Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio portalelgolf.cl

Santiago, 28 de enero de 2008.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 0F08052 de fecha 24 de septiembre de 2007 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"portalelgolf.cl"**;
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Roberto Eduardo Chacoff Nasiff., con domicilio en Martín de Zamora 4891, Dpto. 75, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 12 de junio de de 2007 a las 02:59:34 GMT, y Horst Paulmann Kemna, representada por Estudio Sargent & Krahn en la persona de Sandra Seguel, ambos con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 09 de julio de 2007 a las 22:19:35 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 24 de septiembre de 2007, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo para arbitrar y resolver el conflicto por el nombre de dominio portalelgolf.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 1º de octubre de 2007, a las 12:15 horas.
CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital el día 24 de septiembre de 2007 y a las partes por carta certificada con fecha 25 de septiembre 2007, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 6 y 7 de autos respectivamente.
QUINTO: Que el día 1º de octubre de 2007 a las 12:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado a fojas 4, con la asistencia de don Eduardo Lobos Vajovic, por la segunda solicitante y de don Roberto Chacoff Nasiff por el primer solicitante., levantándose el acta que rola a fojas 19 de autos.
SEXTO: Que por escrito de fecha 12 de octubre de 2007, el cual rola a fojas 21 de autos, la parte de Horst Paulmann Kemna., dedujo demanda de mejor derecho al nombre de dominio portalelgolf.cl, fundada en los argumentos siguientes: 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, combinando el sentido de

servicio con el respeto por la comunidad. Líder en la industria del retail, tiene presencia en los negocios de supermercados, hipermercados, homecenters y centros comerciales. Que Cencosud genera directamente más de 13.000 puestos de trabajo, e indirectamente más de 10.000 empleos, tiene más de 1.000.000 de metros cuadrados construidos y 58 millones de visitas anuales a sus supermercados, centros comerciales y homecenters. Que la compañía 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 de una vasta experiencia en el comercio minorista, el empresario decidió incursionar en un nuevo formato de supermercado. Que el objetivo era ofrecer en un solo lugar la mayor variedad de productos, con la más alta calidad y el mejor servicio; una idea revolucionaria para la industria de la época. Que, con este concepto, la compañía dio el paso inicial hacia la expansión, creando en 1976 el primer hipermercado de Chile, Jumbo, de 7.000 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Kennedy en Santiago. 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. Que a principios de la década de 1990, la compañía se expandió al negocio de los centros comerciales en Chile, con la apertura de Alto Las Condes, el más moderno del país con más de 110.000 metros cuadrados arrendables. Que luego del éxito obtenido por la comercialización de los Hipermercados, Cencosud emprendió el desarrollo de un nuevo negocio en el área de la edificación y administración de los Centros Comerciales. Que en 1982 se inauguró el primero de ellos en Argentina, Jumbo Centro Comercial. Que, posteriormente, continuando la expansión de este rubro, en Argentina se construye el primero de muchos centros comerciales de la línea Portal, "El Portal de Escobar", ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, con posterioridad se construirán "El Portal de la Patagonia", en Neuquén, y "El Portal de los Andes", en Mendoza. Que, en Chile, el negocio de los centros comerciales se inició en 1993 con la inauguración de Alto Las Condes en la ciudad de Santiago. Que, en provincias, entre los años 2000 y 2001, se construyó "El Portal de Rancagua" en la VI Región. Que en el año 2002 se inauguró "El Portal de la Reina" en la comuna del mismo nombre de la ciudad de Santiago. Que el crecimiento sostenido en esta área de negocios no ha sido fortuito. Que Cencosud, liderado por su dueño y principal accionista, señor Horst Paulmann Kemna, es el propietario de los centros comerciales más visitados en Chile y Argentina. Que la entrega de una amplia variedad de productos y servicios, la comercialización de las mejores marcas del mercado y la presencia de las principales tiendas por departamentos, como también su ubicación privilegiada, acceso expedito, junto con la oferta gastronómica y de entretenimiento en todos sus centros comerciales, le ha permitido ganar la preferencia de los consumidores y lograr grabarse en su memoria. Que, asimismo, con la apertura del "Portal de Temuco" el año 2004 y el inicio de la construcción del "Portal de Chillán", en la VII Región, "El Portal de Valparaíso" en la V región y "El Portal de Antofagasta" en la II región, Cencosud se logró consolidar en regiones. Que, en la Región Metropolitana, su presencia también aumenta al inaugurarse "El Portal La Dehesa". Que cuenta con numerosas marcas, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran registradas ante el Departamentos de Propiedad Industrial. Que

