Santiago, 27 de agosto de 2007

Juicio arbitral mallprovidencia.cl

Vistos:
Que mediante OF07472 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **mallprovidencia.cl.**
Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 7 de Mayo de 2007 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 23 de Mayo a las 16:30 horas en el despacho de esta juez árbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada, lo que consta en autos.
Que con fecha 23 de Mayo, a la hora fijada se llevó a afecto la audiencia con la asistencia de don **Jorge Roberto Muñoz Latorre**, como primer solicitante, y don Eduardo Lobos Vajovic, abogado con poder delegado del abogado Matías Somarriva, de Sargent & Krahn, en representación del segundo solicitante **Horst Paulmann Kemna** y el árbitro que conoce de este conflicto.
Que conforme lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente las partes.
Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.
Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron sus argumentos y documentos, lo que consta en autos. Luego, con fecha 13 de julio se recibió la causa a prueba y el 6 de agosto se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente

PRIMERO: Que, con fecha 06 de Junio de 2007, don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación de don **Horst Paulmann Kemna**, como segundo solicitante y demandante, interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en la cual explica sus argumentos, para obtener que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Los argumentos antes señalados en síntesis, son los siguientes:
a) Que el grupo Cencosud S.A, fundado por su presidente y principal accionista, don Horst Paulmann Kemna, es una de las compañías más grandes del país, especializada en el desarrollo, comercialización y administración de grandes centros comerciales. Su empresa, líder en el rubro del retail, a principios de la década de 1990 inicia su negocio de centros comerciales en Chile, con la apertura de su primer centro comercial, Alto Las Condes.
b) Que, el demandante está construyendo en la actualidad un complejo inmobiliario de gran envergadura, cuyo nombre es "Torre Costanera Center", ubicado en la comuna de Providencia, complejo inmobiliario que albergará entre otros servicios, un centro comercial, o mall.
c) Que el demandante posee varios registros marcarios, todos ellos estructurados sobre sinónimos de "centros comerciales" o "malls", tales como "portal" y "center". Entre ellos, el demandante hace hincapié en los que guardan similitud fonética con el dominio en disputa. Es así como estos registros son:
- Registro N° 621.664 EL PORTAL DE PROVIDENCIA, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos de clase 1 a 34.

- Registro N° 590.656 ALTO PROVIDENCIA, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos de clase 1 a 34.
d) Que el demandante señala que es reconocida y lógica la asociación que realizan los usuarios de Internet en el momento de ingresar a los sitios, señalando que un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio **mallprovidencia.cl** a una página que diga relación con los centros comerciales de los cuales es propietario el demandante.
e) Que el demandante, a través de Cencosud S.A, ha desarrollado a lo largo del país y en el extranjero una serie de centros comerciales que se conocen entre el público por el término "mall", "portal" o "center", seguido por el nombre de la ciudad o región respectiva.
f) Que el demandante es dueño, entre otros, de los siguientes nombres de dominio que guardan relación con las expresiones "mall" y "providencia", a saber:
MALLALTOLASCONDES.CL
MALLCHILLAN.CL
MALLCOSTANERA.CL
MALLCOSTANERACENTER.CL
MALLFLORIDACENTER.CL
MALLPORTALTEMUCO.CL
PORTALPROVIDENCIA.CL
g) Que el demandante es titular de un dominio conceptualmente idéntico al nombre de dominio en disputa (PORTALPROVIDENCIA.CL, del demandante), ya que la palabra PORTAL es sinónimo de MALL, por lo cual se producirá una confusión indeseable al público.
h) Que, en el sistema nacional, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y marcas comerciales, debido a que los nombres de dominio además de su rol técnico, poseen un rol como identificadores de lo origen de los diversos bienes y servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando así el comercio.
i) Lo anterior, se condice con lo dispuesto en la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, realizada por ICANN, en el cual se señala que se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio, entre otras, que el nombre de dominio otorgado sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos, además de lo dispuesto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y en nuestra propia Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, en particular lo dispuesto en el artículo 22 letra a de dicho documento. Es así, como el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, por lo que corresponde su aplicación en autos.
j) A mayor abundamiento, el demandante señala que el nombre de los centros comerciales es uno de sus activos más importantes, y de acuerdo al criterio de la creación intelectual del signo pedido, es de toda lógica que pretenda amparar sus marcas y protegerlas de terceros que pretendan aprovecharse de ella. Luego, menciona el denominado "criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo", debido a que es el demandante quien en la actualidad desarrolla un mall en providencia, y la contraria en nada se relaciona al signo en cuestión, y por el contrario, confunde al público dando a entender que está vinculada con algún centro comercial o mall en Providencia.
k) Que, por todo lo anterior, se resuelva asignando el nombre de dominio **mallprovidencia.cl**, al demandante y segundo solicitante en autos.

