En Santiago de Chile a 5 de octubre de 2009.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO10407 de fecha 4 de marzo de 2009 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "plazaosorno.cl", designación que acepté con fecha 5 de marzo de 2009, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Agustín Edwards E. y Compañía, rut. 78.733.740-6, representada por Alessandri & Compañía y en autos por la abogado doña Andrea Dawson Ahumada y por el egresado de derecho don Sebastián Molina, con domicilio en ésta ciudad, El Regidor 66 piso 10º de la comuna de Las Condes, correo electrónico smolina@alessandri.cl; 2) La Plaza Vespucio S.A. rut. 96.538.230-5, representada por don Rafael Covarrubias Porzio, con domicilio en esta ciudad, Av. El Golf 40 piso 13 de la comuna de Las Condes, correo electrónico porzio@porzio.cl, rcovarrubias@porzio.cl. -

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

A fojas 17 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral., con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Agustín Edwards E. y Compañía.

Consta de autos, fojas 26 de autos, que doña Andrea Dawson Ahumada en representación de Agustín Edwards E. y Compañía, presentó escrito de planteamientos, señalando que su representada es una sociedad que goza de gran fama, notoriedad y reconocimiento en el mercado, específicamente en el ámbito relacionado a los medios de comunicación, presta servicios informativos, que comprenden periódicos, radio, programas de televisión, y portales en Internet. Señala que su representada crea, desarrolla y comercializa periódicos de circulación nacional, que gozan de gran fama y prestigio, tales como El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias. Además, su representada se dedica a la creación, desarrollo y comercialización de medios de prensa escrita de carácter regional y provincial y comunal, cumpliendo, de esta manera, una importante labor de información a los habitantes de provincias y regiones, que sin su existencia, verían seriamente afectadas sus posibilidades de acceder a medios de prensa especializados en eventos noticiosos de carácter local. Concordantemente, comercializa periódicos en prácticamente todas las regiones del país, abarcando desde Arica a Chiloé, incluyendo en las regiones norte diarios tales como "La Estrella de Arica" y "El Mercurio de Antofagasta"; en el centro periódicos que incluyen a "El Mercurio de Valparaíso" y "El Líder de San Antonio"; y en las regiones sur comercializa periódicos tales como "El Austral de Temuco", "El Austral de Valdivia", y "El Austral de Osorno". Agrega que la frase incluida dentro del nombre de dominio de autos, esto es, "Plaza Osorno", constituye una designación geográfica,

correspondiente a la plaza principal de la ciudad de Osorno, que como expresión, no mantiene una relación de exclusividad con la razón social del segundo solicitante, o con las marcas registradas por él. En este sentido, la palabra "Plaza" se entiende como un lugar de encuentro, donde los miembros de la comunidad confluyen a intercambiar ideas e información, siendo este, precisamente, el sentido y destinación pretendida por su representada al momento de inscribir el nombre de dominio de autos. Agrega que el nombre de dominio de autos, ha sido solicitado por su representada, con el objeto de distinguir un portal de Internet, dirigido principalmente a la prestación de servicios informativos, de carácter nacional y local, pero enfocado principalmente a la provincia de Osorno, cumpliendo en este sentido, una importante misión informativa, esto es, el de informar a sus habitantes de sucesos de carácter noticioso. De esta manera, resulta aparente la función social de la página de Internet distinguida bajo el nombre de dominio www.plazaosorno.cl. Señala que su representada con el objeto de prestar servicios informativos a través de las redes digitales, ha inscrito el nombre de dominio de autos, y ha puesto en funcionamiento una página de Internet, distinguida bajo dicho dominio, estando actualmente activa, cumpliendo una importante función informativa. De esta manera, la función que la página de Internet distinguida bajo el nombre de dominio "plazaosorno.cl" difiere sustancialmente de la destinación entregada por el segundo solicitante, dedicado principalmente a la administración de centros comerciales. Por otra parte señala que la expresión "Plaza Osorno", constituye una expresión descriptiva de destinación, preexistente al segundo solicitante. La palabra "Plaza" denota entre sus múltiples acepciones "Lugar ancho y espacioso dentro de un poblado, al que suelen afluir varias calles; Aquel donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos, y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas públicas". Señala que la definición permite comprender como el significado de la palabra Plaza se encuentra íntimamente ligado a la idea de reunión, entendiéndose tradicionalmente a la plaza como el centro de toda población humana, donde se intercambian ideas y noticias relativas a