dentro de ellas se encuentran aquellas que se estructuran sobre la expresión "Portal" seguida del nombre de una ciudad, comuna o lugar determinado. Que, por lo anterior, cuenta con los siguientes registros marcarios relacionados, entre otros: 1) Registro Nº 767.290, "PORTAL LA DEHESA", mixta, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 2) Registro Nº 722.085, PORTAL LA DEHESA, mixta, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 3) Registro Nº 722.086, "PORTAL LA REINA", mixta, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 4) Registro Nº 773.312, "PORTAL LA REINA", mixta, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 5) Registro Nº 782.945, "PORTAL ÑUÑOA", mixta, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 6) Registro Nº 760.955, "RINCON PORTAL LA DEHESA", denominativa, para distinguir servicios en la clase 43; 7) Registro Nº 754.889, "RINCON PORTAL LA REINA", denominativa, para distinguir servicios en la clase 43; 8) Registro Nº 697.181, "EL PORTAL DE LA DEHESA", denominativa, para distinguir servicios en la clase 1 a 34; 9) Registro Nº 630.290, "EL PORTAL DE LA REINA", denominativa, para distinguir servicios en la clases 1 a 34; 10) Registro Nº 621.664, "EL PORTAL DE PROVIDENCIA", denominativa, para distinguir servicios en las clases 1 a 34; 11) Registro Nº 708.788, "PORTAL CHILLAN", denominativa, para distinguir servicios en las clases 1 a34; 12) Registro Nº 7673291 "PORTAL EL LLANO", denominativa, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 13) Registro Nº 708.789, "PORTAL EL LLANO", denominativa, para distinguir estabelcimiento comercial en las clases 1 a 34: 14) Registro Nº 729.211, PORTAL LA ARAUCANIA", denominativa, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34: 15) Registro Nº 773.306, "PORTAL QUILICURA", mixta, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34: 16) Registro Nº 722.087, "PORTAL RANCAGUA", mixta, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 17) Registro Nº 714.917, "PORTAL TEMUCO", mixta, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34: 18) Registro Nº 712.908, "PORTAL TEMUCO", denominativa, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34: 19) Registro Nº 729.209, "PORTAL VALPARAISO", denominativa, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34: 20) Registro Nº 767.292, "PORTAL VIÑA", mixta, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34: 21) Registro Nº 730.012, "PORTAL VIÑA", mixta, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 22) Registro Nº 760.956, "RINCON PORTAL EL LLANO", denominativa, para distinguir servicios en la clase 43; 23) Registro Nº 760.950, "RINCON PORTAL RANCAGUA", denominativa, para distinguir servicios en la clase 43; 24) Registro Nº 760.949, "RINCON PORTAL VIÑA", denominativa, para distinguir servicios en la clase 43; 25) Registro Nº 636.137, "EL PORTAL DE ANTOFAGASTA", denominativa, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 26) Registro Nº 621.666, "EL PORTAL DE FLORIDA", denominativa, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 27) Registro Nº 636.138, "EL PORTAL DE IQUIQUE", denominativa, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 28) Registro Nº 621.665, "EL PORTAL DE LA COSTANERA", denominativa, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 29) Registro Nº 636.139, "EL PORTAL DE PUERTO MONTT", denominativa, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 30) Registro Nº 636.136, "EL PORTAL DE RANCAGUA", denominativa,

