SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
portalcenter.cl

Santiago, miércoles doce de septiembre de dos mil siete.

VISTOS:

Con fecha 27 de enero de 2007, don Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, domiciliado en calle Martín De Zamora 4891 d 75, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "portalcenter.cl".

Posteriormente, con fecha 14 de febrero de 2007, don Horst Paulmann Kemna, domiciliado en Av. Kennedy 9001, Las Condes, Santiago, representado por el Estudio Sargent & Krahn, domiciliado en Av. Andrés Bello Nº 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "portalcenter.cl", 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 7445 de 20 de abril de 2007 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre la inscripción 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 por correo electrónico.

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, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes, llamadas a avenimiento, éste no se produjo, 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.

A fs. 110 y 150 el segundo y primer solicitante respectivamente hicieron valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 156 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 157 y 159 ambas partes evacuaron dicho trámite.

A fs. 163, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "portalcenter.cl".

A fojas 181, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. SOBRE OBJECIÓN DE DOCUMENTO.

PRIMERO: Que a fs. 157, el segundo solicitante, objetó los documentos acompañados por el primer solicitante por no constarle su autenticidad y por tratarse de un tercero ajeno al juicio. Que se dio traslado de dicha objeción y el primer solicitante lo evacuó expresando que son atingentes al juicio y que es el Juez el llamado a resolver sobre el valor probatorio de los mismos.

Que no será acogida dicha objeción por constar la autenticidad de dichos documentos y porque el valor probatorio de los mismos es de exclusivo resorte de este sentenciador.

II. SOBRE EL FONDO.

SEGUNDO: Que con fecha 27 de enero de 2007, don Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, solicitó la inscripción del nombre de dominio "portalcenter.cl". Que posteriormente, con fecha 14 de febrero de 2007, don Horst Paulmann Kemna, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "portalcenter.cl", 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 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, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes, llamadas a avenimiento, éste no se produjo, 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.

TERCERO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusión, el primer solicitante fundó su pretensión señalando que es un empresario de 28 años de edad y que hace cinco se desempeña como corredor de propiedades Que al efecto, por escritura pública de fecha 17 de julio de 2006, constituyó junto a otro socio, la sociedad "Inmobiliaria Barrio Hogar Limitada", a través de la cual desarrollaría la actividad antes señalada. Que dicha sociedad tiene por objeto el corretaje de propiedades en diversos barrios del barrio oriente, razón por la cual su domicilio se encuentra en la comuna de Las Condes.

Agrega, que no sólo realiza el rol propio de corretaje de propiedades, sino también presta otros servicios de utilidad para el comprador u arrendatario del inmueble, ya sea directamente o a través de terceros, entre los cuales menciona mudanzas, aseo industrial, pintura de exteriores e interiores y búsqueda de personal de vigilancia. Que respecto del aseo industrial, tiene una empresa de aseo propia, denominada "BH CLEAN", cuya página Web sería www.bhclean.cl.

Expresa, que de esa manera, su intención al solicitar el nombre de dominio en disputa es contar con una dirección en la Web a la que los clientes de su empresa "Inmobiliaria Barrio Hogar Limitada", y otros que no lo son, ingresen y encuentren diversos links y referencias a los diversos servicios ofrecidos por dicha sociedad y que se encuentra creando como "BH CLEAN", o bien otras que puedan ser de interés para quien compre o venda un inmueble o necesite de un aseo industrial del mismo. Que desea crear un portal centralizado o centro de dichos servicios que pueda ser recordado fácilmente por el consumidor de los mismos.

Que lo anterior explicaría claramente porque solicitó el nombre de dominio de autos y que la expresión "portalcenter", no es otra cosa que la expresión en

palabras de la idea comercial que se encuentra concretando, un “Portal Central”, o un portal centro o madre, eligiendo dicha expresión, por su distintividad, novedad y recordación que produce entre los consumidores atendidas sus características gráficas y fonéticas.

Afirma, en cuanto a su calidad de primer solicitante, que en este tipo de conflictos se aplicaría el principio de su prioridad en su calidad de tal. Que no niega que ese principio puede significar injusticia y que por lo mismo se ha extendido cada vez con mayor fuerza la tesis del “mejor derecho”, según la cual se privilegiaría asignar el nombre de dominio en disputa a la que logre acreditar un mejor derecho, que por lo ya expresado, tendría un legítimo y concreto interés en la asignación del nombre “portalcenter.cl”, por el proyecto económico que se encuentra llevando a cabo, la forma que pretende materializarlo y publicitarlo a través de la dirección www.portalcenter.cl , por ser el primer solicitante de autos y además por ser el legítimo creador de dicha expresión en la “Web”.

