Arbitraje por Asignación de Nombre de Dominio

Sentencia Definitiva

12 de noviembre de 2007

Roberto Eduardo Chacoff Nasiff v. PARIS S.A.

<portalmas.cl>

OF07446 – 250-2007

---

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: «don Roberto Eduardo Chacoff Nasiff», domiciliado en Martin de Zamora 4891 D 75, Las Condes, Santiago, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», representado por don Francisco Javier Vergara Diéguez.

1.2. Segundo Solicitante: «PARIS S.A.», domiciliado para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Oficina 1701, Las Condes, Santiago, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por don Matías Somarriva Labra.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio <portalmas.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio o SLD «en disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo Solicitante.

3. ÍTER PROCESAL

Con fecha 28 de enero de 2007, don Roberto Eduardo Chacoff Nasiff solicitó la inscripción del nombre de dominio <portalmas.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCh», PARIS S.A. solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <portalmas.cl> con fecha 14 de febrero de 2007, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficio OF07446, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 4 de mayo de 2007, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 16 de mayo de 2007, a las 19.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol Nº 250-2007.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 16 de mayo de 2007 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de don Francisco Javier Vergara Diéguez, representante del Primer Solicitante don Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, y de don Eduardo Lobos Vajovic, representante del Segundo Solicitante PARIS S.A., en presencia de este árbitro y con la asistencia del abogado don Ricardo Montero Castillo, quien ofició como actuario.

No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. Las partes solicitaron al tribunal que todas las resoluciones, incluyendo la sentencia definitiva, les fueran notificadas por correo electrónico a lo cual este sentenciador accedió. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Con fecha 22 de mayo de 2007 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, que fueron básicamente las siguientes:

—Las partes tendrán un plazo común no superior a diez días para presentar sus correspondientes demandas, término que será fijado por resolución del tribunal notificada a las partes por correo electrónico, a las direcciones indicadas por éstas en el proceso o, en su defecto, a aquellas que se indican en la primera resolución de este tribunal.

—Las demandas se presentarán por escrito y contendrán los argumentos en virtud de los cuales se solicita la asignación del nombre de dominio en disputa. Además, se deberán acompañar conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No serán admisibles la prueba testimonial ni la absolución de posiciones, a menos que el tribunal las estime estrictamente necesarias para la acertada resolución del litigio. El tribunal tendrá la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.

—Una vez presentada la última demanda, o vencido el término para ello, se dará traslado común a las partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las pruebas contrarias, sin que puedan acompañarse nuevas pruebas.

—Vencido el término para contestar, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia.

—En caso que una de las partes no presente su demanda oportunamente, se le conferirá igualmente traslado para contestar, debiendo en tal caso respetar lo obrado con anterioridad, no pudiendo en consecuencia presentar pruebas. En este evento, el proceso quedará en estado de sentencia desde el vencimiento del plazo para contestar.

—Una vez que el proceso quede en estado de sentencia, no se admitirán presentaciones de ninguna especie, salvo que tengan por objeto desistirse de la solicitud de inscripción del nombre de dominio, indicar nuevos domicilios o direcciones de correo electrónico o modificaciones de patrocinio o personería, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Noveno de esta resolución. Con todo, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva, el tribunal podrá dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.

En la referida resolución se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.

Con fecha 15 de junio de 2007se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Visto el mérito del proceso. SE RESUELVE: Las partes tendrán plazo hasta el día 26 de junio de 2007 para presentar sus demandas solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa. En dicha presentación cada parte deberá acompañar todas las pruebas en que funda su pretensión. Además, cada parte deberá presentar fotocopia de cada una de las pruebas y enviar un ejemplar de la demanda en formato <.doc>, por correo electrónico, a la dirección del tribunal […]»

Con fecha 26 de junio de 2007, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión. Con igual fecha 26 de junio de 2007, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión.

Dichas demandas fueron proveídas mediante la siguiente resolución, notificada a las partes por vía electrónica: «PROVEYENDO LA DEMANDA DEL PRIMER SOLICITANTE: A LO PRINCIPAL: Téngase

por presentada la demanda. AL OTROSI: Por acompañados, con citación. PROVEYENDO LA DEMANDA DEL SEGUNDO SOLICITANTE: A LO PRINCIPAL: Téngase por presentada la demanda. AL PRIMER OTROSI: Téngase presente. AL SEGUNDO OTROSI: Por acompañados, con citación. Traslado para contestar las demandas con vencimiento el 30 de julio de 2007.»

