Arbitraje: pentasa.cl

Rol No.: 100-2007

OFICIO NIC: OF08068

En Santiago, a 17 de Diciembre de 2007

Que los señores SHIRE PLC, representados por NameAction Chile S.A. ambos con domicilio en Av. Providencia 201 oficina 22, Providencia, Santiago, cuyo contacto administrativo es el señor Juan Enrique Sánchez Serrano, solicitaron con fecha 12 de Julio de 2007, el nombre del dominio "pentasa.cl" y a su vez, las Empresas Penta S.A., representados por Silva & Cia., cuyo contacto administrativo es doña Johanna Calderón, ambos domiciliados en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, solicitaron con fecha 31 de Julio de 2007, el mismo nombre de dominio "pentasa.cl";

Que mediante Oficio OF 08068 de NIC Chile, de fecha 01 de Octubre 2007, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio "pentasa.cl";

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución de fecha 04 de Octubre de 2007, que rola en autos, mediante carta certificada a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 18 de Octubre de 2007, a las 11:00 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile;

Que con fecha 18 de Octubre de 2007, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Rodrigo León Urrutia, en representación del segundo solicitante EMPRESAS PENTA S.A., y en rebeldía del primer solicitante SHIRE PLC;

Que en la misma fecha el señor Rodrigo León Urrutia comparece en representación de Empresa Penta S.A., y en lo principal solicita se tenga presente Patrocinio y Poder; al primer otrosí acompaña documentos, con citación, consistentes en fotocopias simples de: Poder otorgado a Silva & Cia. por las Empresas Penta S.A. que los habilita para actuar en el juicio, otorgado ante Notario Humberto Santelices Narducci el 23 de Noviembre del 2001; Delegación de poder del abogado Juan Pablo Silva Dorado, a don Rodrigo León Urrutia entre otros, otorgado el 12 de Julio 2006 ante Notario Juan Ricardo San Martín Urrejola y, Patente Profesional al día, emitida por la I. Municipalidad de Santiago, y cheque nominativo y cruzado, a nombre de Juez Árbitro, correspondiente a los honorarios arbitrales depositado en cuenta corriente del Banco Citibank número 0663488-007, el 18 de Octubre del 2007, ascendente a \$250.000; al segundo otrosí, solicita tener presente que asume el patrocinio y poder en la presente causa; a lo cual este Tribunal proveyó, a lo principal y segundo otrosí: téngase presente; al primer otrosí, por acompañados documentos con citación;

Que con fecha 30 de Octubre de 2007, comparece por escrito don Rodrigo León Urrutia, en representación de Empresas Penta S.A., según lo fijado por las partes en el comparendo de conciliación y fijación del procedimiento de autos, y en lo principal solicita la asignación del nombre de dominio en cuestión a su mandante, en base a los siguientes argumentos: I.- Fundamentos de hecho: Que la expresión **pentasa.cl** fue solicitada por la contraparte y que dentro del plazo legal de acuerdo al artículo 10 del Reglamento para Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio cl, su mandante

Arbitraje : pentasa.cl

Rol No.: 100-2007

OFICIO NIC: OF08068

también solicitó el mismo nombre de dominio; II.- Fundamentos de derecho: Que entre los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, Internet, en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática. Que al respecto la doctrina nacional ha señalado que Internet es un fenómeno económico y psicológico, pero que en definitiva no es un fenómeno jurídico, queriendo decir con esto, que la Internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Así, este caso debería ser evaluado más allá del principio simplista "first come, first served" puesto que muchas veces involucra una profunda injusticia y da un mala señal a los actores económicos; Que con respecto a las Empresas Penta S.A., ésta constituye una importante empresa nacional que ha sustentado su posicionamiento en Chile a través de conocidas marcas PENTA; Que su historia ha estado marcada por el constante crecimiento y desarrollo de sus compañías e inversiones en la década de los ochenta a través de la incursión empresarial de sus dos socios -don Carlos Alberto Délano y don Carlos Eugenio Lavín-, quienes habían desarrollado una brillante trayectoria profesional como ejecutivos de las principales compañías de servicios financieros y salud a nivel nacional; En 1986 adquieren la Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, en 1988 adquieren un porcentaje de las acciones de AFP Cuprum, al año siguiente, 1989, desarrollan el proyecto inmobiliario Edificio Las Américas y compran -al Estado de Chile- el 75% del paquete accionario dela Compañía ISE Vida; En 1990 el grupo francés AGF adquiere la Compañía de Seguros Consorcio General de Seguros con lo cual desarrollan nuevas inversiones a contar del año 1991, cuando Penta adquiere el 50% de la Isapre Vida Tres S.A. y al año siguiente toma el control de Cuprum, creando la Administradora de Fondos de Inversión Las Américas. El mismo año también adquiere un porcentaje del capital del Banco de Chile; En 1993 crea la Compañía de Seguros Generales Las Américas y en Perú crea la AFP Nueva Vida, la cual seria vendida tres años más tarde; Ese mismo año se elige a don Carlos Alberto Délano como Director del Banco de Chile; En 1994, junto a otros empresarios nacionales crean Cablexpress, vendida al año siguiente; En 1996 crean Help y adquieren un porcentaje de la Clínica Olivos y Prepaga Clío en Argentina. Constituyen la compañía de créditos Hipotecarios Las Américas y se consolida formalmente al grupo a través del Holding Empresas Penta S.A., también, ese año, es electo don Carlos Eugenio Lavín como Director de Banco de Chile; En 1998 crean Vida Integra, adquieren parte de la Clínica Las Condes y se asocian estratégicamente, como Cuprum, a la empresa internacional Sun Life of Canada; En 1999, la empresa Penta se constituye como la principal accionista del Banco de Chile y se elige a don Carlos Eugenio Lavín como Vicepresidente del mismo, en reemplazo de su socio; El año 2000 se vende parte de su propiedad del Banco de Chile a LQ Inversiones Financiera S.A., relacionada al