dicho poblado. De esta manera la palabra Plaza evoca y liga íntimamente con los servicios de información presentados por su representada, lo que constituye el fin buscado por su representada al incluir dicha expresión dentro del nombre de dominio solicitado. Asimismo la expresión Osorno constituye un atributo de destinación, que tiene como objetivo circunscribir a una localidad determinada los servicios prestados por su representada. Señala que la expresión Plaza Osorno constituye una designación geográfica, correspondiente a la plaza principal de la ciudad de Osorno, que no mantiene una relación de exclusividad con la razón social del segundo solicitante o con las marcas registradas por él. Señala que la expresión Plaza Osorno es preexistente a la destinación otorgada por el segundo solicitante, que ya era ampliamente conocida por el público usuario de Internet, en consecuencia, el segundo solicitante no puede pretender extender el ámbito de aplicación de sus prerrogativas a extremos que implique el monopolio sobre una frase que no es de su creación y que no la distingue exclusivamente a ella. Señala que existen numerosas marcas comerciales que la incluyen, citando las siguientes marcas: Osorno (4), Plaza (4), Luz Osorno (1), Plaza Ñuñoa (1), Paseo Osorno (1), Plaza Nogales (1), Plaza San Pío (1), La Plaza (1) y Somos Osorno (1). En lo que se refiere a los nombres de dominio, también se pueden encontrara un conjunto de dominios que incluyen las expresiones incluidas en el dominio de autos: plaza.cl, plaza-mayor.cl, plaza-ñuñoa.cl, plazaalameda.cl, plazaantofagasta.cl, plazaarenas.cl, plazabaquedano.cl, plazabarcelona.cl, plazabaron.cl, plazabicentenario.cl, plazabrasil.cl, plazacentro.cl, plazachacabuco.cl, plazachicureo.cl, plazadelaciudadania.cl, plazadeleste.cl, plazadeelmar.cl, plazadelosrios.cl, plazadominicos.cl, plazaegaña.cl, acosorno.cl, austsralosorno.cl, camposorno.cl, cnosorno.cl y feria-osorno.cl. Por otra parte, en relación a la buena fe señala que su representada al momento de inscribir el nombre de dominio de autos puede apreciarse que la expresión Plaza Osorno constituye una expresión preexistente que no goza de cualidades arbitrarias que la liguen a un sujeto determinado, de manera que el nombre ha sido seleccionado de manera independiente, teniendo en

consideración sólo la naturaleza de los servicios prestados y las cualidades geográficas del contenido incluido dentro de la página de Internet distinguida bajo dicho nombre. También señala la buena fe de su utilización, señalando que la página Web se encuentra actualmente activada y en funcionamiento, y distingue un portal informativo que constituye el giro principal de su representada. A fortiori, el nombre de dominio se encuentra destinado a prestar servicios que difieren plenamente de los productos y servicios prestados por el segundo solicitante, no existiendo colisión o intersección alguna en la naturaleza de los servicios prestados que puedan conducir a confusión a los usuarios de Internet respecto al origen de la página distinguida bajo el nombre de plazaosorno.cl. Además solicita la aplicación del principio "First Come- First Served". Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompañados los siguientes documentos: impresión de página de Internet plazaosorno.cl y copia simple de certificado de registro de marca El Diario Austral Osorno a nombre de su representada.

I.5.2 Planteamientos de Plaza Vespucio S.A.

Consta a fojas 68 que Plaza Vespucio S.A. fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que PLAZA VESPUCIO S.A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa de reconocida fama a nivel nacional, teniendo en Chile una gran cantidad de establecimientos comerciales dentro de los cuales se ofrecen todo tipo de servicios individualizados a través de la marca PLAZA.. Agrega que tiene registradas marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los cuales se pueden señalar: Berlín en Plaza Vespucio, Cannes en Plaza Vespucio, Mall Plaza Colon, Mall Plaza Cordillera, Mall Plaza Valdivia, Mall Plaza Vespucio, Palmas de Mallorca en Plaza, Plaza, Plaza Alto del Mar, Plaza Altos del Mar, Plaza del Agua, Plaza del Mar Shopping Center, Plaza La Florida, Plaza Las Delicias, Plaza Multimedia, Plaza Shopping, Plaza Valparaíso, Plaza Vespucio Cada Día Mejor, Plaza Vespucio Nada Mejor, Plaza Vespucio PV, Plaza

