Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **cencosudmobile.cl**
Oficio OF16187

VISTOS:

1. Que con fecha 9 de enero de 2012, don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN, solicita la inscripción del nombre de dominio **cencosudmobile.cl**. Posteriormente, con fecha 20 de enero de 2012, don HORST PAULMANN KEMNA, representado en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **cencosudmobile.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio OF16187, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 27 de abril de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 11 de mayo de 2012, a las 10:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 11 de mayo de 2012, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asisten, por una parte, el Primer Solicitante, don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN, y, por la otra, don CARLO BENUSSI DÍAZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, don HORST PAULMANN KEMNA y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro.

5. Que con fecha 14 de mayo de 2012, el Segundo Solicitante, don HORST PAULMANN KEMNA, consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 29 de junio de 2012.

6. Que con fecha 28 de mayo de 2012, doña MARÍA LUISA VALDÉS STEEVES, en representación del Segundo Solicitante, don HORST PAULMANN KEMNA, presenta su demanda de asignación del dominio **cencosudmobile.cl** argumentando que CENCOSUD es uno de los más extensos y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina. Cuenta con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, donde despliega una exitosa estrategia en el mercado, al contar con una variada oferta de unidades de negocios que hoy da trabajo a más de 130 mil personas a lo largo del continente. Este conglomerado fue creado por su actual presidente y principal accionista, el señor HORST PAULMANN KEMNA, quien se inició en el negocio de los supermercados a finales de la década de los cincuenta.

   El Segundo Solicitante añade que después de adquirir experiencia en el comercio minorista, decidió incursionar en un formato de supermercados con mayor variedad de productos, con la más alta calidad y el mejor servicio, una idea revolucionaria

para la industria de la época, y así nació en 1976 el primer hipermercado de Chile, JUMBO, de 7.000 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Kennedy en Santiago.

Tras el éxito obtenido, don HORST PAULMANN KEMNA emprendió el desarrollo hacia nuevas áreas de negocios, expandiéndose en la década de 1990 al negocio de los centros comerciales en Chile, con la apertura de ALTO LAS CONDES, el más moderno del país en aquella época, con más de 110.000 metros cuadrados arrendables. En la actualidad las operaciones de CENCOSUD se desarrollan en los negocios de supermercados, homecenters, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros, como "EASY", "PARIS", "SANTA ISABEL" y "JUMBO", siendo la compañía de capitales latinoamericanos más diversificada del Cono Sur y con la mayor oferta de metros cuadrados. Adicionalmente, desarrolla otras líneas de negocio que complementan su operación central, como es el corretaje de seguros, centros de entretención familiar y agencia de viajes.

El último gran desafío de don HORST PAULMANN KEMNA a través de su empresa CENCOSUD es la construcción del mega proyecto inmobiliario COSTANERA CENTER, el cual ostenta el record de ser el edificio más alto de Sudamérica y el mall más grande de nuestro país. Este complejo arquitectónico de colosal envergadura se emplaza en más de 700 mil metros cuadrados, contando su torre principal con más de 300 metros de altura y de 300 locales comerciales, lo que muestra su trascendencia para nuestro país al transformarse en ícono del desarrollo económico y de la superación de las últimas crisis económicas que han golpeado al globo.

Don HORST PAULMANN KEMNA cuenta con numerosas solicitudes y registros de marca, como parte de la estrategia para proteger sus inversiones y actividades comerciales. Entre ellas se encuentra la familia de marcas para la expresión "**CENCOSUD**", a saber:

- "**CENCOSUD**", Solicitud Nº 953.345, para distinguir servicios de la clase 37.

- "**CENCOSUD**", Registro Nº 889.621, para distinguir establecimiento comercial de las clases 3, 16, 21, 25, 28-33.

- "**CENCOSUD**", Registro Nº 905.772, para distinguir servicios de la clase 35.

- "**CENCOSUD**", Registro Nº 920.883, para distinguir servicios de la clase 35.