Con fecha 30 de julio de 2007, el Primer Solicitante presenta su contestación. Con igual fecha 30 de julio de 2007, el Segundo Solicitante presenta su contestación.

Dichas contestaciones fueron proveídas mediante la siguiente resolución, notificada a las partes por vía electrónica: «PROVEYENDO LA CONTESTACION DEL PRIMER SOLICITANTE: A LO PRINCIPAL: Téngase por contestada la demanda. AL OTROSI: Téngase presente.- PROVEYENDO LA CONTESTACIÓN DEL SEGUNDO SOLICITANTE: A LO PRINCIPAL: Téngase por evacuado el traslado. AL PRIMER OTROSI: Téngase presente la objeción de documentos, sin perjuicio del valor que pueda asignárseles en definitiva. AL SEGUNDO OTROSI: No ha lugar, atendido el estado de la causa y lo dispuesto en las normas de procedimiento, sin perjuicio de lo que pudiere resolverse más adelante.- Citase a las partes a oír sentencia.»

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primer Solicitante, don Roberto Eduardo Chacoff Nasiff

El Primer Solicitante don Roberto Eduardo Chacoff Nasiff es una persona natural, factor de comercio, con domicilio en Santiago, Chile.

De los documentos acompañados por el Primer Solicitante, no objetados, constan los siguientes hechos:

—Que es socio de la sociedad “INMOBILIARIA BARRIO HOGAR LIMITADA”, constituida con fecha 17 de julio de 2006, la cual opera en el giro de corretaje de propiedades.

—Que también utiliza en signo «BH Clean» para el rubro de servicios de aseo y mantención.

4.2. En relación al Segundo Solicitante, PARIS S.A.

El Segundo Solicitante PARIS S.A. es una sociedad anónima con domicilio en Santiago, Chile.

De los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, constan los siguientes hechos:

—Que es titular de los siguientes registros macarios:

- Registro Nº 745.133 CIRCULO MAS, mixta, para distinguir productos en clase 9
- Registro Nº 786.383 CIRCULO MAS, mixta, para distinguir productos en clase 9
- Registro Nº 752.649 CIRCULO MAS, mixta, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 745.131 CIRCULO MAS, mixta, para distinguir servicios en clase 35
- Registro Nº 745.132 CIRCULO MAS, mixta, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 786.384 CIRCULO MAS, mixta, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 786.385 CIRCULO MAS, mixta, para distinguir servicios en clase 35
- Registro Nº 786.386 CIRCULO MAS, mixta, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 770.189 CIRCULO MAS, MAS PUNTOS, MAS PREMIOS, MAS RAPIDO, lema, para distinguir productos en clase 9
- Registro Nº 770.190 CIRCULO MAS, MAS PUNTOS, MAS PREMIOS, MAS RAPIDO, lema, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 770.191 CIRCULO MAS, MAS PUNTOS, MAS PREMIOS, MAS RAPIDO, lema, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 757.120 CIRCULO MAS. MAS PUNTOS, MAS PREMIOS, mixta, para distinguir productos en clase 9
- Registro Nº 757.118 CIRCULO MAS. MAS PUNTOS, MAS PREMIOS, mixta, para distinguir servicios en clase 35
- Registro Nº 757.119 CIRCULO MAS. MAS PUNTOS, MAS PREMIOS, mixta, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 762.365 CIRCULO MAS. MAS PUNTOS, MAS PREMIOS, mixta, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 771.161 CREDITO MAS EMPRENDEDOR BANCO PARIS, mixta, para distinguir productos en clase 16