Vespucio Town Center, Plaza Vespucio Siempre Algo Más, Plaza Viña del Mar, Plaza Viña del Mar el Mall de la Quinta, Plazamar, Plazaviña, Shopping Plaza, Venecia en Plaza Vespucio. Señala que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, nos referimos a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. En efecto, 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. En este caso, señala que la parte contraria ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de su cliente, vinculándolo a una marca comercial como lo es la familia de marcas e identificación que forman parte de PLAZA VESPUCIO. Agrega que, las expresiones PLAZAOSORNO.CL forma parte de la familia de marcas PLAZA que se han mencionado en este escrito, que es propiedad exclusiva de su representada. Señala que el hecho de incluir el término OSORNO, llevará al consumidor a más confusión creyendo que existe una unión entre las marcas y familia marcaria PLAZA, y la ubicación de algún establecimiento en la ciudad de OSORNO, lo que no es correcto. Añade que la presencia de la palabra principal en el dominio solicitado en autos es "Plaza" y el añadido "Osorno" viene a generar mayor confusión sobre el origen empresarial de los servicios o productos que en el futuro se promuevan o exploten a través del dominio plazaosorno.cl, siendo la misma expresión registrada como marca comercial por su mandante. Por otra parte señala que es conocida la fama y notoriedad de las marcas de su representada, en Chile, por lo que de asignarse el nombre de dominio de autos a la contraria no habrá más que confusión en el público consumidor. Argumenta que el concepto PLAZAOSORNO.CL no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a su mandante PLAZA VESPUCIO S.A., sino que peor aun, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. Cita

el artículo 14 y 22 artículo del reglamento NIC CHILE. Reitera el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Argumenta que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio. Concluye que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretenda distinguir la parte contraria con el concepto PLAZAOSORNO.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su mandante PLAZA VESPUCIO S.A. En suma, buena fe, interés legítimo, marcas registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña listado de marcas comerciales que contiene la expresión PLAZA registrados por su mandante.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta Agustín Edwards E. y Compañía

Consta a fojas 95 de autos que doña Andrea Dawson Ahumada en representación de Agustín Edwards E. y Compañía contestó la demanda de Plaza Vespucio S.A., señalando que si bien el segundo solicitante es titular legítimo de la marca comercial PLAZA, dicho registro se encuentra circunscrito específicamente a servicios de clase 36, en específico, "servicios de tarjeta de crédito y de giro". En consecuencia, el argumento de exclusividad no puede ser atendido, existiendo, una cantidad relevante de registros de marcas comerciales para la expresión "PLAZA" y cita nueve de ellos cuyos titulares corresponden a distintas empresas. En consecuencia, el segundo solicitante no posee derechos exclusivos y excluyentes sobre la expresión PLAZA, que le permiten obtener la asignación del nombre de dominio de autos, con preeminencia a su representada. A mayor abundamiento, señala que el nombre de dominio "plazaosorno.cl", responde a una estructura de común utilización en el mercado, según puede apreciarse de 40 marcas que cita, entre ellas, Plaza Amanda, Plaza San Fernando, Plaza del Puerto, Plaza Maule, Plaza del Barco, Plaza festival, Plaza San Francisco, Plaza Anthenee, Plaza Egaña, Plaza Lila, Plaza Quinchamali, Plaza Colon, Plaza Vieja, Plaza Pública, Plaza de Armas, Plaza Las Rosas, Plaza Sesamo, Plaza San Pio, Plaza Nogales, Plaza festival, Plaza Vellavista, etc., inscritas a nombre de distintas instituciones y personas naturales. Señala que los registros guardan una estrecha relación de estructura con la expresión incluida dentro del nombre de dominio de autos, todas la cuales se distingue perfectamente entre sí, sin inducir al público consumidor, a errores o confusiones referentes al origen empresarial de los servicios ofrecidos bajo esta denominación, como tampoco respecto a las cualidades de los servicios ofrecidos. Lo anterior se debe a que la estructura elegida por su representada, esto es la consignación de la palabra PLAZA, más un sustantivo, constituye una estructura tradicionalmente utilizada, que se encuentra generalizada en el mercado. En