- "**CENCOSUD**", Registro Nº 940.876, para distinguir servicios de la clase 35.

- "**CENCOSUD**", Registro Nº 940.887, para distinguir servicios de la clase 35.

- “**CENCOSUD**”, Registro Nº 811.432, para distinguir servicios de la clase 36.

- “**CENCOSUD**”, Registro Nº 815.031, para distinguir servicios de la clase 37.

- “**CENCOSUD**”, Registro Nº 815.032, para distinguir servicios de la clase 35.

- “**CENCOSUD**”, Registro Nº 815.033, para distinguir servicios de la clase 36.

- “**CENCOSUD**”, Registro Nº 815.034, para distinguir servicios en la clase 42.

- “**CENCOSUD**”, Registro Nº 815.035, para distinguir servicios “de telecomunicaciones, a saber, recepción y entrega de mensajes, documentos, imágenes y otros datos por transmisión electrónica; servicios de correo electrónico; proporcionar acceso a usuarios múltiples a una red de información computacional global, servicios de mensajes electrónicos” de la clase 38.

- “**CENCOSUD**”, Registro Nº 815.036, para distinguir servicios de la clase 39.

- “**CENCOSUD**”, Registro Nº 815.037, para distinguir servicios de la clase 40.

- “**CENCOSUD**”, Registro Nº 815.038, para distinguir servicios de la clase 41.

- “**CENCOSUD**”, Registro Nº 945.374, para distinguir servicios de las clases 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y “de telecomunicaciones, a saber, recepción y entrega de mensajes, documentos, imágenes y otros datos por transmisión electrónica; servicios de correo electrónico; proporcionar acceso a usuarios múltiples a una red de información computacional global, servicios de mensajes electrónicos” de la clase 38.

- “**CENCOSUD**”, Solicitud Nº 968.419, para distinguir servicios de la clase 41.

- “**CENCOSUD**”, Solicitud Nº 968.420, para distinguir servicios de la clase 37.

- “**CENCOSUD**”, Solicitud Nº 968.421, para distinguir servicios de la clase 36.

- “**CENCOSUD**”, Solicitud Nº 968.422, para distinguir servicios de la clase 35.

- “**CENCOSUD**”, Solicitud Nº 953.340, para distinguir servicios de la clase 36.

- “**CENCOSUD**”, Solicitud Nº 953.341, para distinguir servicios de la clase 37.

- “**CENCOSUD**”, Solicitud Nº 953.342, para distinguir servicios de la clase 36.

El Segundo Solicitante es titular de una familia de marcas comerciales para la expresión “**CENCOSUD**”, y que tienen por objeto distinguir e identificar a su reconocida empresa en el mercado, de modo que el público usuario y consumidor lo asocie fácilmente con ésta. Además, varias de sus marcas que corresponden a la expresión “**CENCOSUD**” están comprendidas para distinguir servicios “de telecomunicaciones” en clase 38, de modo tal que existe un nexo importante con la expresión de uso común que se incorporó por parte del Primer Solicitante en el dominio en disputa, a saber “MOBILE”, y que es frecuentemente utilizada para designar servicios de telecomunicaciones por parte de los agentes del mercado.

Don HORST PAULMANN KEMNA hace presente que las distintas actividades comerciales, productos y servicios a través de la empresa que preside y dirige, se reconocen y distinguen en el mercado con la expresión “**CENCOSUD**”, signo idéntico al elemento distintivo y funcional del nombre de dominio **cencosudmobile.cl** en disputa. Entonces, resulta claro que los usuarios y consumidores relacionarán el nombre de dominio con esta empresa y no con el Primer Solicitante de autos, pues al enfrentarse al mismo, lógicamente pensarán que se refiere a uno de la reconocida empresa CENCOSUD presidida por don HORST PAULMANN KEMNA asociado al rubro de las telecomunicaciones para el cual la marca “**CENCOSUD**” también está registrada. Esto último debido a que en el nombre de dominio en disputa se encuentra reproducida la razón social del holding CENCOSUD, su nombre comercial y marcas registradas, con la única salvedad de que se ha agregado la expresión “MOBILE” que no puede ser considerada bajo ningún punto de vista un elemento diferenciador suficiente, porque es de uso común y frecuente entre los agentes del comercio para designar productos y servicios de telecomunicaciones y, por lo tanto, no otorga bajo ninguna perspectiva distintividad al dominio disputado en autos.

