Santiago, 8 Agosto 2006

Juicio arbitral portalcostanera.cl

VISTOS:
Que mediante OF06129 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **portalcostanera.cl**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha de 8 de Junio 2006 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día miércoles 28 de Junio, a las 15.30 hrs. en el despacho de esta juez arbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada de 8 de Junio 2006 a las partes, lo que consta en autos

Que con fecha 28 de Junio, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña SHARON GOTTLIEB SABAH, abogado, en representación del segundo solicitante dona Frida Silvia Volochinsky Weinstein, en rebeldía del primer solicitante, doña Mónica Ximena González Diez, y del tercer solicitante Horst Paulmann Kemna, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación por inasistencia de dos de las partes, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 15 días hábiles para que todas las partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio.

Y teniendo presente además

1º Que con fecha 18 de Julio 2006, doña Sharon Gottlieb, abogado, por el segundo solicitante doña FRIDA SILVIA VOLOCHINSKY WEINSTEIN efectuó su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

2º Que en síntesis los argumentos del segundo solicitante son los siguientes:
a) Que doña Frida Volochinsky, es socia principal de la sociedad inmobiliaria y constructora SENCORP S.A., compañía chilena que opera con gran éxito en el rubro inmobiliario y de la construcción., que pertenece al holding de la familia Senerman, entre las que se encuentra la Inmobiliaria Senerman, sociedad Titanium, entre otras y que la empresa se dedica a la gestión, asesoría y desarrollo de proyectos inmobiliarios dentro de nuestro país, con una experiencia de más de veinte años en el rubro, participando estos en más de un millón de metros cuadrados de construcción, y que el principal fin de la empresa, además del de la construcción, es la venta de sus propios productos constructivos, otorgándoles el mejor servicio a sus clientes.
b) Que la segunda solicitante tiene registrada **"Boulevard Costanera**" como marca comercial ante el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, inscrito bajo el registro N° 658.347 y Nº 723.629, para las clases 36 y 37.

Señala de otra parte que la solicitud Nº 658.347, fue objeto de oposición por parte de Horst Paulmann, el tercer solicitante en estos autos, que fue rechazado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, tal como se extrae del Informe Nº 135.409 del Sub Departamento Jurídico, hecho suyo por el Jefe del Departamento, documento que acompañó a estos autos.

Que la marca indicada en *casi idéntica* con el nombre de dominio en disputa, por cuanto ambos signos comparten el elemento principal más característico "costanera" y que el elemento "portal" que incorpora el dominio por parte de la contra parte, evoca el mismo concepto que la palabra "boulevard", que es el de avenida, alameda y puerta de entrada a un recinto, que en el presente caso, es la "costanera". Así las cosas, ambos signos comparten su núcleo fundamental, que es la palabra "costanera".

c) Que el nombre de dominio solicitado **es prácticamente idéntico a la marca de la segunda solicitante,** por lo que no logra dar distinción alguna a la denominación creada por ella, lo que debe relacionarse con el Principio o Criterio de la Identidad o similitud, que implica preferir a aquella parte cuya marca sea idéntica o similar al nombre de dominio en disputa. Aquí existe un derecho preexistente en términos reales, que rompe el Principio Jurídico del "*first come, first served"*, que debe aplicarse sólo con el carácter de última ratio, para el caso que no se pueda acudir a ningún otro de los principios doctrinarios que existen al respecto. Y en lo que respecta al uso legitimo del dominio, falta un interés legitimo en la presentación de la solicitud de este nombre de dominio, ya que, en dicho momento no tenía ningún derecho pre adquirido a nivel marcario o de otros nombres de dominio, además de ser dicha denominación igual a una marca de la segunda solicitante, lo que importa que cualquier clase de uso, inclusive en áreas diferentes a los de la Sra. Volochinsky, serán relacionados con ésta lo que concernirá en definitiva un uso ilegitimo. De otra parte, el primer solicitante transgrede también la norma establecida en el artículo 14, párrafo 1º del mismo Reglamento, puesto que la primera solicitante ha transgredido los derechos marcarios válidamente adquiridos por la segunda solicitante, conducta que debe catalogarse como contraria a la buena fe.

d) Que en relación a los criterios doctrinales y jurisprudenciales aplicables a la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio son aplicables al caso concreto los siguientes:

1. Marcas comerciales y relación con los nombres de dominio: el dominio en disputa se constituye de un término muy similar a la marca de la segundo solicitante, solicitada con fecha 30 de agosto de 2004, es decir con más de dos años de anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro del dominio de autos.

2. Que en el presente caso debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP), desarrollada por la ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamental para iniciar un procedimiento de disputa de dominios "si el nombre de dominio otorgado es idéntico o *confusamente similar* a una marca de productos respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".

3º Que acompañó la siguiente documentación, no objetada por la contraria:

a) Impresión de la página Web www.dpi.cl, de la solicitud Nº 658.347 y del

registro Nº 723.629, ambos para la denominación BOULEVARD COSTANERA.