consecuencia con lo anterior, señala que el mismo nombre de dominio “PLAZA.CL”, se encuentra actualmente inscrito por un tercero, sin provocar errores o confusiones entre el público usuario de Internet, de ésta amanera, menos lo hará el nombre de dominio de su representada, que agrega además, el elemento “OSORNO”, que no se encuentra incluido en ninguna de las marcas comerciales del segundo solicitante. Además, el uso entregado por su representada al nombre de dominio plazaosorno.cl, no puede sino ser considerado como de buena fe, por cuanto, el nombre de dominio se encuentra actualmente activado, y en construcción, y tiene una orientación eminentemente periodística, que constituye un servicio de se aleja sustancialmente de la marca registrada por el segundo solicitante. Además, la expresión “PLAZA OSORNO”, tiene un significado en español de carácter autónomo, que en su acepción relevante, esto es, el referido al término PLAZA como al de un lugar de encuentro y reunión. Consecuentemente, si el contenido de la página guarda relación con el nombre, se entiende que tiene el mismo derecho a su utilización la persona que lo registro que la marca, por muy conocida que sea, por haber registrado el nombre con anterioridad. Señala que no se vislumbra aprovechamiento ilícito de las marcas de PLAZA VESPUCIO S.A., por cuanto no existe ningún ánimo por parte de su representada, de prestar servicios que se asemejen a los prestados por el segundo solicitante. Asimismo, el sentido y alcance de uno y otro son distintos, por una parte la expresión "PLAZA", de plaza Vespucio S.A., está asociada principalmente con establecimiento comerciales; y por la otra la expresión "PLAZA OSORNO", identifica un servicio de carácter informativo. Resulta entonces claro que los ámbitos o esferas de uso y campos de acción comercial también son diferentes, situación suficiente para desestimar las alegaciones del segundo solicitante en cuanto a las posibilidades de confusión de público y dilución de la denominación "PLAZA". Finalmente acompaña los siguientes documentos: Impresión de base de datos NIC Chile en el que consta la inscripción del dominio PLAZA.CL, por parte de Fundación de Desarrollo Educacional de la Araucanía; Reporte de marcas, en el que consta un conjunto de registros marcarios para la marca

comercial PLAZA, y que han sido registradas por sujetos distintos a Plaza Vespucio S.A.; Reporte de marcas, en el que consta un conjunto de registros marcarios que incluyen la expresión PLAZA, y que han sido registradas por sujetos distintos al segundo solicitante.

1.6.2 Respuesta de Plaza Vespucio S.A.

Consta a fojas 79 que Plaza Vespucio S.A. evacuó el traslado a los planteamientos presentados por Agustín Edwards E. y Compañía, señalando que la contraria hizo valer la marca "El Diario Austral de Osorno" que distingue productos de la clase 16, no existe relación alguna con la maraca "Plaza", que si ha hecho valer su parte. Agrega que su representada es titular de una verdadera familia de marcas Plaza siendo conocida en todo Chile y que protege todos los productos y servicios de la casi totalidad del clasificador de marcas. Señala que su representada usa en forma efectiva sus marcas y que de asignarse a la contraria es claro que habría confusión en el público consumidor. Además señala que su parte es titular de la marca Plaza Osorno Finalmente acompaña los siguientes documentos: Copia simple de impresión del sitio Web plazaosorno.cl actualmente en uso por la parte contraria en que en nada se parece a un diario o periódico. Impresión de certificado de marca comercial Plaza Osorno que distingue establecimiento comercial para la venta de toda clase de productos, salvo clase 33, incluidos los de la clase 16 para la X Región de Los Lagos.

1.7 Inspección Personal del Tribunal.

Consta a fojas 98 de autos, que con fecha 19 de mayo de 2009, a petición de Agustín Edwards E. y Compañía, se llevó a cabo la inspección personal del Tribunal consistente en visitar la página Web plazaosorno.cl.

I.8 Téngase Presente.