Que respecto del segundo solicitante, el Sr. Paulmann, afirma que no tiene conocimiento de ningún proyecto económico de dicho solicitante relacionado con sus actividades, ni tampoco de registros marcarios o nombres de dominio, gráfica o fonéticamente similares al solicitado, a niveles tales que puedan producir confusión entre los usuarios.

Que por lo expresado, agrega que el hecho que detente el nombre de dominio en disputa, no ve como podría afectar los derechos del segundo solicitante o a los propios usuarios de Internet, ya que las actividades desarrolladas por las partes, no son las mismas y que el nombre de dominio en disputa, sería lo suficientemente novedoso, distintivo e independiente de cualquier expresión utilizada en el mercado por el Sr. Paulmann.

CUARTO: Por su parte el segundo solicitante don Horst Paulmann Kemna, expresa que el grupo Cencosud S.A., es una de las compañías más grandes del país, especializada en el desarrollo, la comercialización y la administración de grandes centros comerciales. Que es líder en la industria del “retail”, que tiene presencia en los negocios de supermercados, hipermercados, homecenters y centros comerciales. Que generaría directamente más de 13.000 puestos de trabajo, e indirectamente más de 10.000 empleos, que tendría más de un millón de metros cuadrados construidos y 58 millones de visitas anuales a sus

supermercados, centros comerciales y homecenters.

Agrega que dicha empresa fue creada por su presidente y principal accionista, señor Horst Paulmann Kemna, quien se inició en el negocio de los supermercados a finales de la década de 1950. Que luego decidió incursionar en un nuevo formato de supermercado, con la más alta calidad y el mejor servicio, creando en 1976 el primer hipermercado en Chile, el Jumbo. Que tras el éxito obtenido, la compañía emprendió el desarrollo de una nueva área de negocios, la edificación y administración de centros comerciales y su internacionalización y que en 1982 en Argentina fue el primero y a principios de la década de 1990, se expandió al negocio de los centros comerciales en Chile, con la apertura de "Alto Las Condes", el más moderno del país en 1993.

Afirma además, que posteriormente se construyó en Argentina el primero de muchos centros comerciales de la línea "Portal", "El Portal de Escobar".

Que en Chile después del "Alto Las Condes", en provincia entre los años 2000 y 2001, se construyó el "Portal de Rancagua", en la VI Región, y en Argentina el Portal de la Patagonia en Neuquén y el Portal de los Andes, en Mendoza.

Que en el año 2002 se inauguró el "Portal de la Reina", de la comuna del mismo nombre de la ciudad de Santiago.

Agrega, que con la apertura del Portal de Temuco en el año 2004 y el inicio de la construcción del Portal de Chillán, el Portal de Valparaíso y el Portal de Antofagasta, Cencosud, se habría consolidado en Regiones y que en la Región Metropolitana, su presencia también habría aumentado al inaugurarse el Portal La Dehesa.

Expresa además, que cuenta con numerosas marcas registradas en Chile que se estructuran sobre la expresión "Portal", entre otros: registro 767.290 "Portal La Dehesa"; registro 722.086, "Portal La Reina" y registro 782.945 "Portal Ñuñoa" , todos para distinguir un establecimiento comercial de venta de productos de las clases 1 a 34. También "Rincón Portal La Dehesa" y "Rincón Portal La Reina", ambos para distinguir servicios de la clase 43. "El Portal De La Dehesa", "El Portal De La Reina" y "El Portal De Providencia", todos para distinguir un establecimiento comercial de venta de productos de las clases 1 a 34. También registro Nº 708.788 PORTAL CHILLAN, Registro Nº 767.291PORTAL EL LLANO, Registro Nº 708.789 PORTAL EL LLANO, Registro Nº 729.211 PORTAL LA ARAUCANIA,

Registro Nº 773.306 PORTAL QUILICURA, mixta, todos para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34. Además, Registro Nº 722.087, PORTAL RANCAGUA; Registro Nº 714.917 PORTAL TEMUCO; Registro Nº 712.908 PORTAL TEMUCO; Registro Nº 729.209 PORTAL VALPARAISO; Registro Nº 767.292 PORTAL VIÑA; Registro Nº 730.012 PORTAL VIÑA, todos para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34.