TERCERO: Que, el demandante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:
- Impresiones obtenidas de la página www.nic.cl que acreditan la propiedad del demandante sobre los nombres de domino ya aludidos.
- Impresiones obtenidas de la página www.dpi.cl , que acreditan la propiedad del demandante sobre las marcas comerciales "EL PORTAL DE PROVIDENCIA", Y "ALTO PROVIDENCIA"., en sus respectivos denominadores del registro marcario.

CUARTO: Que, con fecha 06 de Junio de 2007, comparece el demandado, don JORGE ROBERTO MUÑOZ LATORRE, ingeniero comercial, quien como primer solicitante, explica los motivos por los cuales considera que el dominio en disputa le debe ser asignado definitivamente. Los argumentos esgrimidos, en resumen son:
a) Que el demandado ha recibido una demanda formulada por el demandante en autos, titular de las marcas EL PORTAL DE PROVIDENCIA y ALTO PROVIDENCIA, las que distinguen únicamente establecimientos comerciales de venta al detalle de todo tipo de productos, en la Región Metropolitana.
b) Que el demandante se equivoca al esgrimir el criterio de Fama y Notoriedad consagrado en el Convenio de París, puesto que no existe marca alguna del demandante, que goce de la fama y notoriedad que ellos invocan.
c) Que la marca "MALLPROVIDENCIA" fue solicitada este año por el demandante, en el mes de Mayo de 2007.
d) Que el nombre/marca MALLPROVIDENCIA, en atención a la gran cantidad de dominios y marcas que utilizan la expresión "providencia", no es engañosamente similar a la marca EL PORTAL DE PROVIDENCIA, del demandante.
e) Que el nombre MALLPROVIDENCIA es el nombre de su página web, actualmente operativa, lo cual constata por las apariciones de distintos locatarios y usuarios que se promocionan a través de ésta.
f) Que el argumento central esgrimido por la contraparte, esto es, la construcción del edificio denominado LA TORRE COSTANERA CENTER, así como los demás argumentos, no cuentan con una base de hecho o de derecho a su favor.
g) Que no existe mala fe en la inscripción del dominio MALLPROVIDENCIA.CL, debido principalmente a que la palabra "mall", es un elemento genérico, ampliamente registrado como marca comercial y como dominio por diferentes titulares. Por tanto, considerar los argumentos de la contraria para otorgar una exclusividad sobre las expresiones de uso común y carentes de novedad tales como "mall" y/o "center", significaría sentar un precedente de monopolización económica, que pasa por sobre las leyes y sobre los pequeños o incipientes emprendedores como es su caso.
h) Que, por todo lo anteriormente expuesto, no existe ningún impedimento para el otorgamiento del dominio, el cual reúne todas las características necesarias para su vigencia.

QUINTO: Que, el primer solicitante y demandado adjuntó la siguiente prueba documental, objetada por la contraria:
- Copia simple de entrevista a diario La Tercera, Diciembre 2006.
- Copia simple de Entrevista a Diario Las Últimas Noticias de Marzo 2007.
- Lista de dominios que incluyen el elemento PROVIDENCIA.
- Lista de inscripciones de marca que incluyen el elemento PROVIDENCIA.
- Copia de solicitud de marca N° 772.859, de la marca MALLPROVIDENCIA, para clase 35. En trámite.

SEXTO: Que a fojas 94, con fecha 13 de Junio de 2007, se confirió traslado, con lo cual el día 14 de Junio de 2007 el demandante lo evacuó, reiterando los argumentos anteriores, además de señalar que el demandado primer solicitante no presenta vinculación alguna con el dominio solicitado, debido a que no existe ningún antecedente, como registros marcarios, nombres de dominio, ni título alguno que le confieran derechos sobre el dominio en disputa, cosa que no ocurre con el demandante, que posee tanto nombres de dominio como marcas comerciales que guardan relación con el nombre de dominio en disputa en autos, como consta en el libelo. El demandado no contesta.

SEPTIMO: Que, con fecha 13 de Julio de 2007, se recibe la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
a.- Derechos e intereses de las partes en la denominación **mallprovidencia.cl**
b.- Utilización efectiva que hayan efectuado las partes de la denominación **mallprovidencia.cl .**

OCTAVO: El demandado primer solicitante, con fecha 30 de Julio de 2007, responde a las preguntas fijadas por este tribunal.
- A la primer pregunta, señala que su derecho consiste en haber desarrollado y haber puesto en práctica primero que nadie y públicamente la idea original y única, que de acuerdo a la libre competencia, es de su mayor interés aprovechar la necesidad de tiendas, locales comerciales y servicios varios ubicados en la comuna de Providencia.
- A la segunda pregunta, responde que ha incorporado varios ítems de negocio en su página web, además de dotarla con un buscador, diseño profesional y un estudio de mercado. Además, ha inscrito el nombre de dominio mallprovidencia.com, para ocuparlo en la misma actividad. Por último, señala que ha dotado al sitio de la tecnología necesaria para tener imágenes on line de la comuna de Providencia.

