JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA **Fojas 242**

FISA S.A. v. HORST PAULMANN KEMNA

Causa Rol No. 53-2012

Santiago, 29 de noviembre de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**portalfisa.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **FISA S.A.**, con domicilio en Moneda número 1160, piso 11, comuna de Santiago, Región Metropolitana; y como segundo solicitante, **HORST PAULMANN KEMNA**, con domicilio en Avenida Andrés Bello número 2711, oficina 1701, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación comparecieron ambos solicitantes, debidamente representados. El primer solicitante compareció representado por don Pablo Sáenz de Santa María Pérez-Cotapos, y en representación del segundo solicitante compareció don Carlo Benussi Díaz. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el primer solicitante presentó escrito, solicitando se tenga presente mejor derecho en relación al nombre de dominio, alegando en lo medular y sustancial lo siguiente:

- La historia de **FISA S.A.**, se remonta a 1896, cuando la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), inicia una exposición anual de agricultura, ganado y maquinaria industrial, incorporando la participación de otros países. Luego en el año 1962, FISA, se convierte en una filial de la SNA, y realiza su primera **FERIA INTERNACIONAL DE SANTIAGO**, reconocida a nivel mundial.
- A partir del año 2001, **FISA S.A.**, organiza ferias técnico profesionales orientadas a las industrias más representativas de la economía, coo por ejemplo EXPOMIN, EXPONAVAL, EDIFICA, entre otras. Por lo expresado, asevera el primer solicitante, se está en presencia de una marca consolidada en el mercado, gracias al prestigio y calidad de sus ferias.
- Que el posicionamiento de **FISA** en el mercado nacional, como organizador de ferias, le permite contar con el respaldo permanente del Gobierno, y en materia internacional, contaría con una amplia red de contactos, a través de embajadas y representantes internacionales en más de 12 países.
- Que la marca "**FISA**", está registrada y es reconocida tanto a nivel nacional como internacional, siendo una marca famosa y notoria dentro del mercado por más de 50 años. Es así como sus ferias y exposiciones son reconocidas por el público consumidor, y su representada, ha logrado expandir la marca a diferentes países de Latinoamérica.
- Que FISA S.A., tiene intereses legítimos y justificados sobre el dominio **portalfisa.cl,** ya que se relaciona con su familia de marcas **FISA**, su razón

social **FISA S.A.**, y sus nombres de dominio **fisa.cl** y **fisachile.cl,** por lo que la solicitud sobre el dominio en disputa, se traduce en querer ampliar la protección de la marca **FISA,** en Internet, incorporándole la expresión **PORTAL**, ya que dicho término se utiliza para hacer referencia a los sitios Web en Internet. A este respecto, agrega el primer solicitante, se puede señalar que "*Un **PORTAL** de Internet es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema*". En virtud de lo mencionado, añade el primer solicitante, la expresión PORTAL, es un genérico.

- Que su representado, solicitó el dominio en conflicto con fecha 25 de junio de 2012, que por su parte, la contraparte de autos, HORST PAULMANN KEMNA, solicitó el dominio portalfisa.cl, con fecha 18 de julio de 2012, asistiéndole por tanto a su mandante, según señala, "un derecho de prioridad", debiendo aplicarse por tanto el principio "*first come, first served*".
- Que su representada, al momento de solicitar la inscripción del dominio en disputa, lo hizo de buena fe, y no se puede considerar que su mandante realizó una inscripción abusiva, ya que el signo inscrito no es engañosamente similar a una marca exclusiva del segundo solicitante, consecuentemente, indica el primer solicitante, el segundo solicitante es quién menoscaba la marca comercial, la fama y notoriedad, y el nombre de FISA S.A., con su solicitud competitiva.
- Que ingresando el buscador GOOGLE el concepto **PORTAL FISA,** todos los resultados de la búsqueda llevan al dominio **FISA.CL,** y a mayor abundamiento, ingresando en cualquier sistema operativo el dominio www.portalfisa.cl, se direcciona a www.fisa.cl, donde se encuentra toda la información relacionada a su mandante.
- Que de otorgarse el dominio en disputa al segundo solicitante, no se estaría cumpliendo con el fin principal de todo nombre de dominio, a saber, en aquella que consiste en identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet. Con ello se provocará una

serie errores y confusiones en el público consumidor y usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente podrían asociar dicho nombre de dominio a la marca de u representado, **FISA**.

- Que con la solicitud competitiva, se estarían vulnerando derechos válidamente adquiridos por su mandante, solicitándose sin autorización como nombre de dominio la marca **FISA**, incorporándole el elemento **PORTAL,** el que es de carácter genérico y no le aporta distintividad alguna a la marca que registra bajo su propiedad.
- Que con todo lo mencionado precedentemente, corresponde que se rechace la solicitud del segundo solicitante, ya que su mandante tiene el mejor derecho para adjudicarse el dominio en conflicto.

