SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
plazalareina.cl

Santiago, jueves veintinueve de diciembre de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, la sociedad Plaza Oeste S.A., representada por Porzio, Ríos y Asociados, ambos con domicilio en Av. El Golf Nº 40, piso 13, Las Condes, Santiago, solicitó ante NIC Chile la revocación de la inscripción del nombre de dominio "plazalareina.cl", inscrito a nombre de don Pedro Pablo Rojas Ramsay, con domicilio en Padre Mariano 236, Providencia, Santiago, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 15.359 de 29 de Septiembre de 2011 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre demanda de revocación del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo la demandante debidamente representada, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a la demandada del libelo presentado en autos por el término de 10 días.

A fs.125, en rebeldía de la demandada y se recibió la causa a prueba y se fijaron como hecho sustancial, pertinente y controvertido: "Existencia y hechos que constituyen el derecho que se reclama sobre el nombre de dominio plazalareina.cl"

A fs. 125 vta., consta notificación a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba.

A fs. 126, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, la sociedad Plaza Oeste S.A., representada por Porzio, Ríos y Asociados, ambos con domicilio en Av. El Golf Nº 40, piso 13, Las Condes, Santiago, solicitó ante NIC Chile la revocación de la inscripción del nombre de dominio "plazalareina.cl", inscrito a nombre de don Pedro Pablo Rojas Ramsay, con domicilio en Padre Mariano 236, Providencia, Santiago, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado por éllas en Nic Chile, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de

Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrió sólo el demandante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte demandante, la sociedad Plaza Oeste S.A., en rebeldía de la demandada, hizo valer sus derechos y defensas y solicitó la revocación de la inscripción del nombre de dominio plazalareina.cl y la asignación definitiva del dominio en disputa a su favor en razón del mejor derecho que tiene.

Señala que tendría derechos legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Que sería titular de la cadena de centros comerciales MALL PLAZA, la cual sería una cadena de centros comerciales que se encuentran distribuidos en las ciudades más importantes del país, además de un centro en Perú y que sería la empresa administradora de centros comerciales más importante de Chile. Agrega que de los diez centros comerciales en Chile, seis se encuentran distribuidos en el Gran Santiago, los demás se encontrarían en Antofagasta, La Serena, Los Ángeles y Talcahuano, entre los que destacarían Mall Plaza Antofagasta, Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Norte, Mall Plaza Oeste, Mall Plaza del Trébol y Mall Plaza Sur.

Agrega que MALL PLAZA nació en agosto de 1990, con la construcción de Mall Plaza Vespucio y que en el año 2001 se incorporaría a Mall Plaza la cadena AutoPlaza, un retail y concesionaria de automóviles, además de salas de exposiciones del Museo Nacional de Bellas Artes, centros de diversión, y salas de conciertos de la SCD (Sociedad Chilena del Derecho de Autor) y que ese mismo año se abrió el Mall Plaza Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles y

posteriormente el Mall Plaza Norte, en la comuna de Huechuraba. En 2004, añaden sucursales de Integramédica en sus malls.

Que a fines de abril de 2008, la cadena inauguró el centro comercial Mall Plaza Alameda, ubicado a un costado de la Estación Central de Santiago y que en diciembre del mismo año se inaugura Mall Plaza Sur en San Bernardo.

Señala que hoy Mall Plaza podría ser considerado como el centro comercial más grande en Chile, con una activa participación en el extranjero y contando además con una completa oferta de servicios, que sobrepasa con mucho el ámbito comercial, contribuyendo en ámbitos como la cultura, salud, educación y esparcimiento.

Que en cuanto al derecho expresa que habría logrado a través de años de esfuerzo crear y mantener un bien ganado prestigio, fama y notoriedad en su ámbito de negocios, así solicitando y obteniendo numerosos registros de marca, la mayoría agrupados en torno a la expresión “PLAZA”, la que acompañado de distintos elementos adicionales, conformarían una verdadera *familia marcaria*, conformada por marcas famosas y notorias como sería “PLAZA NORTE”, “PLAZA OESTE”, “PLAZA VESPUCIO”, “PLAZA LA REINA”, “PLAZA TOBALABA”, “PLAZA LA SERENA”, entre otras, prueba que acompañaría a los autos.