- Registro Nº 771.162 CREDITO MAS EMPRENDEDOR BANCO PARIS, mixta, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 771.163 CREDITO MAS EMPRENDEDOR BANCO PARIS, mixta, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 770.015 CREDITO MAS EMPRENDEDOR BANCO PARIS, mixta, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 770.016 CREDITO MAS EMPRENDEDOR BANCO PARIS, mixta, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 770.017 CREDITO MAS EMPRENDEDOR BANCO PARIS, mixta, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 758.408 MAS PARIS, mixta, para distinguir productos en clase 9
- Registro Nº 758.992 MAS PARIS, mixta, para distinguir productos en clase 9
- Registro Nº 770.158 MAS PARIS, mixta, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 758.409 MAS PARIS, mixta, para distinguir servicios en clase 35
- Registro Nº 758.410 MAS PARIS, mixta, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 758.991 MAS PARIS, mixta, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 758.754 MAS PARIS, mixta, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 758.755 MAS PARIS, mixta, para distinguir servicios en clase 35
- Registro Nº 559.425 MAS PARIS DE ALMACENES PARIS, lema, para distinguir servicios en clase 35
- Registro Nº 492.492 MAS PARIS DE ALMACENES PARIS, lema, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 542.588 MAS PARIS, MAS PUNTOS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 542.589 MAS PARIS, MAS PUNTOS, denominativa, para distinguir servicios en clase 35
- Registro Nº 542.590 MAS PARIS, MAS PUNTOS, denominativa, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 542.587 MAS PARIS, MAS PUNTOS, denominativa, para distinguir establecimiento comercial de venta de productos en clase 1-34
- Registro Nº 597.518 MAS PUNTOS PARIS, denominativa, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 542.585 MAS PUNTOS PARIS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 542.586 MAS PUNTOS PARIS, denominativa, para distinguir servicios en clase 35
- Registro Nº 542.584 MAS PUNTOS PARIS, denominativa, para distinguir establecimiento comercial de venta de productos en clase 1-34
- Registro Nº 542.800 MAS PUNTOS, MAS PARIS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 542.814 MAS PUNTOS, MAS PARIS, denominativa, para distinguir servicios en clase 35
- Registro Nº 542.815 MAS PUNTOS, MAS PARIS, denominativa, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 593.936 MAS PUNTOS, MAS PARIS, denominativa, para distinguir establecimiento comercial de venta de productos en clase 1-34
- Registro Nº 747.861 MAS PUNTOS, MAS PREMIOS, PARIS, lema, para distinguir servicios en clase 36
- Registro Nº 747.862 MAS PUNTOS, MAS PREMIOS, PARIS, lema, para distinguir servicios en clase 35
- Registro Nº 747.863 MAS PUNTOS, MAS PREMIOS, PARIS, lema, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 787.883 QUIERO MAS, denominativa, para distinguir productos en clase 16
- Registro Nº 787.884 QUIERO MAS, denominativa, para distinguir servicios en clase 35
- Registro Nº 787.885 QUIERO MAS, denominativa, para distinguir servicios en clase 36

—Que es titular de derechos sobre los siguientes nombres de dominio:
- CIRCULOMAS.CL
- CIRCULOMÁS.CL
- CÍRCULOMÁS.CL
- MASEMPRENDEDOR.CL
- MASMAS.CL
- MASPARIS.CL
- TARJETAMASPARIS.CL

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Demanda del Primer Solicitante

El Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—«Don ROBERTO EDUARDO CHACOFF NASIFF, primer solicitante del nombre de dominio en disputa, es un empresario de 28 años de edad que se ha desempeñado hace 5 años como corredor de propiedades. Según consta en escritura pública de fecha 17 de julio de 2006 otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash acompañada a estos autos con su respectivo extracto y

publicación, constituyó junto a don Tarek Osvaldo Jury Soria la sociedad "INMOBILIARIA BARRIO HOGAR LIMITADA", a través de la cual desarrolla actualmente la actividad antes descrita. Dicha sociedad tiene por objeto el corretaje de propiedades en diversos barrios del sector oriente, razón por la cual ha iniciado sus actividades en el domicilio ubicado en Avenida Cristobal Colón Nº 4648, Las Condes, Santiago. No obstante lo anterior es desarrollado por diversas sociedades en nuestro país, la sociedad "INMOBILIARIA BARRIO HOGAR LIMITADA" presenta la particularidad de que no sólo cumple un rol de intermediario en una venta o arrendamiento, sino que además se preocupa de prestar otros servicios de utilidad para el comprador u arrendatario del inmueble, ya sea directamente o a través de terceros […] A efectos de ir desarrollando lo anterior de mejor manera, don ROBERTO EDUARDO CHACOFF NASIFF a través de "INMOBILIARIA BARRIO HOGAR LIMITADA" está desarrollando además, nuevas y específicas unidades de negocios destinadas a tales efectos. La primera de ellas es una empresa de aseo propia, que presta servicios tanto a clientes de Inmobiliaria Barrio Hogar Limitada, como a otras empresas que requieran servicios de aseo industrial. Esta nueva unidad de negocio a la que hacemos referencia es "BH CLEAN", con oficinas ubicadas en calle Fischer Nº 236, Comuna de Recoleta, Santiago. Su respectiva página Web a la que el Sr. Árbitro puede acceder si lo estima necesario es www.bhclean.cl