Consta a fojas 99 de autos, que la parte Agustín Edwards E. y Compañía hace presente, en relación a la marca Plaza Osorno acreditada por la parte contraria, que la marca ha sido registrada como un establecimiento de comercio, sin distinguir productos y servicios que se relacionen con los servicios informativos de su representada. Agrega que no se ha adjuntado antecedente que acredite el uso de la marca comercial, de manera que el público no puede verse inducido a errores o confusiones. Tampoco puede haber mala fe en la inscripción, si la marca no está siendo utilizada. Además hace presente que la marca ha sido registrada por Plaza Oeste S.A. y no por Plaza Vespucio, personas jurídicas distintas, y no consta en autos que existe una licencia que permita a Plaza Vespucio la utilización de dicho registro. Por el contrario, el hecho que Plaza Oeste S.A. no se haya opuesto al nombre de dominio inscrito demuestra cómo éste no lesiona los privilegios de propiedad industrial adquiridos sobre la expresión Plaza Osorno.

1.9 Medida para Mejor Resolver.

Consta a fojas 102 de autos que se dictó la medida para mejor resolver consistente en que la parte Plaza Vespucio S.A. deberá acreditar que derechos tiene sobre la marca comercial Plaza Osorno S.A.

Que a fojas 123 y 124 Plaza Vespucio S.A. acompaña dos certificados del gerente general de dicha empresa, firmados ante notario, donde certifica que los únicos accionistas de Plaza Vespucio S.A., y de Plaza Oeste S.A. son las sociedades Plaza S.A. y Plaza ZAP.

1.10 Cambio de Patrocinio y Poder de Plaza Vespucio S.A.

Se deja constancia que Plaza Vespucio S.A. tenía por abogados patrocinantes al Estudio Silva & Cía., quienes presentaron la demanda y contestaron la demanda de la parte contraria. Posteriormente, la aparte Plaza Vespucio S.A. revocó dicho patrocinio y poder y le otorgó un nuevo patrocinio a don Rafael Covarrubias Porzio, después de una larga

tramitación de los poderes, según se deja constancia de fojas 111 a fojas 126, lo que retardó la tramitación de la causa.

1.11 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 128 de autos, con fecha 23 de septiembre de 2009, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Agustín Edwards E. y Compañía con fecha 13 de noviembre de 2009 solicitó el nombre de dominio "plazaosorno.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Plaza Vespucio S.A. representada por Silva & CIA., lo solicitó con fecha 21 de noviembre de 2009.

II.2 Que Agustín Edwards E. y Compañía representada por Alessandri & Cia. Ltda.. argumentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa señalando que es una sociedad que goza de grana fama, notoriedad y reconocimiento en el mercado, específicamente en el ámbito relacionado a los medios de comunicación, prestas servicios informativos, que comprenden periódicos, radio, programas de televisión, y portales en Internet. Crea, desarrolla y comercializa periódicos de circulación nacional, que gozan de gran fama y prestigio, tales como El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias. Además, se dedica a la creación, desarrollo y comercialización de medios de prensa escrita de carácter regional y provincial y comunal, comercializa periódicos en prácticamente todas las regiones del país, abarcando desde Arica a Chiloé, diarios tales como "La Estrella de Arica" , "El Mercurio de Antofagasta", "El Mercurio de Valparaíso" , "El Líder de San Antonio", "El Austral de Temuco", "El Austral de Valdivia", y "El Austral de Osorno". La frase incluida dentro del nombre de dominio de

autos, “Plaza Osorno”, constituye una designación geográfica, correspondiente a la plaza principal de la ciudad de Osorno, la palabra “Plaza” se entiende como un lugar de encuentro, donde los miembros de la comunidad confluyen a intercambiar ideas e información, y que ha sido solicitado, con el objeto de distinguir un portal de Internet, dirigido principalmente a la prestación de servicios informativos, de carácter nacional y local, pero enfocado principalmente a la provincia de Osorno. Agrega que ha puesto en funcionamiento una página de Internet, distinguida bajo dicho dominio, estando actualmente activa, cumpliendo una importante función informativa. Señala que existen numerosas marcas comerciales que incluyen la denominación “Plaza” u “Osorno”, y que también se pueden encontrara un conjunto de dominios que incluyen tales expresiones. Por otra parte, señala que estaba de buena fe al momento de inscribir el nombre de dominio, pues fue seleccionado de manera independiente, teniendo en consideración sólo la naturaleza de los servicios prestados y las cualidades geográficas, además solicita la aplicación del principio “First Come- First Served”. En su escrito de respuesta señala que no existe ningún ánimo de prestar servicios que se asemejen a los prestados por el segundo solicitante, atendido que los ámbitos o esferas de uso y campos de acción comercial son diferentes, de manera que no existe la posibilidad de confusión de público y dilución de la denominación "PLAZA".

