Santiago, 27 de Mayo de 2014.

I-.PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitución del arbitraje.

Que por oficio OF N° 14111 NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio "plazamanquehuecenter.cl", designación que acepté y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile.

I.2.- Partes del arbitraje.

Son partes en este juicio **LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.**, RUT N° 96.632.170-9, domiciliado para estos efectos en Avenida Bosque Norte 440, oficina 602, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, correos electrónicos alejandro.afi@lasamericas.cl y Alejandro.afi@lasamericas.cl, como Primer Solicitante, y **PLAZA OESTE S.A., representado por Estudio Jurídico Porzio, Ríos y Asociados**, RUT N° 96.653.650-0, domiciliado para estos efectos en El Golf 40, piso 13, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, correos electrónicos avaras@porzcio.cl, porzio@porzcio.cl, y rcovarrubias@porzio.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "plazamanquehuecenter.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.

A fojas 15 y siguientes de autos, se encuentra el acta en la cual constan las normas de procedimiento que se acordó regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia del Segundo Solicitante.

I.5.- Periodo de Planteamientos.

I.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante.

(i) El Primer Solicitante no presentó sus alegaciones dentro de plazo, teniéndose por precluída su facultad para presentar alegaciones.

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante.

(i) Señala el Segundo Solicitante que su representada, PLAZA OESTE S.A., es titular y legítima representante de la marca "MALL PLAZA", que distingue una cadena de centros comerciales que se encuentran distribuidos en las ciudades más importantes de Chile y recientemente Perú. Agrega que se trata de una empresa líder en el rubro en Chile, con una activa participación en el extranjero, que cuenta con una gran oferta de servicios.

(ii) A fojas 20 y siguientes de autos, el Segundo Solicitante expone que PLAZA OESTE S.A. y su empresa relacionada PLAZA VESPUCIO S.A. ha registrado en Chile numerosas marcas que contienen la expresión "plaza",

tales como los registros No. 794.402, No.913.696, de la marca PLAZA VESPUCIO, No. 828.523 de la marca PLAZA TOBALABA, No. 603.715 de PLAZA VITACURA, No.603.713 de PLAZA ÑUÑOA, entre otros.

(iii) Asimismo, señala el Segundo Solicitante ser el titular de numerosos nombres de dominio, tales como PLAZAALAMEDA.CL, PLAZAVESPUCIO.CL, PLAZASANBERNARDO.CL, PLAZACALAMA.CL PLAZADOMINICOS.CL, PLAZAANTOFAGASTA.CL.

(iv) El Segundo Solicitante señala que la familia de marcas asociadas a la expresión "PLAZA" corresponden a una creación original de su representada, que goza de fama y notoriedad en el mercado nacional. En ese sentido, expone que dichos registros complementan la voz "PLAZA" con el nombre de arterias de nuestra capital y ciudades del país.

(v) Indica que el público consumidor asocia la marca PLAZA acompañada de un indicador geográfico, únicamente a la actividad realizada por PLAZA OESTE S.A. y no a terceros.

(vi) A fojas 24 y siguientes de autos, el Segundo Solicitante cita jurisprudencia aplicable al presente caso, en relación a los nombres de dominio "motoplaza.cl" y "plazaroble.cl" los cuales fueron asignados a la empresa relacionada PLAZA OESTE S.A. como segundo solicitante.

(vii) El Segundo Solicitante alega que, dado el gran número de registros marcarios de su propiedad compuestos por "PLAZA+ARTERIA VIAL" o "PLAZA + LUGAR GEOGRÁFICO" y el uso efectivo que se les ha dado en el comercio, se ha creado una asociación inconsciente en el público consumidor entre la conjugación de marcas, productos y establecimientos pertenecientes a PLAZA OESTE S.A., en consecuencia los usuarios de internet ingresarían al nombre de dominio de autos bajo el convencimiento de que se trata de una página relacionada a su representada, especialmente si dicho sitio se promociona un centro comercial.