Que también señala que es titular de numerosas marcas registradas que integran la expresión "CENTER": Registro Nº 704.538 COSTANERA CENTER, mixta, para distinguir servicios en clase 36. Registro Nº 696.967 COSTANERA CENTER, denominativa, para distinguir servicios en clase 36. Registro Nº 768.844 COSTANERA CENTER, mixta, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos de clase 1 a 34. Registro Nº 704.617 COSTANERA CENTER, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos de clase 29 a 32. Registro Nº 692.373 COSTANERA CENTER, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos de clase 1 a 15,17 a 28,34. Registro Nº 722.475 FLORIDA CENTER, mixta, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos de clase 1 a 34. Registro Nº 545.109 FLORIDA CENTER, mixta, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos de clase 19 y 25. Registro Nº 603.385 FLORIDA CENTER, mixta, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos de clase 1-18,20-24,26-30,32-34. Registro Nº 665.431 FLORIDA CENTER, DONDE HAY QUE ESTAR, lema, para distinguir productos en clase 19 y 25. Registro Nº 665.432 FLORIDA CENTER, DONDE HAY QUE IR, lema, para distinguir productos en clase 19 y 25. Registro Nº 753.935 FLORIDA CENTER, DONDE HAY QUE IR, lema, para distinguir productos en clase 1-18,20-24,26-34. Registro Nº 604.756 UNICENTER, denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos de clase 1 a 34.

Agrega que además es titular de los siguientes nombres de dominio: **portal**lareina.cl, **portal**ladehesa.cl, **portal**lascondes.cl, **portal**vitacura.cl, **portal**barnechea.cl, **portal**providencia.cl, **portal**concepcion.cl, **portal**vinadelmar.cl, **portal**delmar.cl, **portal**arica.cl, **portal**calama.cl, **portal**valparaiso.cl, **portal**temuco.cl, **portal**rancagua.cl, **portal**iquique.cl,

portaldechillan.cl, **portal**copiapo.cl, **portal**chillan.cl, **portal**atacama.cl, y mall**portal**temuco.cl.

Que también sería titular de numerosas nombres de dominio que integran la expresión "**CENTER**": **center**.cl, web-florida**center**.cl, mallcostanera**center**.cl, y mallflorida**center**.cl

Señala además, en relación a la vinculación entre él y el nombre de dominio solicitado "portalcenter.cl", que a través de la empresa de la cual es accionista mayoritario "Cencosud S.A.", ha desarrollado a lo largo de nuestro país y en el extranjero una serie de centros comerciales que se conocen entre el público por el término "Portal", seguido por el nombre de la ciudad o región respectiva en que se encuentre. Que así actualmente existiría un creciente número de centros comerciales identificados por la expresión "Portal".

Agrega, que se puede comprobar de las marcas comerciales y nombres de dominios antes ya mencionados, que guardarían una similitud evidente con el nombre de dominio en disputa. Que la posibilidad de confusión sería aún mayor al estar acompañada la expresión "Portal" junto al término "Center", que también forma parte del nombre del nombre de algunos centros comerciales más reconocidos por el público como "Florida Center" y también del próximo "Costanera Center", por lo que el público consumidor hará la asociación del signo pedido como de propiedad de esta parte, al existir una doble vinculación, con la "familia de Portales" por una parte y por la otra con los centros comerciales "Center".

Que a continuación hace una descripción de los nombres de dominio y su importancia.

Que cita los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, de las normas sobre revocación de nombres de dominio, del Convenio de París.

Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que el primer solicitante, evacuando lo expresado por el segundo solicitante en el período de discusión, señala en primer lugar que Cencosud S.A., es una sociedad anónima, con personalidad jurídica propia, por lo que el segundo solicitante don Horst Paulmann Kemna, no podría alegar a su favor hechos y

esgrimir como propias o relacionadas a su persona marcas, nombres de dominio e inversiones de un tercero, en este caso Cencosud S.A.

Agrega que el hecho que tanto Cencosud S.A. como el Sr. Paulmann sean personas reconocidas por el común de la gente, justamente permite que no pueda existir confusión alguna entre los usuarios de Internet, y que a lo anterior se sumaría el hecho de que las actividades desarrolladas por dichas personas, son totalmente distintas a las realizadas por don Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, primer solicitante de autos.

Que respecto de los centros comerciales “Los Portales” a que hace referencia el segundo solicitante, señala que le permite afirmar que la asignación del nombre de dominio “portalcenter.cl” a su nombre, en ningún caso producirá un perjuicio al segundo solicitante, ya que su actividad es totalmente distinta a la suya y que nadie podría confundir un centro comercial con diversas actividades destinadas al corretaje de propiedades y otras relacionadas. Actividades que serían también distintas en tamaño y envergadura.