Don HORST PAULMANN KEMNA sostiene que aún cuando la marca “**CENCOSUD**” no se encontrase registrada en la clase 38, se trata de una marca famosa y notoria respecto de la cual no se aplica el principio de especialidad y, en este contexto, debe protegerse como tal. A su vez, la asociación en Internet de la expresión “CENCOSUD” con el Segundo Solicitante es enorme. Es titular, junto a su holding y empresas filiales, de nombres de dominio virtualmente idénticos al dominio disputado, a saber:

- **bancocencosud.cl**
- **cencosudconvenios.cl**
- **cencosudmall.cl**
- **cencosudshopping.cl**
- **cencosudshoppingcenter.cl**
- **cencosudshoppingcenters.cl**
- **cencosudshoppings.cl**
- **empresascencosud.cl**
- **portalcencosud.cl**

Corresponden a CENCOSUD S. A. los dominios:

- **cencosud.cl**
- **bcencosud.cl**
- **cencosudcontigo.cl**
- **cencosudventaempresa.cl**
- **cencosudventaempresas.cl**
- **seguroscencosud.cl**
- **segurosyservicioscencosud.cl**
- **ucencosud.cl**

Corresponden a CENCOSUD RETAIL S.A. los dominios:

- **pensionescencosud.cl**
- **raspeseguroscencosud.cl**
- **ventaempresacencosud.cl**

Estos nombres de dominio, según el Segundo Solicitante, son sólo una muestra más del mejor derecho que le asiste respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan íntegramente la expresión CENCOSUD, idéntica a la del dominio en disputa, a la razón social y al nombre comercial de su empresa y a sus marcas registradas, que le otorgan derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad con dicho nombre.

Don HORST PAULMANN KEMNA argumenta que el solicitante del nombre de dominio **cencosudmobile.cl** en disputa, pidiò como dominio la expresión que corresponde a sus marcas comerciales, nombres de dominio y nombre con que se identifica en el mercado su prestigioso holding CENCOSUD, adicionando la palabra “MOBILE”, la que no puede considerarse un elemento diferenciador. Por el contrario, estima que por ella el dominio solicitado no adquiere individualidad propia y el mismo es portador de un alto riesgo de confusión, dada la envergadura e importancia de su empresa en el mercado nacional y extranjero y sus marcas registradas “**CENCOSUD**”. Reitera, que varias de las marcas para la expresión “CENCOSUD” están debidamente registradas para distinguir precisamente servicios de telecomunicaciones.

El Segundo Solicitante hace presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al Primer Solicitante de autos, no se estaría cumpliendo, porque los usuarios de Internet enfrentados al dominio **cencosudmobile.cl**, podrán pensar con toda lógica y razón que éste contiene información sobre las reconocidas actividades, unidades de negocios, productos o servicios que don HORST PAULMANN KEMNA habitualmente ofrece por sí o a través de sus empresas filiales, lo que evidentemente no es así, al no existir relación alguna entre él y el Primer Solicitante de autos.

El Segundo Solicitante estima que don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN se limitó a tomar la expresión "**CENCOSUD**", idéntica a sus marcas comerciales, lo que claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general. El artículo 14 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*". En este sentido, en la sentencia recaída en el juicio por el nombre de dominio **promain.cl** se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."*

Don HORST PAULMANN KEMNA considera que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio **cencosudmobile.cl**, concluirán razonablemente que éste corresponde precisamente a las diversas actividades comerciales de CENCOSUD y sus reconocidos productos y servicios, o bien que constituyen un nuevo servicio de telecomunicaciones del holding, dado que la expresión "MOBILE" es de uso común y frecuente entre los agentes del mercado para designar productos y servicios de telecomunicaciones.