(viii) Señala el Segundo Solicitante que la expresión CENTER contenida en el nombre de dominio solicitado, además de no poseer merito creativo ni elemento de diferenciación alguno; corresponde a un término de uso común en el mercado para referirse al establecimiento en que sus productos o servicios son ofrecidos por un distribuidor autorizado, como por ejemplo SONY CENTER o MAC CENTER.

(ix) Expone el Segundo Solicitante asimismo, que la asignación del nombre de dominio de autos al Primer Solicitante le acarrearía perjuicios tales como, la dilución de la familia marcaria "PLAZA" y confusión en el mercado respecto del origen empresarial de los servicios ofrecidos bajo el nombre de dominio en disputa.

(x) El Segundo Solicitante expone que se ha opuesto al nombre de dominio de autos de buena fe, usando los argumentos que el Reglamento le concede y haciendo uso de su legítimo derecho a difundir en Internet su marca MALL PLAZA.

(xi) Expone Plaza Oeste S.A, que no cabe en autos la aplicación del principio *first come, first served*, por cuanto este principio opera cuando tanto demandante como demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que serían considerados como equivalentes. Cree que la aplicación de este principio traería como consecuencia hacer caso omiso de los esfuerzos desplegados para obtener el alto grado de fama y notoriedad alcanzado por la marca MALL PLAZA.

(xii) Como conclusión final el Segundo Solicitante señala que cumple con los requisitos previstos en el Reglamento de Solución de Controversias de NIC Chile para considerar que goza de mejor derecho sobre el dominio en disputa.

I.6. Etapa de respuestas

No se presentaron respuestas por los solicitantes.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que a continuación paso exponer:

II.2. En atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la convicción para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en el Acta de Procedimiento, que se encuentra a fojas 15 y siguiente de autos.

II.3. Que conforme a la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL" (en adelante la "Reglamentación"), y a lo que dispone en el contrato suscrito entre los solicitantes y Nic Chile, la competencia de este tribunal se circunscribe a la resolución del conflicto suscitado por las solicitudes competitivas respecto del nombre de dominio "plazamanquehuecenter.cl". Consecuentemente, la competencia de este tribunal, en ningún caso, alcanzará las materias que hayan sido expresamente entregadas por la ley a tribunales ordinarios o especiales.

II.4. En este sentido, se debe atender a los derechos legítimamente adquiridos en forma previa por el segundo solicitante sobre la expresión "PLAZA", en consideración a que dicha expresión se encuentra presente en el portfolio de marcas comerciales registradas por el segundo solicitante, y especialmente en los nombres de dominio, también de propiedad del segundo solicitante.

II.5 Que a partir de los antecedentes que han sido puestos a disposición del Tribunal por parte del segundo solicitante en el caso de autos, éste ha acreditado lo siguiente:

- Ser titular de la marca comercial "MALL PLAZA" que distingue a una cadena de centros comerciales distribuidos a lo largo del país.
- Que la conjunción de la expresión "PLAZA" con una arteria o lugar geográfico ha sido empleado profusamente en diversos centros comerciales ligados a su actividad empresarial, tales como PLAZA TOBALABA, PLAZA SAN BERNARDO, PLAZA MAIPO, PLAZA ARICA, entre muchos otros, así como ser titulares de las respectivas marcas que los identifican en el tráfago comercial.
- Ser titular de nombres de domino que emplean la palabra "PLAZA" tales como "plazaalameda.cl" o "plazaantofagasta.cl" entre otros.
- La gran difusión que ha tenido la familia de marcas de las cuales es titular, logrando un alto nivel de reconocimiento entre el público consumidor.

II.6. Que si bien el segundo solicitante ha invocado registros marcarios pertenecientes a la sociedad Plaza Vespucio S.A, no serán estos considerados en el análisis toda vez que no consta la relación entre el segundo solicitante y la citada sociedad.