Afirma que adicionalmente, podría apreciarse que además de la familia marcaria correspondiente a “PLAZA”, se habría preocupado de formar otra “sub familia” integrada por la marca “PLAZA” + “CUIDAD, COMUNA O CALLE”, así la forma que habrían implementado para distinguir estos centros sería adicionar al prefijo “PLAZA” un punto geográfico como una ciudad, comuna o calle y sería así como habrían posicionado como marcas reconocidas “PLAZA TOBALABA”, “PLAZA LOS ANGELES”, “PLAZA VESPUCIO”, “PLAZA ALAMEDA” “PLAZA LA SERENA”, PLAZA ANTFAGASTA” o “PLAZA CALAMA”.

Además, expresa que a fin de proteger en el comercio esta forma de individualizar

y distinguir sus distintos centros comerciales, habrían registrado diversas marcas comerciales para proteger estas denominaciones: 1.-Registro de marca Nº 912.781 “PLAZA TOBALABA”, clase 35, de fecha 20 de Febrero de 2011. 2.- Registro de marca Nº 909.419 “PLAZA TOBALABA”, clase 35, de fecha 03 de Febrero de 2011. 3.- Registro de marca Nº 862.851 “PLAZA LA SERENA”, mixta, establecimiento comercial para productos de las clases 3, 9, 11, 20, 21 y 25, en la IV región, de fecha 25 de Marzo de 2008. 4.- Registro de marca Nº 832.401 “PLAZA LA SERENA”, clase 35, de fecha 13 de Julio de 2008. 5.- Registro de marca Nº 822.387 “PLAZA LA PORTADA”, clase 43, de fecha 16 de Marzo de 2008. 6.- Registro de marca Nº 825.929 “PLAZA LA PORTADA”, clases 3, 9, 11, 20, 21, 25, de fecha 16 de Marzo de 2008. 7.- Registro de marca Nº 682.334 “PLAZA LONQUEN”, clase 35, de fecha 5 de Enero de 2004. 8.- Registro de marca Nº 674.018 “PLAZA LONQUEN”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la Región Metropolitana, de fecha 24 de Septiembre de 2003. 9.- Registro de marca Nº 886.133 “PLAZA CONCEPCIÓN”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la VIII región, de fecha 8 de Marzo de 2010. 10.- Registro de marca Nº 917.674 “PLAZA CONCEPCIÓN”, clase 43, de fecha 17 de Mayo de 2011. 11.- Registro de marca Nº 603.713 “PLAZA ÑUÑOA”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la Región Metropolitana, de fecha 21 de Septiembre de 2001. 12.- Registro de marca Nº 603.711 “PLAZA PUNTA ARENAS”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la XII región, de fecha 21 de Septiembre de 2001. 13.- Registro de marca Nº 683.872 “PLAZA HUECHURABA”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la Región Metropolitana, de fecha 21de Enero de 2004. 14.- Registro de marca Nº 911.136 “PLAZA HUECHURABA”, clase 43, de fecha 15 de Diciembre de 2010. 15.- Registro de marca Nº 840.968 “PLAZA PUENTE ALTO”,

clase 35, de fecha 10 de Febrero de 2009. 16.- Registro de marca Nº 837.465 “PLAZA PUENTE ALTO”, establecimiento comercial para productos de las clases 3, 9, 11, 20, 21, 28, en la Región Metropolitana, de fecha 28 de Julio de 2008. 17.- Registro de marca Nº 785.871 “PLAZA ALAMEDA”, establecimiento comercial para productos de las clases 9, 20, 25, en la Región Metropolitana, de fecha 27 de Abril de 2007. 18.- Registro de marca Nº 812.551 “PLAZA ALAMEDA”, clase 43, de fecha 2 de Abril de 2008. 19.- Registro de marca Nº 785.864 “PLAZA ALAMEDA”, clase 35, de fecha 27 de Abril de 2007. 20- Registro de marca Nº 603.719 “PLAZA OSORNO”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la X región, de fecha 21 de Septiembre de 2001. 21.- Registro de marca Nº 766.737 “PLAZA ATACAMA”, establecimiento comercial para productos de las clases la 1 a la 34, en la IV región, de fecha 7 de Septiembre de 2006. 22.- Registro de marca Nº 647.583 “PLAZA CHILLAN”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la VIII región, de fecha 4 de Noviembre de 2002. 23.- Registro de marca Nº 702.899 “PLAZA LA DEHESA”, clase 35, de fecha 8 de Septiembre de 2004. 24.- Registro de marca Nº 603.715 “PLAZA VITACURA”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la Región Metropolitana, de fecha 21 de Septiembre de 2001. 25.- Registro de marca Nº 589.945 “PLAZA LA SERENA”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la IV región, de fecha 6 de Julio de 2001. 26.- Registro de marca Nº 664.090 “PLAZA LA SERENA”, clase 35, de fecha 29 de Abril de 2003. 27.- Registro de marca Nº 845.988 “PLAZA IQUIQUE”, establecimiento comercial para productos de las clases 3, 9, 11, 20, 21, 25, en la I región, de fecha 16 de Marzo de 2008. 28.- Registro de marca Nº 826.397 “PLAZA IQUIQUE”, clase 35, de fecha 3 de Septiembre de 2008. 29.- Registro de marca Nº 627.071 “PLAZA PUERTO MONTT”, clases de la 1 a la 34, de fecha 9 de Abril de 2002. 30.- Registro de