A juicio del Segundo Solicitante, corresponde rechazar la solicitud de don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN respecto del nombre del dominio **cencosudmobile.cl** ya que, de lo contrario, se permitirá que un tercero haga uso de marcas comerciales que están debidamente registradas ante el INAPI y que son reconocidas a nivel nacional por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos, además de un gran perjuicio para don HORST PAULMANN KEMNA y el conglomerado que preside.

El Segundo Solicitante agrega que la buena fe es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro ordenamiento jurídico, además de ser uno de los principios aplicables a la resolución de conflictos de nombres de dominio, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza.

Don HORST PAULMANN KEMNA reitera que su reconocido holding se identifica en el mercado nacional y sudamericano con la expresión CENCOSUD, y la gran variedad de productos y servicios que ofrece a través de sus diferentes unidades de negocios, los cuales nada tienen que ver con el Primer Solicitante de autos. Estas

operaciones en el mercado nacional derivan de múltiples negocios y que abarcan una gran cantidad de diferentes productos y servicios, que van desde el rubro inmobiliario, hasta el retail pasando por los hipermercados.

En este contexto, don HORST PAULMANN KEMNA considera que evidencia mala fe de don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN en dos aristas principales. En un principio sostiene que la expresión "MOBILE" no aporta distintividad alguna al dominio disputado al ser utilizada amplia y comúnmente por las empresas para ofrecer sus servicios y productos relacionados con las telecomunicaciones. Es por esto que se evidencia la mala fe del Primer Solicitante al solicitar como nombre de dominio una expresión que corresponde a marcas ampliamente reconocidas en el mercado, induciendo a engaño y error al presentar una frase que hace deducir lógica y razonablemente que en aquel sitio web se ofrecerán por parte de CENCOSUD productos y servicios de telecomunicaciones o "MOBILE".

En una segunda línea, y mucho más grave aún, señala el Segundo Solicitante que queda en evidencia la mala fe de don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN en cuanto es de conocimiento público y generalizado que el holding CENCOSUD ha estado estimando desde el año 2011 la posibilidad de incursionar en el mercado de la telefonía móvil, precisamente bajo el nombre de "CENCOSUD MOBILE". Prueba de esto lo constituyen una serie de noticias y artículos periodísticos ampliamente difundidos, que dieron cuenta de esta posibilidad de negocio del holding. El prestigioso "Diario Financiero" en una noticia de fecha lunes 3 de octubre del año 2011 titula: "CENCOSUD evalúa proyecto para convertirse en operador móvil" la que señala "El nombre del proyecto que analiza la compañía seria: "CENCOSUD MOBILE". Agrega que como la fecha de la noticia antecede ampliamente la fecha en que fue presentada la solicitud de inscripción del dominio por parte del Primer Solicitante, que es del 9 de enero del 2012, se evidencia categórica e inexcusablemente su mala fe a la hora de registrarlo. Sin lugar a dudas, asegura el Segundo Solicitante, con el fin de obtener un beneficio ilegitimo y aprovecharse del renombre, fama y reconocimiento del holding CENCOSUD. En esta misma línea, varias noticias cercanas a esa fecha informan sobre el hecho de que CENCOSUD evalúa la posibilidad de incorporarse al mercado de la telefonía móvil. Por tanto, don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, con el claro objetivo de obtener un beneficio ilegitimo y aprovecharse del renombre, fama y reconocimiento del holding CENCOSUD.

Señala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, 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, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **"GOOGLE", "HP"** o **"TRIAL"** efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo

contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

Aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, agrega el Segundo Solicitante, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, 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, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Además, es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombre de dominio, don HORST PAULMANN KEMNA señala que entre los que deben tenerse presente es el es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Por lo tanto, y según lo señalado, resulta claro que el nombre de dominio en conflicto es de interés para don HORST PAULMANN KEMNA.