para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 31) Registro Nº 621.663, "EL PORTAL DE TEMUCO", denominativa, para establecimiento comercial en las clases 1 a 34; 32) Registro Nº 636.140, "EL PORTAL DE VIÑA", denominativa, para distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 3. Que con lo anterior justifica el derecho e interés a la denominación "Portal", y que, adicionalmente, es titular de numerosos nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión "portal" seguida del nombre de una ciudad, comuna o lugar determinado: a) portalconcepcion.cl; b) portalvinadelmar.cl; c) portaldelmar.cl; d) portalarica.cl; e) portalcalama.cl; f) portalvalparaiso.cl; g) portaltemuco.cl; h) portalrancagua.cl; i) portaliquique.cl; j) portaldechillan.cl; k) portalcopiapó.cl; l) portalchillan.cl; m) portalatacama.cl; n) mallportaltemuco.cl; ñ) portallareina.cl; o) portalladehesa.cl; p) portallascondes.cl; q) portalvitacura.cl; r) portalbarnechea.cl y s) portalprovidencia.cl. Invoca la vinculación entre el nombre de dominio solicitado "portalelgolf.cl" con la parte, al referirse a un centro comercial de la misma línea de la parte que se ubica en el barrio El Golf, y la fama de la denominación "portal" para distinguir sus "portales" situados en las ciudades y comunas más importantes del país. Invoca derecho, en particular el criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, mencionando al efecto normativa de Icann, de la Ompi, los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, el criterio de creación intelectual del signo pedido, el criterio de notoriedad del signo, el artículo 6 bis del Convenio de París; denuncia riesgos de confusión y dilución marcarios y, en mérito de todo ello, solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

SEPTIMO: Que por resolución de fecha 26 de octubre de 2007, rolante a fojas 87, notificada con esta misma fecha, el tribunal confirió traslado de la demanda de Horst Paulmann Kemna, el cual fue evacuado en rebeldía.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 2 de noviembre de 2007, rolante a fojas 88, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación portalelgolf o en sus componentes. 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, fundada esta última en hechos o proyectos concretos, de la denominación portalelgolf o de sus componentes.

NOVENO: Que, durante el curso del juicio, se rindieron las siguientes pruebas:

Por la parte Horst Paulmann Kemna, la documental constituida por los siguientes documentos: 1) copia de registros marcarios individualizados en su demanda (fs. 29 a 66); 2) copias impresas de registros de nombres de dominio (fs. 67 a 86); 3) copia de la sentencia arbitral recaída en el nombre de dominio "portalaustral.cl"; (fs. 96 a 101); 4) impresos de páginas web de Portal Temuco y Portal La Dehesa (fs. 90 a 993); 5) Impreso de búsqueda en Google.com para "portal la dehesa" (fs. 94 a 95).

Por la parte de Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, no se rindieron pruebas.

DECIMO: Que por resolución de fecha 4 de diciembre de 2007, la cual rola a fojas 103 de autos, el tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la documental referenciada en el acápite noveno de la parte expositiva, acompañada a los autos en tiempo y forma, no fue objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal la tiene por reconocida.

SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio "portalelgolf.cl", y según consta del mérito de autos y de lo alegado por las partes, la posición de los litigantes de este juicio en relación con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer solicitante, Roberto Eduardo Chacoff Nassif, ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción, que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. En cuanto a la segunda solicitante, acreditó ser titular de numerosos registros marcarios y nombres de dominio que incluyen la expresión "portal" y el nombre de una ciudad o comuna. Acreditó también desarrollar con la palabra "portal" el rubro de de centros comerciales, los cuales gozan de fama y notoriedad, y adujo desarrollar el Portal El Golf, en el sector del mismo nombre, extremo que, sin embargo, no acreditó.

TERCERO: Que, puesto este Juzgador en la necesidad de asignar el nombre de dominio en disputa a una de las partes, estima que sólo la segunda solicitante concurrió a los puntos de prueba decretados a fojas 88, en los cuales se requirió la prueba de derechos, intereses y utilización efectiva de la expresión "portalelgolf" y de sus componentes, que son las expresiones "Portal" y "El Golf". Bajo esta consideración, para el caso concreto y resolviendo en equidad, este juzgador estima que el segundo solicitante Horts Paulmann Kemna, justificó tener un mejor derecho al nombre de dominio de aquél que dimana de la sola calidad de primer solicitante del mismo, razón por la cual dará lugar a la demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de HORST PAULMANN KEMNA en contra de ROBERTO EDUARDO CHACOFF NASIFF, y se asigna el nombre de dominio portalelgolf.cl a favor de HORST PAULMANN KEMNA, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta

sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.