La primera solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia del poder donde consta mi personería.
2. Copia de certificado de titulo emitido por la Excelentísima Corte Suprema que acredita mi calidad abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
3. Copias de Títulos para la familia Marcas Comerciales "FISA"
4. Copia del Dominio WWW.FISA.CL emitido por el NIC CHILE
5. Copia del Dominio WWW.FISACHILE.CL emitido por el NIC CHILE
6. Copia del Dominio WWW.FERIAINTERNACIONALDESANTIAGO.CL emitido por el NIC CHILE
7. Copia de la pagina Web www.fisa.cl
8. Copia de los resultados arrojados de la búsqueda "PORTALFISA" en GOOGLE
9. Copia de Wikipedia respecto al concepto "PORTAL"
10. Brochure Corporativo – FISA
11. Copia del Rut de FISA S.A
12. Copia de la Protocolización de la constitución de FISA S.A
13. Documento denominado **Registro Visual FISA S.A**., con toda la información de las ferias y actividades realizadas por FISA.

14. Documento denominado **REGISTRO ON LINE – FISA S.A**, con el contenido señalado en el Portal Web de FISA y todo lo relativo a las páginas web de las ferias que realiza.
15. Documento denominado **IMAGEN FISA CORPORATIVO**, en la cual se especifica el uso de la marca y de su imagen corporativa.
16. Carpeta Corporativa de FISA S.A con folletos de Ferias organizadas por FISA.
17. Documento Denominado **OTROS REGISTROS,** en donde se da cuenta la presencia de la marca FISA
18. CD con toda la documentación señaladas en los numerales anteriores

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la presentación del primer solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la misma al segundo solicitante.

SÉPTIMO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, señalando en lo medular y sustancial lo siguiente:

- Que Cencosud es uno de más extensos y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina, siendo creada por su actual presidente y principal accionista, su mandante HORST PAULMANN KEMNA, quién se inició en el mercado de los supermercados a finales de la década de los cincuenta.
- Que tras el éxito obtenido a principios de la década de los 90, Cencosud emprendió el desarrollo hacia nuevas áreas de negocios, la edificación y administración de centros comerciales con el nombre PORTAL.
- Que los primeros centros comerciales con nombre PORTAL fueron construidos en Argentina, luego, en Chile, se edifican el PORTAL RANCAGUA, el PORTAL LA REINA, PORTAL LA DEHESA, entre otros centros comerciales, cuyos nombres parten con la expresión “PORTAL”.

- Que desde hace algún tiempo, el holding que preside su mandante, ha hecho pública su intención de construir un nuevo centro comercial, denominado PORTLA FISA, expresión idéntica al dominio en disputa.
- Que su mandante cuenta con numerosas solicitudes y marcas registradas, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado, proteger sus inversiones y el nombre de sus centros comerciales, encontrándose entre ellas la solicitud por la expresión "PORTAL FISA", idéntica al dominio en disputa, además de una gran familia de marcas estructuradas en base al signo "PORTAL", las que señala expresamente en su presentación, por lo que en referido contexto los usuarios y consumidores relacionarán el nombre de dominio con su mandante y no con la demandada, pues al enfrentarse a referido dominio, pensarán que se refiere a uno de los centros comerciales "**PORTAL**", del conglomerado Cencosud.
- Que las solicitudes por realizadas por su mandante, por la marca "PORTAL FISA", fueron hechas 31 de agosto de 2012, por lo que son anteriores a la fecha en que la demandada solicitó el dominio en disputa. A mayor abundamiento, el primer solicitante inscribe el dominio en disputa con fecha posterior a aquella en que su representada anuncia públicamente la construcción de su PORTAL FISA.
- Que siendo reconocida la actitud de los usuarios de internet de ingresar a sitios mediante nombres que les son familiares, un usuario asociará inmediatamente el dominio **portalfisa.cl** a una página web relativa al centro comercial que su mandante pretende construir en los terrenos de la ex FISA. Para tales efectos, el segundo solicitante señala los dominios que registra a su nombre, y en los que se destaca el elemento "**PORTAL**", en virtud de los cuales asevera que el dominio solicitado es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas de las que es titular su mandante, y además, referido nombre, es idéntico al centro comercial que pretende construir en la comuna de Cerrillos.
- Lo señalado precedentemente llevará a todo tipo de confusiones, lo que producirá evidentemente un grave perjuicio a su mandante.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de solicitud de registros marcarios PORTAL FISA
2. Impresión de sitio web www.nic.cl, donde consta titularidad sobre los nombres de dominio señalados en su presentación.
3. Impresiones de sitio web www.cencosud.cl.
4. Impresiones de los sitios web www.portaltemuco.cl, www.portalladehesa.cl, www.portalñuñoa.cl, www.cencosudshopping.cl.
5. Impresión sitio web www.economíaynegocios.cl .
6. Impresión sitio web www.portalinmobiliario .com.
7. Impresión sitio web http://retailchile.blogspot.com
8. Impresión sitio web www.wikipedia.org.
9. Impresión sitio web www.plataformaurbana.cl
10. Impresión sitio web www.australtemuco.cl
11. Copia de fallo arbitral recaído sobre el dominio viñasdelmaipo.cl
12. Copia fallo arbitral recaído sobre el dominio portalconcepción.cl
13. Copia fallo arbitral recaído sobre dominio promain.cl

OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo por presentada la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, y tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

NOVENO: Que, encontrándose dentro de plazo, el primer solicitante evacuó el traslado conferido, señalando en lo medular los siguientes argumentos:

- Que la marca solicitada por el segundo solicitante, esto es "PORTAL FISA", fue objeto de oposición por parte de su representado, por infringir normas marcarias y atentar contra los registros FISA, de propiedad de FISA S.A., por lo que el segundo solicitante, no es titular de la marca antes referida, ni de la marca PORTAL, si no que FISA S.A., es titular de una marca que forma parte del dominio en disputa, esto es, la marca "**FISA**".

- Que los registros marcarios invocados por el segundo solicitante son sólo establecimientos comerciales que poseen el signo genérico PORTAL, al cual se le agrega el nombre de alguna ciudad o comuna, por lo que la protección es otorgada como un conjunto, ya que el término PORTAL es genérico.
- Que el segundo solicitante ha mencionado que los usuarios de Internet asociarán la expresión PORTAL, con las marcas registradas que registra el señor Paulmann, argumento que es erróneo, ya que en el mundo virtual existen innumerables nombres de dominio que contienen la expresión PORTAL, junto a otro signo distintivo, y que son distintos a los negocios del demandante, señalando a modo de ejemplo portalinmobiliario.cl, portalafp.cl, portalabogado.cl, entre otros.
- Que de conformidad a la comparación lógica de los conceptos y teniendo en cuenta el nombre de dominio disputado, la marca FISA, prima sobre el genérico PORTAL.
- Que conforme a los criterios de derecho invocados por el segundo solicitante, las marcas de FISA S.A. también goza de la misma calidad y aptitud de aquellas que cita la contraria en su presentación, por lo que de asignarse el dominio en disputa al segundo solicitante, se provocaría una confusión total en la identidad comercial de su mandante.

Que en referida presentación, la primera solicitante acompañó copia del fallo arbitral por el dominio portalclaro.cl.

DÉCIMO: Que se tuvo por evacuado el traslado conferido al primer solicitante, y por acompañado el documento, con citación.

UNDECIMO: Que, encontrándose dentro de plazo, el segundo solicitante evacuó el traslado conferido, señalando en lo medular los siguientes argumentos:

- Que el dominio disputado es idéntico a la marca de su mandante, cuyo registro fue solicitado ante INAPI, previo a la solicitud de este nombre de dominio.

- Que no consta en autos antecedente alguno que de cuenta de los supuestos objetivos de la solicitud, pues no ha aportado ningún documento que lo acredite.
- Que su representada es titular de solicitudes previas para el signo PORTAL FISA, en el marco de una familia de marcas PORTAL, que gozan de un amplio reconocimiento en el mercado y gran poder de "recordación" entre los consumidores a nivel nacional.
- Que su mandante tiene un interés real, concreto y legítimo respecto del nombre de dominio, que configuran un mejor derecho para su mandante. en este caso, agrega el segundo solicitante, el nombre de dominio en disputa "*reproduce una expresión que es solicitud de* ***marca comercial de nuestra representada****, y forma parte de la familia de marcas PORTAL*".
- Que el principio "*first come, first served*", tendría aplicación sólo en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo que no resultaría procedente en el caso de autos, ya que su representada ha acompañado abundante material probatorio. Referido principio no exime a la parte contraria de probar su mejor derecho, y en efecto ha sido su representado quién ha acreditado en autos un mejor derecho.

DÉCIMO SEGUNDO: Que se tuvo por evacuado el traslado conferido al segundo solicitante.

DECIMO TERCERO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

DÉCIMO CUARTO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO QUINTO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación

de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés legítimo, pero de distinta consistencia.