Agrega también, que asignar el nombre de dominio en disputa al segundo solicitante, basado únicamente en sus marcas comerciales y nombres de dominio, constituiría otorgarle una exclusividad respecto de toda expresión derivada de las expresiones “portal” o “center”, lo que no sería prudente considerando que en el mercado han coexistido distintos agentes que ostentarían la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporan dichas expresiones, realizando cada uno de ellos su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real dentro de sus respectivos rubros, los que diferenciándose de la actividad del segundo solicitante, les otorga un derecho a utilizar la expresión en comento.

Que sumado a lo dicho, expresa que la expresión “portalcenter” es gráfica y fonéticamente muy distinta a las marcas y nombres de dominio hechos valer por la contraria, por lo que no existiría la confusión de los usuarios a la que alude el segundo solicitante.

SEXTO: Que evacuando el traslado de lo dicho por el primer solicitante en el período de discusión, el segundo solicitante expresa que respecto de la no vinculación alguna alegada, expresa que cuenta con una serie de marcas comerciales registradas y nombres de dominio, que se estructuran sobre las

expresiones “portal” y “center”, por lo que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio “portalcenter.cl”, pensará lógica y razonablemente que se trata de un nuevo dominio del segundo solicitante o bajo su autorización y no es así.

Que respecto del principio alegado del derecho de prioridad del primer solicitante, señala que no tendría aplicación si el segundo solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado. Que este sería un principio no absoluto, que estaría dejándose de lado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, lo que se vería corroborado por el art. 10 y 14 del Reglamento para la asignación de dominios de Nic Chile.

Por último reitera su mejor derecho basado en la documentación acompañada y en sus legítimos intereses. Que la contraria no tiene derechos marcarios, ni nombres de dominio, que puedan acreditar alguna vinculación con el nombre de dominio en disputa.

SEPTIMO: Que en la etapa de prueba el primer solicitante acompañó a los autos y sin objeción de contrario: Fotocopia de escritura pública de constitución de la sociedad “Inmobiliaria Barrio Hogar Limitada”, extracto, publicación en el Diario Oficial e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, de la misma escritura de constitución. Formulario de inicio de actividades ante el SII de dicha sociedad. Impresiones de la página web de www.bhclean.cl. Papelerías, tarjeta de presentación y patente municipal del primer solicitante. Páginas originales de “La Gran Guía” en donde consta publicidad de “Barrio Hogar Propiedades”

OCTAVO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acompañó a los autos y sin objeción de contrario: registros de marcas comerciales y de nombres de dominio, ya señaladas en considerando tercero de este fallo. Además, también acompañó copia del fallo recaído respecto del conflicto por inscripción del nombre de dominio “portalaustral.cl” e impresos de búsquedas en “Google” de las palabras “Portal La Dehesa” y “Florida Center”.

NOVENO: Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, don Horst Paulmann Kemna, tiene registrada a su nombre en Chile, un número importante de marcas comerciales que contienen las palabras “Portal” y “ Center”, cuyas respectiva solicitudes fueron presentadas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. Además, tiene inscritos a su nombre ante Nic Chile nombres de dominios que se construyen

igualmente sobre la base de las palabras “Portal” y “Center”, también inscritos con anterioridad a la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic Chile.

DECIMO: Que las denominaciones “portal” y “center” de acuerdo a los antecedentes de autos, se identifican plenamente y son semejantes a las marcas comerciales y nombres de dominio del segundo solicitante y además su solicitud de inscripción de tales registros, se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

DECIMOPRIMERO: Que la prueba rendida por el primer solicitante no es suficiente para acreditar un mejor derecho que su prioridad de ser el primer solicitante, sobre el nombre de dominio en disputa “portalcenter.cl”, ya que las únicas pruebas a nombre del primer solicitante y que se tendrán en cuenta, consisten en papelerías, tarjeta de presentación y un informe de uso del suelo para factibilidad de trámite de patente del primer solicitante. El resto de las pruebas acompañadas se refieren a una persona jurídica distinta del primer solicitante, por lo que no serán tomadas en cuenta.

DECIMOSEGUNDO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “portalcenter.cl”.

DECIMOTERCERO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “portalcenter.cl”.

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

SE DECLARA:

I.- Que se rechaza la objeción de documentos de fs. 157.

II.- Que se asigna el nombre de dominio “portalcenter.cl” al segundo solicitante esto es a don Horst Paulmann Kemna.

III.- Que se rechaza la solicitud del primer solicitante don Roberto Eduardo Chacoff Nasiff.

IV.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

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 para los fines correspondientes. –

Déjese copia simple de las piezas más importantes de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. –

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

Rol 19 – 2007.