II.3 Que Plaza Vespucio S.A. argumenta su mejor derecho en que es una destacada y ampliamente posicionada empresa de reconocida fama a nivel nacional, teniendo en Chile una gran cantidad de establecimientos comerciales dentro de los cuales se ofrecen todo tipo de servicios individualizados a través de una familia de marcas cuyo denominador común es “PLAZA”. Agrega que tiene registradas numerosas marcas comerciales, entre las cuales está Plaza. Hace referencia a la doctrina de la confusión y dilución marcaria, lo que sucede en autos, pues el nombre de dominio está vinculado a una marca comercial como lo es la familia de marcas e identificación que forman parte de Plaza Vespucio. Las

expresiones plazaosorno.cl forma parte de la familia de marcas PLAZA. Agrega que la presencia de la palabra principal en el dominio solicitado en autos es “Plaza” y el añadido “Osorno” viene a generar mayor confusión sobre el origen empresarial de los productos y servicios que en el futuro se promuevan o exploten a través de dicho dominio. Es conocida la fama y notoriedad de las marcas de su representada, en Chile, por lo que de asignarse el nombre de dominio de autos a la contraria no habrá más que confusión en el público consumidor. Se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. Cita el artículo 14 y 22 del Reglamento NIC CHILE.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada a fojas 76 está registrada la marca “Plaza Osorno” con fecha 21 de septiembre de 2001, por Plaza Oeste S.A., sociedad relacionada con Plaza Vespucio S.A., según consta de los documentos acompañados a fojas 123 y 124 de autos. Que la marca registrada Plaza Osorno es idéntica al nombre de dominio solicitado “plazaosorno.cl”

II.5 Debe considerarse que las marcas famosas son aquellas vinculadas al concepto de Plaza Vespucio y otras marcas de dicha empresa vinculadas a las denominaciones de los centros comerciales o “malls” donde ofrece sus productos o servicios que le han dado fama y notoriedad. Sin embargo la notoriedad y fama de la marca Plaza Osorno es discutible, pues dicho centro comercial no existe, en consecuencia no es posible hablar todavía de una marca notoria y famosa y menos de que podría producirse confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, si dicho centro comercial aún no existe.

II.6 Que en relación al argumento de Agustín Edwards E. y Cía. de que existe un sinnúmero de marcas que incluyen los conceptos “Plaza” y “Osorno”, cabe considerar

que en el caso de autos la parte Plaza Vespucio S.A. tiene registrada idéntica denominación, y que además, el concepto de “Plaza” unido al nombre de una ciudad como Viña del Mar, Valparaíso, Osorno, etc., son conceptos que integran lo que podría llamarse la familia de las marcas registradas bajo el término Plaza. En consecuencia, aún cuando dicha marca no sea notoria ni famosa, evidentemente que puede entenderse que forma parte de la familia de marcas de Plaza Vespucio S.A.

II.7 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Agustín Edwards E. y Cía. acreditó que es titular de la marca “El Diario Austral Osorno”, marca que no es idéntica ni engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, pues el único elemento en común es “Osorno”, y además dicha marca claramente individualiza a un diario. Cabe considerar que dicha marca integra lo que podría llamarse la familia de marcas registrada por dicha empresa como “”El Austral de Temuco”, “El Austral de Valdivia y “El Austral de Osorno”.

II.8 En consecuencia, a juicio de este árbitro, el término “Plaza Osorno” más que identificar los productos y servicios de información que ofrece Agustín Edwards E. y Cía. en la ciudad de Osorno, identifica a los centros comerciales que Plaza Vespucio S.A. tiene en las distintas regiones del país, y que en el futuro podría legítimamente desarrollar en la ciudad de Osorno.

II.9 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador ha llegado a la convicción que Plaza Vespucio S.A. tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto tiene derechos sobre una marca idéntica al nombre de dominio solicitado, Plaza Osorno, y es titular de que se puede llamar una familia de marcas que vinculan los conceptos de Plaza con el nombre de una ciudad o comuna importante de nuestro país.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio “plazaosorno.cl” a la Plaza Vespucio S.A.

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 pronunciada por el árbitro arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza, doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.