PENTAGON.CL

Santiago, diecisiete de Enero de dos mil cinco.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 1 de junio de 2004, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF03809/2.004, denominada "Arbitraje dominio pentagon.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 4 de junio de 2004 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 21 de junio de 2004 a las 12:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral y, los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 6 y a fs. 7 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, doña **Gladys Linetti Durán Araya**, cédula nacional de identidad Nº 8.039.356-3, domiciliada en calle El Trovador Nº 4285, piso 12, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 4457448, e-mail: 000@pts.cl, 111@ablmabogados.tie.cl, en carácter de demandado y; la sociedad **Empresas Penta S.A.**, (representada por Silva & Cía.), RUT Nº 87.107.000-8, domiciliada para estos efectos en calle Hendaya Nº 60, piso 4, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 3398000, e-mail: aaa@nameaction.cl, ooo@silva.cl y ooo@nameaction.cl, en carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 21 de junio de 2.004, siendo las 12:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de don Andrés Paulo Bugge Noseda, como agente oficioso de la demandada doña Gladys Linetti Durán Araya; de don José Montt Vásquez en representación de Empresas Penta S.A. (Silva & Cía.) y; del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, en el comparendo, la parte demandante presentó un escrito que rola a fs. 8 de autos, por el cual confiere patrocinio y poder, acompaña documentos con citación y delega poder, a lo que el Tribunal proveyó "A LO PRINCIPAL Y SEGUNDO OTROSI: Téngase Presente; AL PRIMER OTROSI: Ténganse por acompañados con citación." La citada acta de comparendo rola de fs. 11 a fs. 16 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

- **I.4.1.-** <u>Demanda</u>: De fs. 17 a fs. 20 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **Empresas Penta S.A.,** dedujo en contra de doña **Gladys Linetti Durán Araya**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "pentagon.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho:
- Que la regulación y evolución que ha experimentado Internet constituye un gran desafío tanto para los legisladores como para los jueces, por cuanto según algunos, Internet constituye un fenómeno económico, psicológico, pero no jurídico, por lo cual debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico como lo es el fomento de la iniciativa individual. En tal sentido, los actores económicos tiene derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, principio que no puede desconocerse por la deficiente regulación de Internet.
- Que fruto de lo señalado anteriormente este caso específico debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio del "First Come, First Served" el que en muchos casos ha involucra una profunda injusticia, sino que debe ser analizado a la luz de los principios generales del Derecho y de la tesis del "mejor derecho".
- Que el actor constituye uno de los grupos económicos de mayor importancia en nuestro país, siendo propietario de numerosas y distinguidas empresas que ofrecen una gran gama de productos y servicios, contando en la actualidad con una gran cantidad de registros marcarios tanto en Chile como en el extranjero.
- Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria para evitar todo lo que pueda afectar la imagen comercial, por cuanto nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio, situación que en este caso ha promovido el demandado.

- Que el concepto "pentagon.cl" se identifica inequívocamente con el actor, por lo que el no asignar el nombre de dominio en disputa al actor, contraviene lo preceptuado en el Artículo 14 del Reglamento de NIC Chile.
- Que conviene reiterar que si en el mercado y la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social del actor, por servicios que no correspondan a los prestados por el actor, indudablemente generará un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el demandante, lo que además de ser injusto es contrario a Derecho.
- Que para el caso de autos, los conceptos "Pentagon" y "Penta" no existe más que letras de diferencia, siendo además semánticamente similares, más aún tomando en consideración el hecho que la marca "Penta" ya se encuentra posicionada en el mercado y constituye un signo famoso y notorio.
- Que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hacho que se verá afectado si otorga el dominio en disputa al demandado.
- Que en definitiva el estar de buena fe, tener un interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que permiten demostrar que el actor es titular de un "mejor Derecho" para optar al nombre de dominio en disputa, por lo que se solicita se conceda el registro del nombre de dominio "pentagon.cl" a la demandante, con expresa condena en costas.
- **I.4.2.-** Traslado y contestación de la demanda: A fs. 23 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de doce días hábiles; se tuvo por acompañada la personería con citación de la contraria por igual término y se tuvo presente el patrocinio y poder. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.24 y fs.25 de autos.