DÉCIMO SEXTO: Que, siendo efectivo que **FISA S.A.** fue el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia, que el principio "*first come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a través de los documentos acompañados por el primer solicitante, queda suficientemente acreditado que **FISA S.A.** ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de dar protección a su marca **FISA**, queriendo evitar con ello la eventual dilución de la misma, y la confusión en la que puedan incurrir los internautas que busquen información de los servicios o productos que dicha entidad ofrece en la Web.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada en autos que ha solicitado el registro de la marca "**PORTAL FISA**", idéntica al dominio en disputa, de la que no es titular, y goza de derechos previamente constituidos, de los cuales ha acreditado ser dueño, como son variadas marcas y nombres de dominio que incorporan el signo **"PORTAL"**, por lo que se concluye que su interés en la asignación del nombre de dominio en disputa, es obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria y eventual confusión entre los internautas.

DÉCIMO NOVENO: Que, de lo mencionado precedentemente, se puede determinar que ambos litigantes han realizado su solicitud competitiva fundada en un interés legítimo, pero de distinta consistencia.

VIGESIMO: Que, a su vez, el primer solicitante ha probado dar un uso efectivo y profuso al término **FISA,** el que forma parte del signo pedido, y que además registra a su haber como marca. Asimismo, ha probado ser titular del dominio **fisa.cl**, por lo que se desprende que ha actuado amparada en un interés legítimo. Por su parte, el segundo solicitante, ha probado también tener un interés legítimo en el signo pedido, por ser titular de dominios y marcas que incorporan el elemento **PORTAL**, y al demostrar tener en trámite el registro marcario "**PORTAL FISA**".

VIGESIMO PRIMERO: Que, de conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, este sentenciador estima que ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos. Por otro lado, no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes ha actuado de mala fe, o que exista abusos de derecho, o de intereses sobre las marcas o nombres sociales que sustentan sus pretensiones al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa, lo que se ve demostrado en el hecho, no refutado por su contraparte, de que existen nombres de dominio inscritos a favor de distintos titulares, que contienen los elementos del signo en disputa, no comprobándose en estos autos por ninguna de las partes que actualmente se encuentren en desuso o, a mayor abundamiento, se hayan revocado, por lo que se puede concluir que no existe perjuicio en contra de una u otra parte.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, de conformidad a la prueba aportada por el primer solicitante, se ha podido acreditar que goza de un derecho indubitado sobre el dominio **fisa.cl**, y de la marca **FISA,** elementos que a juicio de este sentenciador,

son suficientes para acreditar un derecho lo suficientemente robusto para la obtención del DNS en cuestión.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, de los documentos aportados por el segundo solicitante, sólo se acredita que es titular, como ya se ha mencionado previamente, de marcas y nombres de dominio que contienen como elemento común, la voz **PORTAL**, la que no se puede establecer como un signo distintivo, si no que por el contrario, como un elemento genérico. En efecto, y de acuerdo a la prueba documental aportada por el primer solicitante, no objetada por el segundo solicitante, este árbitro concuerda con que la palabra "**PORTAL"** es utilizada en Internet como "*el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema*", lo que se ve respaldado por el hecho de que existen variados dominios de los que no es titular el segundo solicitante, que incorporan, precisamente, el elemento **PORTAL**.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, el hecho de que el segundo solicitante haya acreditado la solicitud del registro marcario "**PORTAL FISA"**, no lo hace titular del mismo según asevera en sus presentaciones, por lo que no se puede considerar que goce de un mejor derecho para que le sea asignado el dominio. Tampoco se considerará como mejor derecho el que haya iniciado la construcción de un centro comercial que, según ha mencionado en su presentación, llevará el nombre de PORTAL FISA, haciendo alusión a que los terrenos sobre los que se erige, correspondían a los de la ex FISA, ya que no ha sido acreditado fehacientemente en estos autos que el proyecto llevará el referido nombre, sino por el contrario, de la propia documental acompañada a estos autos por el segundo solicitante se puede apreciar que el proyecto se llamaría "Centro Comercial Camino Melipilla". Por su parte, que el segundo solicitante sea titular de variadas marcas y dominios que contienen el elemento **PORTAL**, tampoco lo hacen merecedor del dominio en disputa, lo que se fundamenta por lo ya mencionado en el considerando anterior.

<u>VIGÉSIMO QUINTO</u>: Que, de las probanzas rendidas en este proceso arbitral y de los dichos de las partes, se puede concluir que de asignarse el nombre de dominio en diputa el primer solicitante, no se afectarán los derechos del segundo solicitante, ni se producirá la confusión alegada por este último, toda vez que el primero de ellos ha demostrado ser reconocido y haber dado fama y notoriedad al elemento distintivo del dominio en disputa, esto es, el signo "**FISA**".

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"portalfisa.cl"** al primer solicitante, **FISA S.A.**, con domicilio en Moneda número 1160, piso 11, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 53 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.11.29 16:13:21 -03'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.