II.7 Que, en materia de disputas de asignación de nombres de dominio .CL, rige de manera general el principio "*first come, first served*".

II.8. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL", en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas normas.

II.8. Que, aún siendo el principio mencionado precedentemente "*first come, first served*" el principio dominante en materia de asignación de nombres de dominio, no es un principio absoluto en la asignación de nombres de dominio, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el artículo 14 de la Reglamentación.

II.9. En este sentido, se debe atender a los derechos legítimamente adquiridos en forma previa por el Segundo Solicitante sobre la expresión "PLAZA", en consideración a que dicha expresión forma parte integral de las marcas comerciales registradas así como de nombres de dominio respecto de los cuales PLAZA OESTE S.A. son titulares.

II.10. Que de los antecedentes, es posible concluir que el segundo solicitante efectivamente utiliza la expresión "PLAZA" junto con una arteria vial o lugar geográfico para denominar los diversos centros comerciales que posee a lo largo del país.

II.11 Que, consecuencialmente es posible concluir que el segundo solicitante solo pretende proteger su marca comercial, ya que la adjudicación del dominio "plazamanquehuecenter.cl" al Primer Solicitante produciría la dilución de la marca "MALL PLAZA", y de su portfolio de marcas comerciales, así como la confusión en el mercado, ya que la denominación "PLAZA" más artería vial o lugar geográfico es ampliamente empleada por el Segundo Solicitante en sus centros comerciales. En este sentido, es posible afirmar que el público consumidor al ver la expresión "PLAZA" junto con una artería vial, como lo es MANQUEHUE, en un nombre de dominio, asociará dicho dominio con el Segundo Solicitante.

II.12. Que respecto de la jurisprudencia citada sobre el nombre de dominio "motoplaza.cl" y "plazaroble.cl" éstos le fueron adjudicados a una de las empresas relacionadas, reconociéndose en los respectivos fallos que el término "PLAZA" tiene fama y notoriedad, así como los centros comerciales que llevan dicha denominación en el público consumidor, por lo que lo señalado ratifica la conclusión a la que se arribó en el párrafo precedente, esto es, que es muy posible que se produzca confusión entre los usuarios de internet respecto de quien es el proveedor de los servicios y productos.

II.13. Que la expresión "CENTER" resulta alusiva al rubro de centros comerciales, respecto de lo cual el Segundo Solicitante es conocido en el mercado bajo el concepto de la familia de marcas "PLAZA". Hoy en Chile

hay dos centros comerciales que utilizan la expresión “CENTER”, como lo son Florida Center y Costanera Center, ambos de propiedad de don Horst Paulmann Kemna. La expresión Center alude a “comercial center”, lo cual en castellano es “Centro Comercial”. En consecuencia la inclusión del vocablo indicado en el nombre de dominio solicitado, conlleva a añadir confusión respecto del dominio origen de esta controversia.

II.14. A mayor abundamiento, el hecho de que no existen en autos antecedentes respecto a la actividad que el primer solicitante pretende desarrollar a través del dominio solicitado, solo permite concluir que se generará confusión entre los consumidores y usuarios de internet al verse enfrentados a un dominio confusamente similar a las marcas comerciales y nombres de dominio que el segundo solicitante tiene registrado en diversas clases.

II.15. En consecuencia, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores, este Tribunal ha estimado que el Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho en la asignación de nombre de dominio “plazamanquehuecenter.cl”, dado que la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante vulneraría los derechos válidamente adquiridos por parte del Segundo Solicitante respecto del uso comercial de las marcas comerciales y nombres de dominio de su titularidad.

III. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “plazamanquehuecenter.cl” al Segundo Solicitante de autos **PLAZA OESTE S.A.** representado por Estudio Jurídico Porzio, Ríos & Asociados.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez árbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza doña Cecilia Belmar, Secretario del Tribunal.

Guillermo Carey Claro

Juez Árbitro.