4º Que con fecha 19 de Julio 2006, se proveyó la presentación efectuada por el segundo solicitante y se le dio traslado a las otras partes, resolución que les fue notificada con igual data. Que vencido el plazo para las presentaciones, se certificó en autos que ni el primer ni tercer solicitantes habían efectuado ninguna petición ni acompañado pruebas en relación a sus solicitudes.

5º Que en consideración a las reglas de procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, como de hecho ocurrió, se omitió recibir la causa a prueba, y se citó para oír sentencia con fecha 1º de Agosto 2006.

CONSIDERANDO:

1º Que de los antecedentes expuestos y allegados a este Tribunal, es menester para este Árbitro determinar a quien le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio **portalcostanera.cl**, basado en argumentos de hecho y de derecho y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por los otros solicitantes.

2º Que de acuerdo con los antecedentes acompañados a estos autos y los argumentos expuestos y esgrimidos por el segundo solicitante se concluye que el primer solicitante solicitó al Nic Chile con fecha 20 de Enero 2006 la inscripción del nombre de dominio portalcostanera.cl, previniendo de esta forma a cualquiera otra solicitud sobre dicha denominación, y en consecuencia, se encuentra amparada por el principio first come, first served, aplicable a estas materias.
Que como se ha dicho, si bien en materia de registro de nombres de dominio se aplica por regla general el principio first come, first served, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Este principio se ampara en la buena fe que existe entre los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, situaciones ambas que no se verifican en estos autos.

3º Que en la especie se aplicaría lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio bajo el .CL, que dispone que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre **i)** abuso de publicidad, **ii)** los principios de competencia leal y ética mercantil, así **iii)** como derechos válidamente adquiridos por terceros, norma que sería transgredida por la primer solicitante.

4º Que el nombre de dominio en disputa **"portalcostanera.cl"** es muy similar a la marca BOULEVARD COSTANERA cuyo titular es el segundo solicitante, de este modo, existe una cuasi identidad con el nombre de dominio en disputa, por cuanto ambos signos comparten el elemento principal y más característico "costanera". El elemento o palabra "portal" que incorpora y antecede al nombre de dominio, evoca el mismo concepto que la palabra "boulevard", que significa avenida, alameda, puerta de ingreso o acceso o entrada a un recinto, que en el presente caso, es la costanera. Así las cosas, ambos signos comparten su núcleo

fundamental, que es la palabra "costanera", y así se estrechan las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto.

6º Que en opinión de este árbitro, las condiciones enunciadas anteriormente se dan respecto de la marca BOULEVARD COSTANERA de propiedad el segundo solicitante, y que ésta ha acreditado la calidad de famosa de su marca, que la tiene obviamente registrada y su uso es indiscutible. Que de otra parte, es necesario destacar que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal forma que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet.

7º Que el hecho de contar con derechos de marcas vigentes y anteriores a este conflicto, constituye un derecho que no es posible ignorar o desconocer.

8º Que ni el primer ni el tercer solicitante han demostrado derecho alguno respecto del dominio en disputa, es más, todo el proceso se ventiló en su rebeldía y no comparecieron a la audiencia decretada en autos, no formularon planteamiento alguno, por lo que este sentenciador carece de información respecto de sus motivaciones, al tiempo que tampoco cuenta con antecedentes respecto a la legitimidad de sus derechos, debido a lo cual este Tribunal deberá formarse convicción solo con los elementos disponibles.

9º Que en base a las consideraciones anteriores, es posible concluir que las argumentaciones esgrimidas por el segundo solicitante, en el sentido de asignar el dominio al primero o tercer solicitantes podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, se tendrán por aceptadas, ya que en la práctica ninguno de estos solicitantes acreditó derecho alguno sobre la expresión portalcostanera.cl.

10º Que a juicio de esta sentenciador no es del caso dar aplicación al principio "first come, first served", que favorece al primer solicitante, esto es, a doña Mónica Ximena González Diez, por cuanto este Arbitro Arbitrador debe sopesar los antecedentes del proceso de acuerdo a los principios de la prudencia y la equidad y evaluando los antecedentes del proceso, ponderando las pruebas y pretendiendo hacer justicia, no cabe aplicar el principio "first come, first served", pues durante el proceso el primer solicitante no acreditó -como se ha venido señalando- ningún derecho.

11º Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio PORTALCOSTANERA.CL al segundo solicitante no vulnera derechos de ningún otro solicitante.

12º De esta manera, las peticiones formuladas por el primer y el tercer solicitantes no podrán prosperar y así lo declarará esta sentencia.

13º Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

SE RESUELVE:

Asignase el nombre de dominio **"PORTALCOSTANERA.CL"** al segundo solicitante doña **FRIDA SILVIA VOLOCHINSKY WEINSTEIN,** Rut 3.483.441-5

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba R.
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza el fallo el Notario Público Titular de Santiago, don Pedro Sadá Azar.