JUICIO ARBITRAL

"GONZALO JAVIER DELAVEAU SWETT vs. PLAZA OESTE S.A."

Santiago, a 24 de Agosto de 2010.

MAT: Asignación de nombre de dominio **"mall-lasterrazas.cl".**

Antecedentes:

1) Se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio OF09689 denominada "Arbitraje dominio **MALL-LASTERRAZAS.CL**", con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio "mall-lasterrazas.cl" presentadas por: 1) GONZALO JAVIER DELAVEAU SWETT y 2) PLAZA OESTE S.A.

2) Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

3) El día 23 de Junio de 2009 se realizó el comparendo de consignación y conciliación, con la asistencia de don Jorge Garay Pérez, en representación de don GONZALO JAVIER DELAVEAU SWETT; y de don Antonio Varas Braun, en representación de PLAZA OESTE S.A., apoderados con poder suficiente. La conciliación no se produjo y se fijaron las normas de procedimiento.

4) Con fecha 23 de Julio de 2009, PLAZA OESTE S.A. presentó su demanda dentro de plazo.

5) Con fecha 14 de Abril de 2010 se confirió traslado de la demanda presentada a la contraparte.

6) De acuerdo al procedimiento fijado, una vez vencido el traslado concedido la causa quedó en estado de ser fallada.

Peticiones y Fundamentos de las partes:

1. Don GONZALO JAVIER DELAVEAU SWETT no hizo presentaciones en la causa.

2. En su escrito de demanda, PLAZA OESTE S.A. expone como fundamentos los siguientes: a) ser uno de los centros comerciales más grandes de Chile, y con una activa participación en el extranjero, b) ser el dueño y creador de las plataformas o espacios abiertos denominados LAS TERRAZAS DE MALL PLAZA, que ofrecen al público variadas ofertas gastronómicas, de entretención y cultura, c) ser el legítimo titular de la marca LAS TERRAZAS DE MALL PLAZA, d) la fama, notoriedad y prestigio que han conseguido los servicios que se prestan bajo esta marca, tanto en Santiago como en regiones, e) el hecho de que el dominio pedido se forma de la unión de las palabras MALL y TERRAZAS, sin incorporar ningún otro elemento novedoso, f) el nombre de dominio pedido por el primer solicitante induce a confusión, puesto que utiliza las mismas palabras MALL y TERRAZAS con las cuales ofrece sus servicios en el mercado, g) la concesión del nombre de dominio pedido podría ser usado para perturbar o afectar sus negocios y provocar confusión, h) y ser titular del dominio laterraza.cl.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estará regulado por la *Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL* de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un solicitante (don GONZALO JAVIER DELAVEAU SWETT), que solicitó primero el nombre de dominio "mall-lasterrazas.cl", y un segundo solicitante (PLAZA OESTE S.A.), que solicitó el mismo nombre con posterioridad, que alega tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio, por las razones expuestas anteriormente.

Como aspecto fundamental en temas de Internet, cabe hacer presente que la regla general es que el primer solicitante de un nombre de dominio tenga un mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre tener un aún mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido.

Se ha acreditado que la marca LAS TERRAZAS DE MALL PLAZA se usa masivamente en el mercado, identificando un espacio público de carácter gastronómico y de entretención, dentro de los centros comerciales Mall Plaza del segundo solicitante.

También pudo acreditarse que estos espacios públicos gozan de una importante difusión publicitaria, incluyendo medios electrónicos, tanto en lo que respecta s sus servicios habituales como en función de las presentaciones culturales, teatrales, conciertos y celebraciones que tienen lugar en estos recintos. Por lo tanto, podemos considerar que LAS TERRAZAS DE MALL PLAZA gozan de prestigio y notoriedad.

LAS TERRAZAS DE MALL PLAZA también se encuentra válidamente registrada como marca comercial ante el INAPI, para distinguir diversos rubros relacionados con su giro comercial.

La marca comercial creada, registrada y posicionada por el segundo solicitante tiene una importante similitud y cercanía conceptual con el nombre de dominio mall-lasterrazas.cl pedido, facilitando la confusión que puedan tener los usuarios de internet y público en general.

El dominio pedido es engañoso e inductivo de error respecto de la marca LAS TERRAZAS DE MALL PLAZA. Además, el primer solicitante no acompañó ningún antecedente que reafirme su mejor derecho, siendo por lo tanto Plaza Oeste S.A. quién sí ha demostrado tener este mejor derecho sobre el dominio pedido.

Decisión del Asunto Controvertido:

- Le asiste un "mejor derecho" al segundo solicitante, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores.

- No le asiste un "mejor derecho" al primer solicitante, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores.

- Acéptase a registro la solicitud presentada en segundo lugar para el nombre de dominio "mall-lasterrazas.cl", por PLAZA OESTE S.A., y asígnase a éste el nombre de dominio pedido.

- Recházase la solicitud presentada por el primer solicitante, don GONZALO JAVIER DELAVEAU SWETT.

- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

Sentencia pronunciada por el Árbitro Luis Felipe Claro Swinburn.

Árbitro

Actuaria