marca Nº 603.705 “PLAZA OVALLE”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la IV región, de fecha 21 de Septiembre de 2001. 31.- Registro de marca Nº 603.718 “PLAZA LLANQUIHUE”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la X región, de fecha 21 de Septiembre de 2001. 32.- Registro de marca Nº 603.712 “PLAZA SAN BERNARDO”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la Región Metropolitana, de fecha 21 de Septiembre de 2001. 33.- Registro de marca Nº 603.714 “PLAZA LO BARNECHEA”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la Región Metropolitana, de fecha 21 de Septiembre de 2001. 34.- Registro de marca Nº 911.138 “PLAZA MAIPU”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la Región Metropolitana de 28 de Diciembre de 2010, lo que acreditaría en autos.

Destaca que sería titular de la marca “PLAZA LA REINA”, de acuerdo a las siguientes especificaciones: 1.-Registro de marca Nº 682.314 “PLAZA LA REINA”, establecimiento comercial para productos de las clases de la 1 a la 34, en la Región Metropolitana, de fecha 5 de Enero de 2004.2.-Registro de marca Nº 585.432 “PLAZA LA REINA”, clase 42, de fecha 15 de Diciembre de 2000 y 3.- Registro de marca Nº 911.135 “PLAZA LA REINA”, clase 43, de fecha 15 de Diciembre de 2010, lo que acreditaría en autos y hace presente que dichos registros, serían muy anteriores a la solicitud del nombre de dominio “plazalareina.cl” y que los antecedentes aportados quedaría claro, que tendría derechos adquiridos sobre la expresión “PLAZA LA REINA”.

Que en consideración a los argumentos expuestos, el público consumidor asociaría directamente la expresión “plaza la reina”, a la marca de mis mandantes, generando toda clase de confusión o error entre los consumidores y que el nombre de dominio plazalareina.cl no aportaría elemento distintivo alguno que lo diferencie de sus marcas, y lo que resultaría más relevante del origen empresarial

relacionado a los distintos Centros Comerciales Plaza, cuya propiedad es de PLAZA OESTE S.A.

Señala además, que el nombre de dominio del Sr. Rojas sería idéntico a su marca y que para el correcto funcionamiento de Internet, resultaría esencial que exista una correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el contenido al cual los usuarios de Internet tienen saciado dicho nombre de dominio. Que además de confusión y error en el mercado, la asignación de este nombre de dominio a un tercero, significaría un riesgo significativo para éstos, ya que un tercero (no necesariamente el Sr. Rojas, sino por ejemplo un sucesor de éste en el nombre de dominio en disputa) podría hipotéticamente publicitar contenidos que afecten la imagen de la marca "PLAZA LA REINA", en un sitio que los consumidores lo asociarían inevitablemente.

Que como el campo de la imaginación es infinito y las probabilidades de que se inventen dos marcas idénticas son nulas, sería evidente que lo que pretendió el demandado al solicitar la asignación de los nombres de dominio "plazalareina.cl", habría sido aprovecharse de su prestigio y buen nombre, lo que muestra una abierta mala fe por parte del Sr. Rojas.

Además cita fallos en apoyo de su defensa y agrega al respecto, que serían pocos las eventualidades que pueden dañar más a una marca o familia de marcas que "la dilución marcaria", esto es, que terceros se aprovechen de la fama y notoriedad de una marca, para captar clientela por medio de la confusión del origen de los servicios prestados o de los productos ofrecidos.