NOVENO: Que, con fecha 06 de Agosto de 2007, este tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

En cuanto a la objeción de documentos:

PRIMERO: Que, a fojas 95 el segundo solicitante dentro de plazo, objeta los documentos presentados por la contraria.

SEGUNDO: Que este tribunal, no dará lugar a la objeción de documentos interpuesta por el segundo solicitante, pues no especifica las causales bajo las cuales funda su presentación en conformidad al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, normas supletorias a las fijadas a este procedimiento arbitral, lo que resta todo mérito a su presentación.

En cuanto al fondo:

TERCERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y allegados a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, para decidir la posterior asignación del nombre de dominio "mallprovidencia.cl", en disputa.

CUARTO: Que, de la discusión surgida en autos, se desprende que el demandante señala que éste posee un sinnúmero de nombres de dominio y marcas comerciales, que poseen relación con el nombre de dominio en disputa. Aduce además, que su negocio principal consiste en el desarrollo, comercialización y administración de grandes centros comerciales, y debido a ello actualmente está desarrollando un proyecto llamado Torre Costanera Center, en la comuna de Providencia. Y así, debido a que el demandante está construyendo un Centro Comercial, o "mall", en Providencia, el dominio **mallprovidencia.cl** le debería ser asignado.

QUINTO: Con respecto a lo anterior, el demandado primer solicitante señala que su dominio fue inscrito de buena fe, ya que él desarrolla una actividad comercial mediante un sitio web que funciona bajo el dominio en disputa, y para lo cual ya ha desarrollado inversiones para tal efecto. Además, señala que ha intentado proteger su proyecto inscribiendo la marca Mallprovidencia, solicitud que actualmente se encuentra en trámite. Por último, señala que la expresión "mall" es una expresión de la cual mal podría pretender exclusividad el demandante, puesto que es una expresión de uso común, carente de sentido.

SEXTO: En relación al conflicto entre marcas y nombres de dominio, es menester señalar lo siguiente:
Que el demandante ha demostrado fehacientemente ser titular de las marcas EL PORTAL DE PROVIDENCIA y de ALTO PROVIDENCIA, entre otras, que acompañó en sus escritos. Cabe considerar, en efecto, que tanto a nivel

nacional como internacional, la preponderancia de la marca comercial en relación a los nombres de dominio es un tema central, más no único al momento de dirimir un conflicto de esta naturaleza, al contrario de lo que señala la parte demandante. Por ende, mal se puede pretender utilizar tan sólo este criterio como elemento determinante para la resolución del conflicto.
Por otra parte, tanto en nuestro ordenamiento como en derecho comparado, el criterio esencial que se exige para que una marca obtenga protección, y en la práctica, pueda excluir a otras denominaciones que puedan afectarla, es que la denominación que supuestamente afecta a la marca comercial, sea idéntica o engañosamente similar a la que pretende la protección. Este criterio se encuentra recogido en el artículo 22 letra a) de la Reglamentación para la Resolución de Conflictos relativos a Nombres de Dominio .CL, el cual refiriéndose a las causales de revocación, señala que la inscripción del dominio se debe considerar efectuada de forma abusiva o de mala fe. Para dilucidar que ésta sea abusiva, se requiere, entre otras, que el nombre de dominio sea "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".
En autos, el demandante ha pretendido demostrar que, por el sólo hecho de ser un empresario dedicado al desarrollo, comercialización y administración de grandes centros comerciales, y que debido a esto está desarrollando un proyecto inmobiliario denominado Torre Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia, y que dentro de este proyecto se incluya un centro comercial o mall, posee la titularidad suficiente para adjudicarse el dominio en disputa. Se apoya en la titularidad de las marcas EL PORTAL DE PROVIDENCIA, en la cual esgrime que la expresión "portal" es idéntica a "mall", y "ALTO PROVIDENCIA".
Este tribunal considera sin embargo que no se logra determinar que la expresión "MALLPROVIDENCIA.CL" ni siquiera sea engañosamente similar a la de la demandante, debido a que el único elemento en común que poseen, esto es, la expresión "Providencia", es precisamente el nombre de la comuna en donde se desarrollan tanto el proyecto del demandante, como los servicios del demandado. Por ende, no se puede determinar que sea un elemento exclusivo y excluyente sólo del demandado, lo cual queda fehacientemente demostrado por la cantidad de dominios y marcas comerciales que actualmente ocupan la expresión "providencia" dentro de sus nombres. En cuanto a la expresión "mall", si bien se acepta usualmente como sinónimo de "centro comercial", tampoco se puede configurar sobre ésta una especie de titularidad excluyente de otras, ya que ello no se condice con el concepto de generalidad que la palabra "mall" posee, debido a su significado como centro comercial. Todo lo anterior rige además para los nombres de dominio invocados, por los mismos argumentos.
Por lo expuesto, no se puede considerar que el nombre de dominio inscrito, esto es **mallprovidencia.cl ,** sea idéntico o engañosamente similar a las marcas que posee el demandante, no pudiendo invocarse éstas como elemento gravitante sobre la discusión.
Por otra parte, el demandado primer solicitante, solamente exhibe una solicitud de inscripción en el registro marcario de la expresión MALLPROVIDENCIA, sin embargo al no estar inscrita a la fecha de esta presentación, tampoco se puede considerar la protección conferida a la marca como un derecho adquirido, sino más bien como una mera expectativa, que se considerará a la luz de la inscripción definitiva de éste, por lo que mal puede el demandado alegar que su solicitud pueda brindarle alguna protección, en este ámbito.
Así las cosas, tanto el demandante como el demandado no poseen argumentos suficientes como para alegar que el nombre de dominio les sea asignado, atendiendo a las marcas que detentan o que pretenden detentar, por ende, este criterio no se puede alegar ni a favor ni en contra de cualquiera de ellos.

