Ref. sentencia conflicto mallplazaelizondo.cl

Partes: LUIS ALBERTO SILVA LIZARDE

PLAZA OESTE S.A.

Santiago, tres de abril de dos mil nueve.-

VISTOS:

1º Oficio OF 09280, de fecha 03 de septiembre de 2008, de fojas 1, Nic Chile por el cual se designó a la suscrita como árbitro arbitrador en el conflicto **mallplazaelizondo.cl**, suscitado entre LUIS ALBERTO SILVA LIZARDE, RUT: 07.433.198-K, domiciliado en alameda 2467 L-1, Santiago, Santiago y PLAZA OESTE S.A., RUT: 96.653.650-0, Rep. , por el departamento de dominios Silva & Cia., domiciliados en Hendaya № 60, piso 4, Las Condes, Santiago de Chile.

- 2° Aceptación del arbitraje juramento de rigor y citación a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral de fojas 3 y su correspondiente notificaciónd e fojas 4.
- 3° Acta de audiencia de fojas 11, realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación se procedió derechamente a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral.
- 4º Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 13, en que se solicita le sea asignado el nombre de dominio en base a los siguientes argumentos: De hecho: Además de exponer el íter del procedimiento arbitral, la segunda solicitante pasa derechamente a analizar los argumentos de DERECHO que invoca: Sostiene que La Internet ha representado un desafío para el mundo jurídico, en el sentido que si bien se trata de una nueva realidad, no puede quedar al margen de la legalidad y de los principios generales del derecho. Especialmente alude a que a los actores comerciales les asiste el derecho de capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo a realizar acciones honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común, disquisición en las cuales basa las pretensiones de su mandante, apelando a que el caso de autos no sea resuelto a través de la aplicación simplista del principio first come first served sino mediante la aplicación de criterios más refinados, desde una perspectiva global integral. Para efectos de explicar su pretensión señala que Plaza Oeste S.A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa de reconocida fama a nivel nacional, teniendo en chile una gran cantidad de establecimientos comerciales dentro de los cuales se ofrece todo tipo de servicios. Señala que dado el carácter que poseen los servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. La empresa ha protegido como marcas comerciales las siguientes: Mall Plaza, Mall Plaza Center, Mall Plaza Cetral, Mall plaza del trebol, Malla Plaza Norte, Mall Plaza Oestem etc., etc., asimismo es titular de diversos nombres de dominio que contienen dicha expresión, tales como los siguientes, que le han sido asignados: mallplazachile.cl, mallplazacolon.cl; mallplazacordillera.cl; mallplazacuricó.cl; mallplazadelmueble.cl; mallplazadelosrios.cl; mallplazaegaña.cl; mallplazaeltrebol.cl; mallplazaeste.cl; mallplazavirtual.cl; mallplazayungay.cl.

Agrega que para la adecuada protección de estas marcas debe realizar todas las acciones

tendientes a evitar la confusión y dilución marcarias, que son las afectaciones más graves que pueden suceder respecto de estos signos en el tráfico económico. A su juicio la inscripción el nombre de dominio en disputa por el primer solicitante afecta estos derechos por cuanto se funda en el elemento central de las referidas marcas, cual es mall plaza, lo que lleva a estimar que la referida es una solicitud carente de fundamento, que claramente vulnera los derechos de su representada, lo que no favorece, en general, al sistema económico, ni se aviene con los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

Agrega que el concepto mallplazaelizondo.cl no solo se estructura en base a la marca de su mandante Plaza Oeste S.A. sino que además se utiliza una marca registrada, vulnerándose abiertamente la normativa del sector.

Invoca luego los artículos 14 y 22 del reglamento de Nic Chile, en cuanto radica en cada solicitante la responsabilidad de no afectar con su solicitud los derechos de terceros. Sostiene al respecto que hoy la visión del conflicto marcas/dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de controversias se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error en los consumidores. Asimismo, señala que se debe reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los que esa parte presta y que no corresponden a ella, indudablemente se generará un debilitamiento del capital comercial y marcario asociados a los signos registrados por su mandante, situación que además de injusta es contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene respecto de estos signos, el cual tiene protección legal y constitucional.

