Santiago, 4 de abril de 2007.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al suscrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del dominio "**mallplazaelizondo.cl**", siendo partes, como primer solicitante, don Luis Alberto Silva Lizarde, domiciliado en Avenida Libertador Bernardo O`Higgins Nº 2467 L-1, Santiago, y como segundo solicitante, Plaza Oeste S.A., domiciliada en Serafín Zamora Nº 190, Maipú, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en calle Huérfanos Nº 1189, Piso 7º, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos Solicitantes. El primero de ellos compareció personalmente, mientras que el Segundo Solicitante compareció representado por don Rodrigo León. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos el hecho de que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante solicita la asignación del nombre de dominio en disputa, fundamentando su petición en los siguientes argumentos:

1) Este caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio first come first served.

2) Plaza Oeste 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 ofrecen todo tipo de servicios.

3) Su representada protegió como marcas comerciales diversos conceptos, entre los cuales se pueden señalar: Mall Plaza, Mall Plaza Center, Mall Plaza Central, Mall Plaza del Trébol, Mall Plaza Norte y Mall Plaza Oeste, entre otros.

4) Su representada es titular de diversos nombres de dominio que contienen la expresión "Mall Plaza", los cuales individualiza en su presentación.

5) El nombre de dominio ha sido solicitado en función de su cliente, vinculándolo a una marca comercial como lo es "Mall Plaza".

6) Las expresiones mallplazaelizondo y mallplaza son más que semejantes.

7) El otorgamiento a la contraria del nombre de dominio en disputa generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado.

8) El Segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

a) Listado de marcas comerciales que contienen la expresión "Mall Plaza" registradas a nombre de "Plaza Oeste S.A."

b) Listado de nombres de dominio que contienen la expresión "Mall Plaza" solicitados por su representada.

SEXTO: Que, por su parte, el Primer Solicitante presenta sus argumentos, señalando en lo principal, lo siguiente:

1) Su actividad es la prestación de servicios computacionales y en especial desde hace 2 años la elaboración de sitios Web. El nombre de dominio en disputa se asocia al galpón "Plaza Elizondo" que es un conjunto de 130 locales, ubicado en placer 780 – Persa Bío-Bío, que vende directamente al publico artículos de bajo precio y su actividad esta desde hace varios años.

2) El inscribió primero el nombre de dominio en disputa.

3) El dominio no tiene ninguna importancia para la marca MallPlaza, ya que muchos dominios relacionados no han sido reclamados por Plaza Oeste.

4) El dominio mallplaza existe, por ejemplo, como mallplaza.com y pudiera existir como mallplaza.cadapais siendo casi imposible para Plaza Oeste reclamarlos todos.

5) Desde su punto de vista tanto la palabra Mall y Plaza son tan genéricas como Portal, Conjunto, Villa, Sector, Tienda, Eje, Espacio, etc. y no deberían constituir una palabra reservada para una empresa en particular. Si el derecho dice otra cosa, entonces NIC Chile debería advertir a sus usuarios que tales palabras son de propiedad exclusiva de tal o cual empresa.

6) Destaca el hecho que el reclamo de su contraparte no tiene fundamento desde el momento que Plaza Oeste mostró interés por el dominio "plazaelizondo.cl" y desistió de el, omitiendo cualquier reclamo por "mallelizondo.cl.

7) Los dominios www.plazaelizondo.cl y www.mallplazaelizondo.cl se encuentran activos, inscritos en NIC Chile y con la demo del sitio funcionando.

8) Los dominios inscritos obedecen a un proyecto que en definitiva persigue cobrar $5.000 por mantención mensual del sitio Web a los locatarios del galpón aludido, siendo el sitio un portal de ofertas, promociones y novedades que estos pequeños comerciantes ofrecen a su público.