Arbitraje: pentasa.cl

Rol No.: 100-2007

OFICIO NIC: OF08068

grupo Luksic. Ingresan a las Empresas Banmédica y crean Penta Inmobiliaria; En 2004 se abre el Banco Penta con sus filiales Penta Corredores de Bolsa y Penta Administradora General de Fondos; Y el año 2005 nuevamente toman el control de Cuprum recomprando a Sun Life Canada sus acciones. Además, inauguran en Viña del Mar el nuevo Hotel Sheraton Miramar; De todo lo anterior, se deduce el informe de marcas comerciales que se acompaña al primer otrosí, registros marcarios de larga data, todos utilizados y que protegen el concepto PENTA, marca que es idéntica al nombre de dominio de autos y que la sociedad incluye en su razón social con la sigla S.A., idénticos al nombre de dominio pentasa.cl; Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales cuando se afecta una marca comercial y que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria, y que 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; Que al respecto cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otra?, ¿favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra?; Que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos y que la igualdad de conceptos es antecedente suficiente para que el dominio en disputa sea asignado a su mandante; Cita los artículos 14 y 22 del Reglamento de NIC Chile como fundamento en cuanto abona la tesis de su mandante y que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las siguientes tres condiciones: a) 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 conocido; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de domino, y c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe; Que respecto a la mala fe, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrarla; d) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo. arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción, sea al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo, e. que se haya inscrito con la intención de impedir al titular de la marca del producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, f) que se haya inscrito con el fin de perturbar o afectar los negocios de la competencia o, g. que usando el nombre de dominio haya intentado atraer, con fines de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante; Que el conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente, y que los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores; Que en cuanto a la dilución marcaria, una eventual circulación en el mercado y en la publicidad de una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no correspondan a ella, generará un debilitamiento,

Arbitraje : **pentasa.cl** Rol No. : 100-2007

OFICIO NIC. OF

OFICIO NIC: OF08068

del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por ésta; Que de todo lo anterior, la primera solicitante no posee un derecho equivalente al de su representada y que en suma, buena fe, interés legítimo, marcas comerciales y razón social y presencia nacional de las marcas PENTA son elementos que perfilan a la mandante como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión; Por tanto, solicita que el nombre de dominio PENTASA.cl sea asignado a la mandante, Penta S.A., con expresa condena en costas a la contraparte; Al primer otrosí, acompaña los siguientes documentos, con citación: 1) Informe de marcas penta, reporte con 67 nombres de dominio cuyo titular sería Empresas Penta S.A.; 2) Copia simple de los documentos que dan cuenta de personería para actuar en autos y de la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión; Al segundo otrosí: asume patrocinio y poder, a todo lo cual este Tribunal, previo a proveer presentación de don Rodrigo León Urrutia, solicitó que se individualizara documento a que se refiere el N°2 del primer otrosí;

Que con fecha 05 de Noviembre 2007, comparece por escrito don Rodrigo León Urrutia, en representación de Empresas Penta S.A., cumpliendo lo ordenado pero acompañando mismos documentos sin individualizar, a lo cual este tribunal solicitó se individualizara mencionando al menos la naturaleza del documento y fecha del mismo, dentro del plazo de 5 días;