Agrega luego que su defensa se centra en que la identidad de una organización, por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de distintas corporaciones. Si no se pone atajo inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros, aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio. En este sentido se pregunta sobre la legitimidad de que se registrara cocalocaelizondo.cl, o falabellaelizondo.cl, telefonicaelizondo.cl. etc.

Luego hace presente que conforme al orden público económico los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el nombre de dominio a la contraria.

Concluye que la improbable asignación del dominio a la contraria generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretenda distinguir la parte contraria con el concepto mallplazaelizondo.cl, dado que los consumidores la identificarían casi de manera automática con su mandante Plaza Oeste S.A., Asimismo, todo el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones.

5º Que esta parte, en apoyo a sus argumentaciones rindió prueba documental consistente en: a) Listado de marcas comerciales de titularidad de Plaza Oeste S.A. que contienen las expresiones Mall Plaza, de fojas 29 a71; b) listado de nombres de dominio registrados bajo la titularidad del segundo solicitante, que contienen la referida expresión, de fojas 27 y 28.

Esta documental fue puesta en conocimiento de la contraria, sin que ésta formulara observaciones u objeciones.

6º Que a fojas 76 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de estos autos dice relación con cuál de las partes tienen un mejor derecho al nombre de dominio mallplazaelizondo.cl. A estos efectos Plaza Oeste ha enfatizado su propiedad marcaria respecto de distintos signos que contienen la expresión mall plaza, mientras que la primera solicitante no ha allegado antecedentes en autos en los que pudiera fundar su pretensión a la titularidad de este nombre de dominio.

SEGUNDO: Que revisada la página web correspondiente se ha verificado que la primera solicitante la utiliza para promocionar sus tiendas ubicadas en el llamado persa Bio Bio, denominadas Plaza Elizondo.

TERCERO: Que la titularidad marcaria es uno de los criterios a considerar en la solución de controversias por asignación de nombres de dominio y tiene aplicación en aquellos casos en que alguna de las partes detenta derechos de esta naturaleza y la otra no arguye derechos de naturaleza diversa, como podrían ser derechos emanados de la personalidad u otros. En el caso de autos, la segunda solicitante argumenta en base a los derechos marcarios de que es titular, mientras que la primera solicitante no ha acreditado derechos de ninguna especie, razón por la cual habrá de resolverse de acuerdo al criterio marcario.

CUARTO: Que conforme establece el ordenamiento jurídico nacional, los titulares de derechos marcarios tienen un derecho de propiedad sobre los signos que registren y mientras estos se encuentren vigentes. Ello ciertamente enmarcado en las condiciones de especialidad y territorialidad marcaria que establece la ley. El derecho de propiedad marcaria supone un aspecto positivo, cuales utilizar los signos protegidos, y asimismo involucra uno negativo, en tanto que el titular puede impedir el uso del mismo por parte de terceros. En el caso de autos, la segundo solicitante ha acreditado suficientemente que es titular de la marca "mall plaza", en las mismas clases en que actúa la primera solicitante por lo que técnicamente el uso por parte del primer solicitante estaría afectando los derechos protegidos por los registros vigentes invocados por el segundo solicitante.

QUINTO: Que si bien de los antecedentes se deriva que ambas partes pueden tener un interés al nombre de dominio, la prudencia y equidad que debe guiar la resolución de este tipo de conflictos indica que no resulta legítimo asignarlo al primer solicitante, pues no resulta procedente aplicar el criterio first come first served, al haber una de las partes que ha acreditado su mejor derecho al signo en conflicto. Siendo así habrá de acogerse la demanda del segundo solicitante de autos.

SEXTO: Que en todo caso no se ha acreditado en autos que a primera solicitante haya actuado de mala fe, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve: asígnese el nombre de dominio mallplazaelizondo.cl al segundo solicitante, PLAZA OESTE S.A., ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Lorena Donoso A. Arbitro	
Carlos Reusser Monsálvez	
Actuario	
Sentencia dictada ante los testigos de actuac	ión:
Cristián Carril Abarca	Alejandro Montecinos García
C.I. 16.209.067-4	13.282.675-7
Notifiquese a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico.	
Lorena Donoso Abarca Arbitro	
Cc: dominios@silva.cl; mail@nameacontacto@mylcomputacion.cl; fallos@leg	-