Según da cuenta del escrito presentado el 28 de julio del año en curso, y que rola de fs. 26 a fs. 29 de estos autos, la parte demandada doña **Gladys Linetti Durán Araya**, representada por don <u>Andrés Bugge Noseda</u>, contestó la demanda de autos solicitando le sea asignado el nombre de dominio objeto de autos conforme a los argumentos en que se funda la contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho:

- Que con fecha 25 de marzo de 2004, doña Gladys Linetti Durán Araya, solicitó el registro de la expresión "pentagon.cl" como nombre de dominio en Internet. Posteriormente con fecha 31 de marzo del mismo año, la demandante y segundo solicitante solicitó el mismo nombre de dominio registrado por la demandada, siendo esta ultima, por tanto, la primera solicitante.
- Que el segundo solicitante en su demanda ha tratado de impugnar uno de los principios básicos que rigen la materia sobre la cual se discute, al negar la eficacia y valor del principio "First Come, First Served", principio que debe ser forzosamente aplicado en la especie; no solo porque sea uno de los principios rectores de este tipo de divergencias, sino porque la mayoría de los árbitros se ha inclinado por dicha tesis.

- Que la demandada no desconoce el hecho que Empresas Penta sea uno de los grupos empresariales de mayor importancia y que cuenta con registros marcarios en relación con su marca "Penta", pero dichos argumentos no implican que por ese hecho se les deba asignar el nombre de dominio en disputa.
- Que si el actor hubiese querido utilizar el nombre de dominio "pentagon.cl" lo habría solicitado, por otra parte, tiene inscrita la marca "Penta" y no "Pentagon".
- Que por otra parte, el actor fundamenta su pretensión en la capitalización del concepto "Penta" lo que no implica un mejor derecho y legitimidad con el nombre en dominio en disputa "pentagon.cl", no existiendo identidad alguna entre un término y otro.
- Que no existe ninguna confusión para los usuarios de Internet para el caso de asignarse el nombre de dominio en disputa a mi representada, por cuanto el termino que utiliza el actor es "Empresas Penta" para servicios bancarios o inmobiliarios, mientras que mi representada lo hará para prestar servicios de asesoría legal, tributaria, marketing, comunicación, publicidad, asesorás contables, comerciales y financieras a PYMES, gerenciamiento a empresas, gestión pública, en definitiva servicios de consultoría que no atentan a los intereses legítimos del actor. Asimismo no hay nada que pueda hacer suponer que mi representada quiera o pueda aprovecharse del prestigio de la marca "Penta".
- Que la expresión "Penta" constituye una expresión genérica del idioma castellano y cuya acepción va más allá de los servicios inmobiliarios y bancarios, por lo que su protección (por estar registrada) no puede limitar en forma alguna su utilización por parte de los demás agentes sociales y económicos, menos aún cuando la expresión "pentagon" no tiene nada que ver con la marca registrada de la demandante.
- **I.4.3.-** Resolución: Con fecha 30 de julio de 2004, y que rola a fs. 46 de autos se proveyó el escrito de contestación de la demanda: "A LO PRINCIPAL: Por contestada la demanda; AL OTROSÍ: Téngase por acompañados la personería y los documentos probatorios, con citación. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.47 y a fs.48 de autos.

I.5.- Prueba

- **I.5.1.- Interlocutoria de Prueba:** Esta resolución dictada con fecha 25 de agosto de 2004, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "pentagon.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs.50 y a fs.51 de autos.
- **I.5.2.-** Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó en su escrito de fs. 53, los siguientes documentos probatorios que no fueron objetados por la demandada: i) Impresiones de la pagina web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca PENTA, Registro Nº 605.435 para la clase 36; Registro Nº 527.393 para la clase 35; Registro Nº 634.669 etiqueta para la clase 36; Solicitud Nº 409.411 para la clase 16 (Denegada) y; Solicitud Nº 649.824 (En Tramitación) para la clase 35.