SÉPTIMO: Que el demandado en autos, esto es, el primer solicitante, efectivamente está haciendo un uso efectivo de la página web asociada a este nombre de dominio en disputa, haciendo de ella una página destinada a ofrecer servicios de terceros, que busquen un medio de difusión de sus productos o servicios. Dicha actividad no se puede considerar como

atentatoria contra el principio de buena fe que trasciende nuestro derecho, sino que al contrario, es una muestra de la libertad económica que existe en nuestro país, derecho ampliamente consagrado a nivel constitucional y legal. En conformidad con lo anterior, el artículo 22 inciso tercero letra a.- del Reglamento de Nic Chile, que sirve de base para esta controversia señala que "sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enumeración sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario el dominio objetado no ha actuado de mala fe:
a.- Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes y servicios bajo ese nombre".
En autos, el demandado ha logrado establecer que desarrolla una actividad lícita bajo el dominio en disputa, esto es, ofrecer servicios de terceros, y que además es continuadora de un proyecto anterior, con lo cual mal se puede pretender que el demandado esté utilizando el dominio en disputa de mala fe. En cambio, la actitud del demandante, en el sentido de iniciar un procedimiento para conseguir la inscripción de un dominio ya solicitado, que tan sólo viene a complementar la larga lista de dominios que él mismo exhibe, justificándose en una pretendida protección de sus marcas comerciales, no hace más que señalar que el demandante no pretende hacer una explotación comercial precisamente del nombre de dominio en disputa, sino que más bien obedece a una estrategia para acaparar la mayor cantidad de dominios relacionada con su actividad comercial, con el afán de protección, pero obviando el legítimo derecho a desarrollar cualquier actividad económica que poseen los ciudadanos, consagrado incluso a nivel constitucional.

OCTAVO: Además, debemos atender al principio denominado en derecho comparado "first come, first served", o principio del primer solicitante, el cual nos señala que, no pudiendo probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción". Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante. En autos, como se ha explicado latamente, no se ha logrado configurar alguna causal de peso para que este tribunal logre asignarle el nombre de dominio al segundo solicitante, y sin embargo existen antecedentes fundados para considerar que el primer solicitante pretende hacer un uso lícito y de buena fe del dominio en disputa, por tanto no queda otra alternativa más que asignarle el nombre de dominio a éste.

NOVENO: Que atendida la sana razón y justa prudencia que debe observar este Tribunal Arbitral en una contienda de las especiales características que tiene una relativa a la asignación de un nombre de dominio, no caber sino otorgar protección jurídica al primer solicitante, a través de la asignación del nombre de domino "mallprovidencia.cl".

DÉCIMO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8, Anexo 1 del procedimiento sobre Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL

SE RESUELVE

Asignase el nombre de dominio "**mallprovidencia.cl"¸** al primer solicitante, esto es, don **JORGE ROBERTO MUÑOZ LATORRE**, Rut N° 7.072.875-3.

Notifíquese la presente resolución a las partes por medio de carta certificada, y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.

Janett Fuentealba R.
Juez Árbitro
NIC Chile.

Autoriza este fallo el actuario y Notario de Santiago, don Pedro Sadá Azar.