Que con fecha 08 de noviembre de 2007, comparece por escrito don Rodrigo León Urrutia, en representación de Empresas Penta S.A., cumpliendo lo ordenado y acompañando nuevamente mismos documentos de escritos anteriores que dan cuenta de su personería y calidad de habilitado para el ejercicio de la profesión, consistentes en el Poder otorgado a Silva & Cia. por las Empresas Penta S.A., ante Notario Humberto Santelices Narducci de fecha 23 de noviembre 2001; Delegación de poder otorgada por el abogado Juan Pablo Silva Dorado, entre otros a favor de don Rodrigo León Urrutia, el 12 de Julio 2006 ante Notario Juan Ricardo San Martín Urrejola y Patente Profesional al día, emitida por la I. Municipalidad de Santiago; a lo cual este tribunal arbitral dio por cumplido lo ordenado y proveyendo escrito de fecha 30 de octubre 2007 de don Rodrigo León Urrutia, en representación de Empresas Penta S.A., a lo principal: por presentadas las argumentaciones en conformidad a la Cláusula Primera del Acta de Fijación del Procedimiento, traslado por el término de 5 días y al otrosí por presentados documentos, con citación y téngase presente;

Que con fecha 23 de Noviembre de 2007, vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula segunda del Acta de Fijación de Procedimiento de Autos, se recibe la causa a prueba por el término de 5 días y se fija como punto de prueba se acredite la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;

Que con fecha 30 de Noviembre de 2007, comparece por escrito don Rodrigo León Urrutia, en representación de Empresas Penta S.A. y en lo principal acompaña, con citación, los siguientes documentos: 1) Informe de las marcas que incluyen el concepto, PENTA, registradas a nombre de representada, en registros públicos y de libre acceso en el DPI cuyo sitio web es www.dpi.cl, consistentes en 27 copias digitalizadas correspondientes al reporte de 67 marcas concedidas a Empresas Penta S.A., 2) A título ejemplar, impresión de certificados de marcas PENTA de su representada, consistentes

Arbitraje : **pentasa.cl** Rol No. : 100-2007

OFICIO NIC: OF08068

en 4 impresiones digitales de certificados de marcas PENTA, desde página web dpi.cl/dpi, correspondientes a los registros 605.435 – 527.393 – y 736.202 y, 3) Impresiones digitalizadas desde sitio web institucional de Empresas Penta S.A., bajadas el 30 de noviembre de 2007, que informan la presencia comercial e historia, principalmente estructura del grupo en rubros como la previsión, seguros, área financiera, salud, inmobiliaria, desarrollo y educación; a lo cual este tribunal arbitral proveyó: por acompañados documentos, con citación;

Que con fecha 12 de diciembre de 2007, este Tribunal Arbitral cita a las partes a oír sentencia;

Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

- 1.- Que consta en autos que los señores Shire Plc tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Empresas Penta S.A.;
- 2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
- 3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
- 4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
- 5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;
- 6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres de dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: "No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen

Arbitraje: pentasa.cl

Rol No.: 100-2007

OFICIO NIC: OF08068

de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

- 7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
- 8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
- 9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada.
- 10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;
- 11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión en estos autos y el interés de las partes respecto de ella,
- 12.- Que respecto de la naturaleza de la expresión en conflicto, no existe constancia en autos que la expresión PENTASA, corresponda a una expresión existente en algún idioma conocido y por ende con un significado claro y preciso;
- 13.- Que respecto de los derechos o intereses del primer solicitante consta que habiendo sido válidamente notificado no ha comparecido en el juicio, por lo que no ha demostrado tener derecho o interés sobre el dominio en conflicto, aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;
- 14.- Que respecto del interés del segundo solicitante, éste ha comparecido en este juicio y allegado documentación, no objetada, que acredita que la expresión PENTA, corresponde a la parte distintiva de su razón social, que además es objeto de numerosas marcas registradas en Chile, a su nombre, para distinguir entre otros servicios de de la clase 35 y 36, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que además es un empresa con una gran presencia y conocimiento en el mercado nacional puesto que corresponde a un grupo empresarial que desarrolla actividades en diversas áreas como es previsión, seguros, financiera, salud, inmobiliaria,

Arbitraje: pentasa.cl

Rol No.: 100-2007

OFICIO NIC: OF08068

entre otros, por lo que también su marca y razón social goza de notoriedad a nivel nacional;

- 15.- Que en la especie, la agregación del segmento SA, al dominio en disputa, en atención a lo señalado en los numerandos precedentes, no constituye un factor de diferenciación, del vocablo PENTA, respecto del cual tiene derechos de propiedad el segundo solicitante, toda vez que sugiere la idea de ser la indicación de la naturaleza jurídica del mismo;
- 16.- En consecuencia, los antecedentes antes mencionados evidencian en opinión de este Tribunal que la eventual asignación del dominio en conflicto al primer solicitante, quien no ha demostrado derecho o interés legítimo sobre el mismo, afectaría y perjudicaría derechos adquiridos sobre el mismo por parte del segundo solicitante;

Que por lo expuesto y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, se resuelve: Asígnese el nombre del dominio "PENTASA.CL", al segundo solicitante señores EMPRESAS PENTA S.A.

Notifiquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, firmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Soledad Pino Garay y doña Joyce Slight Ossandón, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Soledad Pino G.

Testigo

Juez Arbitro

Joyce Sight O. de Unijeda

Testigo