- **I.5.3.-** Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó en su escritos de fecha 28 de julio del año 2.004 los siguientes documentos que no fueron objetados por la contraria: i) Copia del fallo por arbitraje de dominio "tecnometro.cl", dictado con fecha 2 de enero de 2004 por el Juez Arbitro Ruperto Pinochet Olave; ii) Copia del fallo por arbitraje de dominio "vanward.cl", dictado con fecha 29 de marzo de 2004 por el Juez Arbitro Oscar Andrés Torres Zagal y; iii) Copia del fallo por arbitraje de dominio "laexotica.cl", dictado con fecha 30 de marzo de 2004 por el Juez Arbitro Oscar Torres Zagal.
- **I.6.-** Observaciones a la prueba: Por resolución de fecha 20 de septiembre de 2004 y que rola a fs. 60 de estos autos arbitrales, el tribunal confirió a las partes un plazo de cinco días, a fin de que formulasen observaciones a la prueba. Asimismo, se proveyó el escrito del actor que rola a fs. 53 de autos teniéndose por acompañados los citados documentos, con citación. Por último, el tribunal tuvo presente la solicitud de la parte demandada de fs. 52 de autos, en la cual solicita cambiar el e-mail que tenia registrado en estos autos por el de 000@vtr.net. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.61 y 62 de autos.

Con fecha 5 de octubre de 2004 y que rola a fs. 63 de estos autos arbitrales, la demandada formuló observaciones a la prueba rendida por la demandante, señalando que: i) La demandante ignora que el registro de marcas comerciales es absolutamente diferente a la inscripción de nombres de dominio, dado que su origen es diferente, el organismo que lo concede es diferente y su regulación también es diferente, por lo que el supuesto mejor derecho invocado por la contraria carece de todo valor, ya que el mejor derecho esta dado por el principio "first come, first served" y no por registros marcarios diferentes a los considerados por NIC Chile; ii) Si existiese un interés previo por parte del actor respecto del nombre de dominio en disputa, ¿porque no fue solicitado con anterioridad?, asimismo pregunta porque no inscribió el nombre de dominio "penta.cl". Por otra parte, hace presente que dichas interrogantes son válidas tomando en consideración que si existiere un mejor derecho, sería titular del nombre de dominio "penta.cl" y; iii) Por último hace presente que su parte ha obrado de buena fe al momento de inscribir el nombre de dominio en disputa, ya que en dicho momento encontró que el nombre aludido resulta muy atractivo para el negocio que tenían proyectado los cinco socios, cual era, el fundar una consultora integral para empresarios PYMES.

1.7.- Resolución y Citación para oír sentencia: Por resolución de fecha 6 de octubre de 2004, se proveyó el escrito de la demandada que rola a fs. 63, teniendo presente las observaciones formuladas a la prueba y a la solicitud del Otrosí, autos.

Asimismo en la citada resolución y atendido el hecho que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba, el tribunal citó a las partes para oír sentencia. No se decretaron medidas para mejor resolver. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de dicha resolución a las partes, rolan a fs.66 y a fs 67 de este expediente arbitral

II. PARTE CONSIDERATIVA

- 1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio "pentagon.cl".
- 2.- Que en este proceso arbitral, **Empresas Penta S.A.** ha tenido el carácter de parte demandante y doña **Gladys Linetti Duran Araya**, ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.
- 3.-Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: i) Que los actores económicos tienen derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial para evitar todo lo que pueda afectar la imagen comercial, por cuanto nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio, situación que en este caso ha promovido el demandado; ii) Que este caso específico debe ser evaluado más allá del principio del "First Come, First Served", sino que debe ser analizado a la luz de los principios generales del Derecho y de la tesis del "mejor derecho"; iii) Que el actor constituye uno de los grupos económicos de mayor importancia en nuestro país, contando en la actualidad con una gran cantidad de registros marcarios tanto en Chile como en el extranjero; iv) Que el concepto "pentagon.cl" se identifica inequívocamente con el actor, por lo que el no asignar el nombre de dominio en disputa al actor, contraviene lo preceptuado en el Artículo 14 del Reglamento de NIC Chile; v) Que para el caso de autos, los conceptos "Pentagon" y "Penta" no existe más que letras de diferencia, siendo además semánticamente similares, más aún tomando en consideración el hecho que la marca "Penta" ya se encuentra posicionada en el mercado y constituye un signo famoso y notorio; vi) Que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hacho que se verá afectado si otorga el dominio en disputa al demandado y; vii) Que en definitiva el estar de buena fe, tener un interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que permiten demostrar que el actor es titular de un "mejor Derecho" para optar al nombre de dominio en disputa, por lo que se solicita se conceda el registro del nombre de dominio "pentagon.cl" a la demandante.

