distinguir servicios en clase 35

Registro Nº 542.590 MAS PARIS, MAS PUNTOS, denominativa, para distinguir productos en clase 16.
e. Que, reforzando más su pretensión PARÍS S.A. es titular de los siguientes nombres de dominio: CIRCULOMAS.CL, CIRCULOMÁS.CL, CÍRCULOMÁS.CL MASEMPRENDEDOR.CL, MASMAS.CL, MASPARIS.CL, MASVIAJES.CL, TARJETAMASPARIS.CL. Los nombres de dominio enumerados, son una muestra más del mejor derecho de su mandante sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran sobre la expresión "MAS" que identifica a su representada.
f. Que, su mandante actualmente forma parte de un programa de acumulación de puntos, extensivo a un gran número de destacas empresas minoristas denominado "CIRCULO MAS". Este sistema implica que cada empresa perteneciente al holding Cencosud distribuya y administre su propia tarjeta MAS, en este caso Tarjeta MAS Paris.
g. Que, el elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado –MAS- es plenamente idéntico tanto gráfica como fonéticamente al elemento distintivo de las marcas de su representada, por lo cual, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante se induciría a confusión al usuario de Internet. La circunstancia de que el nombre de dominio en conflicto integre la marca famosa y notoria de su mandante junto a la expresión "SOMOS", sólo lleva a una mayor confusión entre el público que asociará el signo en conflicto con el conocida "CIRCULO MAS", especialmente considerando que su mandante cuenta con más de 1,4 millones de clientes que hacen uso de las tarjetas MAS.
h. Que, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas.
i. Que, según el principio *First come, first served* el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita. Sin embargo, este criterio no es absoluto e incluso, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como *ultima ratio,* aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En definitiva, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "*todochile.cl*", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio 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.
j. Que, en el derecho comparado, y la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. En consideración a las Tarjeta MÁS y la titularidad de los registros marcarios que incluyen la expresión "MÁS", resulta evidente el mejor derecho de su mandante sobre el nombre de dominio en disputa.
k. Que, según el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. En el caso de autos, su mandante ofrece toda una línea de servicios a través de la Tarjeta MAS y ha registrado numerosas marcas

comerciales que integran la expresión "MAS" conjuntamente con importantes y conocidas marcas de su titularidad.

l. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó con citación los siguientes documentos:

1. Poder otorgado por PARÍS S.A. a SARGENT & KRAHN.
2. Copia del poder de SARGENT & KRAHN en su favor.
3. Fotocopia de su patente de abogado al día.
4. Copia de los certificados de registro singularizados en el número 3 de lo principal de esta presentación.
5. Impresión de los certificados de nombre de dominio individualizados en el número 4 de esta presentación.
6. Impresión del sitio Web www.circulomas.cl

DECIMOSEGUNDO: Que, a fojas 149, con fecha 12 de julio de 2007, este Tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por don **Matías Somarriva Labra**, en representación del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.

DECIMOTERCERO: Que, a fojas 150, con fecha 13 de julio de 2007, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles.

DECIMOCUARTO: Que, a fojas 151 con fecha 17 de julio de 2007**,** don **Matías Somarriva Labra**, en representación del segundo solicitante presentó escrito de respuestas por las consideraciones que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, el primer solicitante señala livianamente que su derecho emana de una supuesta sociedad "Inmobiliaria Barrio Hogar Limitada", la cual no presenta ninguna vinculación con el nombre de dominio solicitado y la supuesta unidad de negocios con "BH Clean" que tampoco demuestra un derecho en relación con somosmas.cl.

b. Que, su representada cuenta con una serie de registros marcarios y nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión Más, e incluso posee registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial una familia de marcas comerciales que contienen la expresión "Mas".

c. Que, la contraria señala el criterio *First come, first served* el cual no es absoluto e incluso cada vez con más fuerza se utiliza como *última ratio* aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "*todochile.cl*", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio 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.

d. Que, su representada ha acreditado que tiene intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En este caso debe primar como antecedente fundamental las marcas comerciales y nombres de dominio de que es titular su representada y que acredita su mejor derecho. Por su parte la contraria no cuenta con registro marcario alguno en nuestro país.

e. Que, según se acompaña en la sentencia de asignación de nombre de dominio "gruposmas" se reconoció la relación existente en el mercado entre la expresión "MAS" y su representada, al señalar *"… es un hecho notorio que el segundo solicitante, mediante sus campañas publicitaris, ha hecho uso dela expresión "MAS" en el mercado, palabra con que el público consumidor identifica a algunas de sus empresas como son jumbo, easy y almacenes parias…."*

f. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó el siguiente documento con citación:

1. Copia de la sentencia "grupomas.cl" en la cual se reconoció la relación existente entre la expresión MAS y su representada.