El Segundo Solicitante reitera que el propósito de los nombres de dominio es 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. A su vez, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción por medio de un signo distintivo, del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*." Agrega don HORST PAULMANN KEMNA que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido." Al respecto, don HORST PAULMANN KEMNA hace presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al Primer Solicitante, se estaría produciendo una seria dilución de las marcas **"CENCOSUD"**, además de inducir a error a los usuarios que podrían llegar a asociar este dominio con una actividad desarrollada por él. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que don HORST PAULMANN KEMNA es titular de varios registros marcarios para la expresión "**CENCOSUD**" y que goza de gran fama y notoriedad.

Añade el Segundo Solicitante que es aplicable el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

El Segundo Solicitante cita además el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el cual se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre el nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, la parte que efectivamente ofrezca dichos productos o servicios. En este caso, el signo "**CENCOSUD**" está registrado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y además, dicha expresión corresponde a un holding empresarial presidido por él, siendo ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional. Por tanto, efectivamente utiliza el término "**CENCOSUD**" en el mercado e Internet, por lo que los usuarios y consumidores ya identifican y asocian dicha expresión con el reconocido holding empresarial CENCOSUD, sus actividades comerciales y sus empresas filiales.

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante es el Criterio de la Identidad, el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés

pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto le debe ser asignado, ya que es titular de registros marcarios para la expresión "**CENCOSUD**", los que, como se ha señalado, se utilizan efectivamente en el mercado real y en Internet, siendo reconocidos por los consumidores, que asocian dicha expresión al importante holding empresarial CENCOSUD y sus relevantes actividades comerciales. Por último, el Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**, en el cual se señala: "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo.."*

Otro elemento a considerar, según el Segundo Solicitante, es que las marcas "**CENCOSUD**" que identifican el conglomerado y sus actividades económicas, productos y servicios que ha desarrollado y posicionado en el mercado, se utiliza efectivamente en Internet. En este sentido, reitera, que de asignarse el nombre de dominio **cencosudmobile.cl** a don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN, se inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet y público en general.

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece que: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta." Don HORST PAULMANN KEMNA señala que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca comercial "**CENCOSUD**", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

El Segundo Solicitante señala que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarán dicho nombre a él, o deducirán lógicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en un error y causando confusión. Además, añade el Segundo Solicitante, el el artículo 10 *bis* del Convenio de París, sobre competencia desleal, que prescribe lo siguiente:

1) *"Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*

2) *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

3) *"En particular deberán prohibirse:*

a) "Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) "Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

c) "Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

El Segundo Solicitante reitera que es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con el holding, ya que la expresión "CENCOSUD", corresponde y se asocia directamente con don HORST PAULMANN KEMNA, al constituir esta expresión sus marcas registradas, nombres de dominio, su reconocido holding empresarial y sus actividades comerciales.

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la titularidad de registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculación de esa marca con los servicios prestados por el holding de don HORST PAULMANN KEMNA y sus unidades de negocios, la titularidad de nombres de dominio que se estructuran o corresponden al famoso y notorio signo "**CENCOSUD**" y a la manifiesta mala fe con que ha actuado el demandado, considera que es él el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Agrega que cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido don HORST PAULMANN KEMNA quien ha conferido fama, notoriedad al signo "**CENCOSUD**" así como sus distintos productos, servicios y actividades comerciales.

Indica el Segundo Solicitante que, en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente, en el mejor derecho de don HORST PAULMANN KEMNA sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios

de dicha red, la asignación del dominio **cencosudmobile.cl** al Primer Solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Agrega que dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de don HORST PAULMANN KEMNA.

7. Que por resolución de fecha 29 de junio de 2012, se provee el escrito presentado con fecha 28 de mayo de 2012 por doña MARÍA LUISA VALDÉS STEEVES, en representación del Segundo Solicitante, don HORST PAULMANN KEMNA y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico.