- 4.-Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: i) Que el actor en su demanda ha tratado de impugnar uno de los principios básicos que rigen la materia sobre la cual se discute, al negar la eficacia y valor del principio "First Come, First Served", principio que debe ser forzosamente aplicado en la especie; no solo porque sea uno de los principios rectores de este tipo de divergencias, sino porque la mayoría de los árbitros se ha inclinado por dicha tesis; ii) Que su mandante no desconoce el hecho que Empresas Penta sea uno de los grupos empresariales de mayor importancia y que cuenta con registros marcarios en relación con su marca "Penta", pero dichos argumentos no implican que por ese hecho se les deba asignar el nombre de dominio en disputa; iii) Que si el actor hubiese guerido utilizar el nombre de dominio "pentagon.cl" lo habría solicitado, por otra parte, tiene inscrita la marca "Penta" y no "Pentagon"; iv) Que no existe ninguna confusión para los usuarios de Internet para el caso de asignarse el nombre de dominio en disputa al demandado, por cuanto el termino que utiliza el actor es "Empresas Penta" para servicios bancarios o inmobiliarios, mientras que mi representada lo hará para prestar servicios de asesoría legal, tributaria, marketing, comunicación, publicidad, asesorás contables, comerciales y financieras a PYMES, gerenciamiento a empresas, gestión pública, en definitiva servicios de consultoría que no atentan a los intereses legítimos del actor; v) Que la expresión "Penta" constituye una expresión genérica del idioma castellano y cuya acepción va más allá de los servicios inmobiliarios y bancarios, por lo que su protección (por estar registrada) no puede limitar en forma alguna su utilización por parte de los demás agentes sociales y económicos, menos aún cuando la expresión "pentagon" no tiene nada que ver con la marca registrada de la demandante.
- 5.- Que la parte demandante ha acompañado documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este Sentenciador, i.- que el demandante goza de una protección sobre la marca "penta", para las clases 35 y 36, esto es según el "Clasificador de Niza" respecto de "Servicios de": "Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y seguros, negocios financieros, negocios monetarios; negocios inmobiliarios", y que dichas marcas, tal como lo sostiene la propia demandada, gozan de prestigio.
- 6.- Que del mérito de las declaraciones y argumentaciones contenidas en los escritos de la parte demandada, este Juez Arbitro llega a la convicción, que la demandada pretende utilizar el nombre de dominio en disputa para prestar servicios de asesoría legal, tributaria, marketing, comunicación, publicidad, asesorás contables, comerciales y financieras a PYMES, gerenciamiento a empresas y gestión pública, actividades que a juicio de este Sentenciador se encuentran en parte amparadas en la protección que la marca "Penta" clases 35 y 36 otorga al actor.

- 7.- Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que si bien la parte demandada tiene intereses legítimos respecto del nombre de dominio "pentagon.cl", el actor posee derechos adquiridos anteriormente sobre la expresión "penta", por lo que el asignar el nombre de dominio en disputa a la demandada, podría contravenir los derechos válidamente adquiridos por el actor, mas aún si la parte demandada pretende utilizar dicho nombre de dominio para promover servicios financieros y de publicidad.
- 8.- Que en el caso de autos, el conflicto tiene su origen en la pluralidad de solicitudes, por lo cual, este Sentenciador debe determinar cual de los litigantes tiene el mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "pentagon.cl", y solo para el caso de que ambos litigantes carezcan de un mejor derecho o bien tengan derechos de igual jerarquía, asignar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, en virtud del principio "First Come, First Served", situación que no se presenta en este juicio arbitral, ya que a juicio de este Juez Arbitro los registros marcarios invocados por el actor constituyen, a todas luces, un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

- 1.- Asígnese el nombre de dominio "pentagon.cl" a **Empresas Penta S.A.**, RUT 87.107.000-8. (Rep. Silva & Cía.)
- 2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;
- 3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.