DECIMOQUINTO: Que, a fojas 166, con fecha 18 de julio de 2007, este Tribunal tiene por presentada las observaciones interpuestas por don **Matías Somarriva Labra**, en representación del segundo solicitante, en el periodo de respuestas correspondiente.

DECIMOSEXTO: Que, a fojas 167, con fecha 24 de julio de 2007, don **Francisco Vergara Diéguez**, en representación del primar solicitante, presentó escrito de respuestas por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, asignar el nombre de dominio "somosmas" al segundo solicitante únicamente basados en sus marcas comerciales y nombres de dominio que contienen la expresión genérica y de común uso "mas", constituiría implícitamente otorgarle una exclusividad respecto de toda expresión derivada de la palabra "mas" lo que NO resulta prudente considerando que en el mercado han coexistido distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporan dicha expresión, realizando cada uno de ellos su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real y seria dentro de sus respectivos rubros, los que diferenciándose ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve el Segundo Solicitante, les otorga un derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda.

b. Que, la actividad que se encuentra desarrollando y planificando mi representado es totalmente diversa a la de PARIS S.A., sus tarjetas y promociones, siendo amparada por un sustento comercial real e importante, todo lo cual debe sumarse al hecho que la expresión "somosmas" es gráfica y fonéticamente muy distinta a las marcas y nombres de dominio esgrimidos por la contraria. Por ello se pueden encontrar diversos nombres de dominio en el mercado que incorporan la expresión "mas", cuyo titular no necesariamente es Paris, incluso el propio "más.cl" o "ad-mas.cl" y "maximas.cl" entre muchos otros.

c. Que, el que el Sr. Chacoff detente el nombre de dominio "somosmas.cl" no podría afectar al segundo solicitante o a los propios usuarios de Internet ya que las actividades desarrolladas por las partes del presente proceso son sustancialmente distintas, en su objeto y escala económica, y el nombre de dominio es lo suficientemente novedoso, distintivo e independiente de cualquier expresión utilizada en el mercado por Paris S.A.

d. Que, PARIS S.A., a efectos de proteger erróneamente sus marcas y nombres de dominio que contienen la expresión "mas", se ha opuesto a la solicitud de su representado. Pues bien, y como ha sostenido latamente la jurisprudencia, en casos como el de autos siempre debe dársele mayor relevancia y consistencia jurídica a los intereses de aquel solicitante que requiere el signo distintivo para su identificación comercial o publicidad, como el Primer Solicitante, en relación con quien lo quiere simplemente para fines preventivos o de resguardo, todo lo cual lleva a que dicho nombre de dominio, sin razón alguna, quede sin uso.

DECIMOSEPTIMO: Que, a fojas 170, con fecha 24 de julio de 2007, este Tribunal tiene por presentada las observaciones interpuestas por don **Francisco Vergara Diéguez**, en representación del primer solicitante, en el periodo de respuestas correspondiente.

DECIMOCTAVO: Que, a fojas 171, con fecha 31 de julio de 2007, el Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

I. EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE FOJAS 84 QUE DEJA SON EFECTO LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA ABIERTO EL PERIODO DE RESPUESTAS:

Que, a fojas 84 con fecha 11 de julio, se resuelve lo siguiente:

1. Que con fecha 7 de junio del presente se declaró abierto el Periodo de Planteamientos por 10 días hábiles venciendo en consecuencia el día viernes 15 de junio del mismo año.
2. Que con fecha 14 de junio de 2007 don Matias Somarriva Labra, en representación del segundo solicitante presentó demanda arbitral de nombre de dominio en las oficinas del Tribunal Arbitral.
3. Que con fecha 15 de junio ce 2007 don Francisco Javier Vergara Diéguez, en representación del primer solicitante presento vía correo electrónico argumentos de mejor derecho.
4. Que con fecha 23 de junio de 2007 se declaró abierto el Periodo de respuestas adjuntando a dicha notificación los argumentos de mejor derecho del primer solicitante y apercibiendo al segundo solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
5. Que, conforme a lo señalado en los punto 1, 2, 3 y 4, se deja sin efecto la resolución que declaró abierto el periodo de respuestas.

De lo anterior se resolvió lo siguiente:

Se apercibe al segundo solicitante para presentar sus argumentos de mejor derecho de fecha 14 de junio de de 2007 por el término de tres días hábiles vía correo electrónico en concordancia con el punto 4 letra "d" de las Bases de Procedimiento acordadas por las partes bajo apercibimiento de tener por no presentado, en virtud de la facultad para modificar y corregir el procedimiento consagrada en el punto 4 letra "g" de las Bases señaladas y conforme a las reglas de la prudencia y equidad y el principio de bilateralidad de audiencia y para otorgar al primer solicitante la posibilidad de efectuar las observaciones pertinentes.