8. Que con fecha 9 de julio de 2012, doña MARÍA JOSEFINA MORA ARIAS, en representación del Segundo Solicitante, don HORST PAULMANN KEMNA, presenta escrito indicando que habiendo vencido el plazo común conferido a las partes para presentar argumentos de mejor derecho, sólo don HORST PAULMANN KEMNA ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva.

   El Segundo Solicitante hace presente que el criterio "*first come, first served*", en el cual se podría haber fundamentado la defensa de don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN, no es absoluto e, incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de *última ratio*, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso de autos, don HORST PAULMANN KEMNA ha presentado en tiempo y forma los argumentos que dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de dominio **cencosudmobile.cl**. De lo contrario, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio, que establece un plazo de 30 días para que "*eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*". Lo anterior se ve corroborado por el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero que "*será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes…*" sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante. De este modo, 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.

   El Segundo Solicitante reitera que en relación al criterio "*first come, first served*" y la nula argumentación de don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN acerca de sus supuestos intereses respecto del nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en don HORST

PAULMANN KEMNA, quien sí ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio **cencosudmobile.cl.** Agrega, que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido que el criterio "*first come, first served*" es un principio de "*ultima ratio*", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no es posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una demuestre poseer sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cuál de ellas se ha de asignar el dominio en definitiva, se opta finalmente por asignarlo a aquella parte que primero lo solicitó. Ello no ocurre en el caso de autos: sostiene fundadamente que su mejor derecho se encuentra debidamente acreditado con la documentación acompañada a su demanda de mejor derecho.

A juicio del Segundo Solicitante, resulta evidente que es él quien tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, y que la inactividad de don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el mismo.

Don HORST PAULMANN KEMNA hace ver que este criterio ha quedado plasmado en la jurisprudencia del ramo. En efecto, en el fallo recaído en juicio por el nombre de dominio **losbrujos.cl** dictado con fecha 18 de octubre de 2011, se estableció: "***TERCERO****: Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.* ***CUARTO****: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno."*

El Segundo Solicitante reitera que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet. Esta función no se cumpliría, en el caso de asignarse el dominio en disputa al Primer Solicitante. En efecto, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio **cencosudmobile.cl** podría pensar, lógica y razonablemente, que se trata de un dominio de don HORST PAULMANN KEMNA o del holding que

preside, pues se trata de una expresión que ha sido protegida como marca comercial, junto con otra que alude precisamente a uno de los servicios protegidos por dicha marca en clase 38 (telecomunicaciones). Por lo demás, es sabido que CENCOSUD ha estado evaluando desde el año 2011 la posibilidad de incursionar en el mercado de la telefonía móvil, precisamente bajo el nombre de "CENCOSUD MOBILE". Prueba de ello lo constituyen una serie de noticias y artículos periodísticos ampliamente difundidos públicamente que dieron cuenta de esta posibilidad de negocio del holding. El prestigioso "Diario Financiero" en una noticia de fecha lunes 3 de octubre del año 2011 titula: "CENCOSUD evalúa proyecto para convertirse en operador móvil" la que señala "El nombre del proyecto que analiza la compañía seria: "CENCOSUD MOBILE". Entonces, sostiene que el dominio no sólo carece de distintividad en sí mismo, sino que además fue solicitado con la intención positiva de aprovecharse del nombre y prestigio de un tercero y del nombre de uno de sus importantes proyectos de negocio, lo que configura claramente una solicitud de dominio de mala fe.

En resumen, agrega el Segundo Solicitante, es necesario tener en cuenta que en el caso de autos se está frente a:

- Un nombre de dominio (**cencosudmobile.cl**) que reproduce un signo que ha sido protegido como marca por el Segundo Solicitante, incorporando una expresión que lejos de conferirle distintividad, lo vincula aún más con los servicios que distingue y busca ofrecer precisamente con la marca "**CENCOSUD**".

- Un Primer Solicitante que no ha acreditado vinculación alguna con el nombre de dominio pedido. En efecto, no consta en estos autos ningún antecedente que dé cuenta de su supuesto derecho; no es titular de ninguna marca comercial, nombre de dominio o de cualquier otro antecedente en virtud del cual pueda acreditar fehacientemente algún tipo de derecho o relación con el nombre de dominio **cencosudmobile.cl**.