9) El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

a) Impresiones de fotografías del galpón "Plaza Elizondo".

b) Impresiones de diversas páginas Web.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal confirió traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Segundo Solicitante evacuó el traslado conferido, señalando los siguientes argumentos:

1) La parte contraria alega dominios que no dicen relación con lo que se discute en autos.

2) Su parte alega sus marcas Mall Plaza y ello es lo que fundamenta su pretensión.

NOVENO: Que, este Tribunal recibió la causa a prueba fijando como hechos sustanciales y pertinentes: 1.- identificación y/o uso efectivo de la expresión "mall plaza" y "mallplazaelizondo" por parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades y la comercialización de sus productos y servicios 2.- Interés por parte de ambos solicitantes en la asignación del nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO: Que, atendido el mérito de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO PRIMERO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe.

DÉCIMO TERCERO: Que, siendo efectivo que don Luis Alberto Silva Lizarde es el Primer Solicitante del nombre de dominio en disputa, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO CUARTO: Que, a través de los argumentos presentados, queda suficientemente acreditado que don Luis Alberto Silva Lizarde ha solicitado el nombre de dominio en disputa para obtener un signo distintivo con el cual identificar al establecimiento comercial – galpón denominado "Plaza Elizondo", atendida la actividad que se encuentra realizando.

DÉCIMO QUINTO: Que, teniendo en cuenta lo señalado en el considerando precedente, este sentenciador considera suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba respecto de dicho solicitante, en lo que respecta a un interés en la asignación del nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO SEXTO: Que, de la misma forma, a través de la documentación acompañada, especialmente aquella relativa al establecimiento comercial "Plaza Elizondo", este sentenciador estima que el Primer Solicitante ha acreditado en autos una identificación con el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, dicho solicitante ha logrado acreditar el punto Nº 1 del auto de prueba.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, queda suficientemente acreditado que tiene un derecho sobre diversas marcas comerciales y nombres de dominio que se conforman con la expresión "Mall Plaza". De lo anteriormente señalado, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la posibilidad de confusión por parte de los usuarios de Internet.

DÉCIMO OCTAVO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO NOVENO: Que, teniendo en cuenta lo señalado en el considerando décimo séptimo, y especialmente los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, este sentenciador considera suficientemente acreditado los puntos Nº 1 y 2 del auto de prueba respecto de dicho solicitante.

VIGÉSIMO: Que, asignar el nombre de dominio "mallplazaelizondo" al Segundo Solicitante para el solo efecto de protección de sus signos distintivos, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de confusión o dilución, podría constituir el otorgamiento de una exclusividad respecto de expresiones derivadas de la expresión "Mall Plaza", 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 la expresión "Mall" y/o "Plaza", realizando cada uno de ellos su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real dentro de sus respectivos rubros, lo que les otorga un derecho a utilizar las expresiones en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente ya que el establecimiento comercial que

busca identificar el Primer Solicitante con el nombre de dominio en disputa desarrolla una actividad que este sentenciador estima real y seria.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en el mismo orden de ideas, y siendo el interés que alienta al Primer Solicitante el obtener un signo distintivo con el cual identificar en la Web un establecimiento comercial, este sentenciador considera que, por muy lícito que sea el fin que persigue con su solicitud el Segundo Solicitante, atendida las consideraciones precedentes, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés demostrado por su contraparte.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho que el Primero detente el nombre de dominio en cuestión. Lo anterior unido a lo antecedentes señalados en los considerandos precedentes inclinan la recta razón y la prudencia a otorgar protección jurídica a la solicitud del Primer Solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado,

RESUELVO:

1) No ha lugar a la objeción de documentos planteada por el Segundo Solicitante.

2) Se asigna el nombre de dominio "mallplazaelizondo.cl" al **Primer Solicitante**, don Luis Alberto Silva Lizarde, domiciliado en Avenida Libertador Bernardo O`Higgins Nº 2467 L-1, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

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

Rol N° 41-2006

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Cristobal Peña Liberona.