II. EN CONSIDERACIÓN AL FONDO

Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante además de haber alegado en su favor el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, ha señalado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia de prestar servicios inmobiliarios y relacionados con dicho rubro y desear tener una web con el nombre solicitado que contiene la expresión “somosmas” por su distintividad, novedad y recordación y pretendiendo identificar sus servicios con una expresión que demuestre que “son más” que su competencia, que ofrecen más servicios, lo que sería perfectamente coherente con su estrategia comercial.

TERCERO: Que, por su parte, la sociedad segunda solicitante, ha expresado su voluntad de proteger la expresión "mas" lo que demuestra con la titularidad de varias marcas derivadas de dicha expresión, y la titularidad de nombres de dominio que también la contienen entre ellos: CIRCULOMAS.CL, CIRCULOMÁS.CL, CÍRCULOMÁS.CL, MASEMPRENDEDOR.CL, MASMAS.CL, MASPARIS.CL, MASVIAJES.CL, TARJETAMASPARIS.CL, esgrimiendo que tanto las marcas comerciales como los dominios se estructuran sobre la expresión "MAS" que identificaría al segundo solicitante.
CUARTO: Que, no obstante, los innegables y legítimos intereses del segundo solicitante su pretensión consiste en, a partir de una serie de marcas comerciales y nombres de dominio que contienen la expresión "mas", procurar mejor derecho sobre toda otro intento de inscribir, en este caso un nombre de dominio .cl, que contenga el mencionado término genérico.
QUINTO: Que, como se sabe en Derecho marcario las expresiones genéricas pertenecientes al idioma no son registrables ni protegibles en sí mismas –en cuanto marcas comerciales- sino que unidas a otras expresiones en el caso que conformen una combinación original, pues su uso y dominio pertenecen –como patrimonio cultural que son- a toda la humanidad.
SEXTO: Que la alegación realizada por el segundo solicitante, en el sentido de que la expresión "mas" se vincularía de modo exclusivo o preferente a dicha entidad será desestimada al ser la misma una expresión genérica, y constituir una evidencia incontrarrestable la circunstancia que en la actualidad existen numerosos sujetos que son titulares de marcas comerciales diversas que contienen la misma denominación, así como también ocurre lo mismo en cuanto a los dominios .cl que contienen la misma expresión. Tal hecho no es sino la aplicación concreta del estatuto jurídico que rige la propiedad intelectual en el país y en el extranjero, así como de las decisiones jurisdiccionales de los tribunales especializados que han decidido numerosos asuntos sometidos a su decisión aplicando el mismo principio. Por lo demás, y en el mismo sentido, revisados los registros marcarios de titularidad del segundo solicitante en la web del Departamento de Propiedad Industrial, del Ministerio de Economía, que contienen la expresión "mas", estos han sido concedidos "COMO CONJUNTO Y SIN PROTECCION A LAS OTRAS PALABRAS CONTENIDAS EN LA ETIQUETA", por ejemplo Registro 786383, lo que es una demostración que no puede otorgarse protección marcaria a expresiones genéricas. Adicionalmente ha de considerarse que la expresión "somos mas" es gráfica y fonéticamente muy diferente a las marcas nombres de dominio exhibidos por la segunda solicitante.
SÉPTIMO: Que si bien, según hemos señalado la expresión *"somos mas"* es protegible en cuanto combinación, dicho vocablo ha sido solicitado antes que su competidor por el primer solicitante y el segundo no ha demostrado poseer mayor derecho sobre ella, pues si bien ha exhibido marcas y dominios que contienen la palabra "mas" no ha demostrado poseer ningún antecedente de mejor derecho específicamente vinculado a "somos mas".
OCTAVO: Que, al ser los giros de las empresas distintos, tal como se ha dicho, ya que el primer solicitante es una empresa inmobiliaria y el segundo una reconocida sociedad dedicada al retail, obrando antecedentes de la seriedad de las actividades comerciales de ambos solicitantes, no existen indicios que hagan suponer a este Tribunal, una mala utilización de uno de los solicitantes del dominio somosmas.cl en perjuicio del otro, al tener actividades comerciales perfectamente acotadas. Por lo mismo, la adjudicación del dominio en disputa a cualquiera de los solicitantes no supondrá producir confusión entre consumidores y usuarios.
NOVENO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra

de Portales Coya, Mónica:"Puesto que el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir", han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto de los principios formativos del procedimiento los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.

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

RESUELVO:
Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <**somoamas.cl**>, al primer solicitante Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, Rut 10.138.095-5.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

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

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Andrés Pinochet Olave, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3