El Segundo Solicitante argumenta que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o de alguna forma aludido en el nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles. Y con toda razón si el solicitante no acredita a su vez derechos o intereses legítimos pertinentes. En el caso de autos, don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud para el nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquel. En efecto, dicha parte no compareció a la audiencia de conciliación y fijación de bases así como tampoco presentó argumentos, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada al efecto.

Don HORST PAULMANN KEMNA estima que a la hora de resolver los conflictos por nombres de dominio, se debe tener presente, en primer término, los argumentos y

probanzas que rindan las partes en el juicio. De lo contrario, se mal utiliza el sistema de registro y se fomenta la especulación con el mismo. Concluye, que en virtud de estos argumentos y los sostenidos en su demanda, considera que se encuentra acreditado que quien tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio **cencosudmobile.cl**, es él, don HORST PAULMANN KEMNA.

9. Que por resolución de fecha 3 de agosto de 2012, se provee el escrito presentado con fecha 9 de julio de 2012 por doña MARÍA JOSEFINA MORA ARIAS, en representación del Segundo Solicitante, don HORST PAULMANN KEMNA, lo que se notifica por correo electrónico.

10. Que con fecha 9 de agosto de 2012, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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.

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, don HORST PAULMANN KEMNA, ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Primer Solicitante, don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión.

6. Que el Segundo Solicitante, don HORST PAULMANN KEMNA, ha acreditado fehacientemente a través de diversa documentación acompañada en estos autos, y no objetada por el Primer Solicitante, ser titular de numerosos registros de la marca **"CENCOSUD"** en Chile para distinguir establecimiento comercial de las clases 3, 16, 21, 25, 28-33 y servicios de las clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, entre otras.

7. Que don HORST PAULMANN KEMNA es, además, titular de los dominios **bancocencosud.cl**, **cencosudconvenios.cl**, **cencosudmall.cl**, **cencosudshopping.cl**, **portalcencosud.cl**, **cencosudshoppingcenter.cl**, **cencosudshoppingcenters.cl**, **cencosudshoppings.cl** y **empresascencosud.cl,** además de una serie de otros nombres de dominio, entre otros **cencosud.cl**, asignados a empresas de su propiedad.

8. Que la palabra "CENCOSUD" es una palabra de fantasía creada por el Segundo Solicitante, correspondiendo al acrónimo de la expresión "Centros Comerciales Sudamericanos".

9. Que, además, y tal como lo ha acreditado don HORST PAULMANN KEMNA en estos autos, es efectivo que el holding CENCOSUD ha estado evaluando desde el año 2011 la posibilidad de incursionar en el mercado de la telefonía móvil bajo el nombre de "CENCOSUD MOBILE", hecho que ha sido difundido en la prensa nacional.

10. Que es indudable que la marca **"CENCOSUD"** es renombrada y conocida por la generalidad del público chileno, y es precisamente el Segundo Solicitante quien le ha conferido a dicha expresión fama, notoriedad y prestigio en el mercado nacional.

11. Que, teniendo presente lo anterior, el hecho que el Primer Solicitante haya pedido el nombre de dominio de autos, no puede corresponder a una mera coincidencia, puesto que si bien podría no conocer de la existencia del proyecto "CENCOSUD MOBILE" del Segundo Solicitante, este sentenciador estima que es muy improbable que desconozca la existencia del holding CENCOSUD de propiedad de don HORST PAULMANN KEMNA.

12. Que por el mero hecho de que don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN haya solicitado primero el nombre de dominio **cencosudmobile.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.

13. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por don HORST PAULMANN KEMNA, así como la falta de ellos por parte de don JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CALDERÓN, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **cencosudmobile.cl** al Segundo Solicitante, don HORST PAULMANN KEMNA, RUT Nº 3.294.888-K.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 17 de agosto de 2012.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6