Que sostiene también, que el demandado obtuvo un nombre de dominio absolutamente comprendido en el ámbito de protección de su familia marcaria, infringiendo el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento de Nombres de Dominio .cl y que se habrían transgredido los principios de la competencia desleal, así como sus derechos válidamente adquiridos en relación a

su familia de marcas “PLAZA” y en particular a su marca “PLAZA LA REINA”.
Luego expresa como fundamentos de derecho en primer lugar el cumplimiento de las normas del Reglamento de NIC Chile, lo que es un nombre de dominio y cita las normas sobre revocación y que en este caso se configurarían los respectivos requisitos para revocar el nombre de dominio en litigio, así el nombre de dominio plazalareina.cl, correspondería exactamente a la marca “PLAZA LA REINA” de su propiedad y dicho nombre de dominio carecería de toda originalidad, esfuerzo creativo, etc, ya que correspondería exclusivamente a su marca y nombres de dominio. Agrega que igualmente se cumpliría el segundo requisito ya que a la fecha de obtención del registro del nombre de dominio “plazalareina.cl”, su marca “PLAZA LA REINA” ya estaba registrada y la familia marcaria “PLAZA”, en especial, su sub familia “PLAZA + LUGAR GEOGRAFICO” gozaba de notable fama y notoriedad y que por último, se cumpliría el tercer requisito**,** ya que el demandado al tener registrado el nombre de dominio plazalareina.cl, pretendería apropiarse de la marca registrada de propiedad.
Que la actitud del demandado, no se ajustaría a los principios de la buena fe.
Por último afirma, que el nombre de dominio plazalareina.cl, de propiedad de don PEDRO PABLO ROJAS RAMSAY debe ser revocado y serle transferido por carecer el Sr. Rojas de título legítimo sobre el mismo, además de su evidente mala fe al registrar plazalareina.cl**,** ya que como habría quedado demostrado, sería quien tiene el total y mejor derecho a ser titular del mismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile.
TERCERO: Que sólo la parte demandante para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Listado con 433 marcas registradas a nombre de Plaza Oeste S.A. que contienen como prefijo la expresión PLAZA. 2) Copia de impreso de registro bajado de la página de Internet del INAPI de las marcas individualizadas en el

considerando segundo anterior. 3) Impresiones de búsquedas efectuadas en Google para los términos “PLAZA VESPUCIO” y “PLAZA TOBALABA”.

CUARTO: Que la demandante, la sociedad Plaza Oeste S.A., tiene registrada a su nombre la marca registro Nº 682.314 “PLAZA LA REINA”, desde fecha 5 de Enero de 2004, el registro de marca Nº 585.432 “PLAZA LA REINA”, desde fecha 15 de Diciembre de 2000 y registro de marca Nº 911.135 “PLAZA LA REINA”, clase 43, desde fecha 15 de Diciembre de 2010, es decir con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile.

QUINTO: Que igualmente consta de la documentación acompañada, es la creadora de una serie de nombres de centros comerciales o “mall”, con el prefijo “Plaza” y un agregado que corresponde a una ciudad, comuna o calle, los cuales los tiene registrados como marcas comerciales.

SEXTO: Que la denominación “Plaza La Reina” de acuerdo a la documentación acompañada, corresponde a uno de esos nombres, la tiene además registrada como marca comercial y es asociada a la parte de la sociedad demandante.

SEPTIMO: Que la acción de intentada en autos tiene por objeto la revocación de la inscripción del nombre de dominio “plazalareina.cl”.

Que según preceptúa el art. 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, la acción para hacer efectiva la revocación planteada debe cumplir con uno de estos dos requisitos, que la inscripción del respectivo dominio sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe.

Que se considera abusiva cuando concurran las tres condiciones que allí se indican, lo que se cumple en el caso de autos, ya que el actor posee una marca registrada idéntica al nombre de dominio “plazalareina.cl”; no consta en autos derechos legítimos del asignatario sobre el nombre de dominio de la litis y el dominio fue inscrito y utilizado de mala fe, ya que perturba, afecta los negocios del actor creando confusión con la marca registrada y demás derechos del mismo

demandante.

Que en consecuencia, conforme al mérito de autos, y en especial a lo sostenido por el actor en la etapa de discusión, prueba rendida y a la rebeldía del demandado, se colige que se cumplen los requisitos que la normativa sobre la materia dispone para revocar la inscripción del nombre de dominio "plazalareina.cl"

OCTAVO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que se configura en la especie las causales de revocación de la inscripción del demandado, del nombre de dominio "plazalareina.cl".

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se acoge la demanda interpuesta por Plaza Oeste S.A. y se revoca la inscripción del nombre de dominio "plazalareina.cl" a nombre del demandado don Pedro Pablo Rojas Ramsay.

II.- Que se otorga el nombre de dominio "plazalareina.cl" a la sociedad demandante Plaza Oeste S.A. Nic Chile hará dicha transferencia, previo cumplimiento por ésta de los respectivos requisitos de asignación.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución por correo electrónico en su oportunidad, para los fines correspondientes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 51 - 2011.