—«Así las cosas S.S. la intención de mi representado al solicitar el nombre de dominio "portalmas.cl" es contar con una dirección en la Web a la que los clientes de "INMOBILIARIA BARRIO HOGAR LIMITADA", o incluso aquellos que no revisten dicha calidad, ingresen y encuentren diversos links y referencias a los diversos servicios ofrecidos por dicha sociedad, las unidades de negocios que se encuentra actualmente 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. En palabras más simples, desea crear en la Web un PORTAL de dichos servicios que pueda ser recordado fácilmente por el consumidor de los mismos y que se ASOCIE A UNA EXPRESIÓN QUE EVOCA UN VALOR AGREGADO en los mismos, y en definitiva dar a conocer a través de dicha dirección, y otras que se encuentra solicitando, la actividad de "INMOBILIARIA BARRIO HOGAR LIMITADA", "BH CLEAN" y las diversas unidades de negocio que se encuentra constituyendo en una sola dirección central. Lo anterior Sr. Árbitro explica claramente el por qué don ROBERTO EDUARDO CHACOFF NASIFF solicitó el nombre de dominio de autos, ya que la expresión "portalmas" no es otra cosa que la expresión en palabras de la idea comercial que se encuentra concretando mi representado, la cual abarca otros nombres de dominio solicitados y que actualmente se encuentran en tramitación.

—«Don ROBERTO EDUARDO CHACOFF NASIFF tiene un legítimo y concreto interés en la asignación del nombre de dominio "portalmas.cl", dada por i) el proyecto económico que se encuentra llevando a cabo, ii) la forma en que pretende materializarlo y publicitarlo a través de la Web y la dirección www.portalmas.cl y iii) El propio hecho de solicitar primero la asignación del nombre de dominio disputado en autos, y b) La expresión "portalmas" es una expresión distintiva, independiente y novedosa que lleva una idea y un proyecto económico asociado, que debe ser considerado, valorado y respetado, todo lo cual ha sido creado por el Sr. Chacoff.

—«Si bien Paris S.A. es una reconocida empresa, NO tenemos conocimiento de ningún proyecto económico de dicho solicitante relacionado con las actividades de mi representado descritas en el acápite I de esta presentación. De la misma forma NO tenemos conocimiento aún de registros marcarios o nombres de dominio gráfica o fonéticamente similares al solicitado por mi representada a niveles tales que puedan producir confusión entre los usuarios. Atendido lo anterior NO vemos cómo el que el Sr. Chacoff detente el nombre de dominio "somosmas.cl" podría afectar al Segundo Solicitante o a los propios usuarios de Internet ya que las actividades desarrolladas por las partes del presente proceso son sustancialmente distintas, en su objeto y escala económica, y el nombre de dominio es lo suficientemente novedoso, distintivo e independiente de cualquier expresión utilizada en el mercado por Paris S.A.»

5.2. Demanda del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—«En el año 1900, don José María Couso crea la tienda "Mueblería PARÍS", ubicada en el centro de Santiago, sentando las bases para lo que, más de un siglo después, se convertiría en una de las empresas líderes en retail en nuestro país: Almacenes Paris. En el año 1950 "Mueblería París" amplía su oferta de productos al rubro vestuarios y otros relacionados, cambiando además su nombre por el actualmente conocido: Almacenes Paris. Ya en 1980, da un importante paso al crear la "Tarjeta Paris", siendo pionera en el negocio del crédito. Dos años más tarde se inaugura la tienda Plaza Lyon, siendo ésta la primera tienda por departamentos ubicada en el sector de Providencia. En los años noventa son ya 8 las tiendas inauguradas en distintos malls de Santiago, y en regiones en Temuco y Concepción. En dicha década, más precisamente en el año 1996, se inscribe la sociedad en la Superintendencia de Valores y Seguros y se abre en la Bolsa de Valores, realizando un aumento de capital de $35 mil millones colocado exitosamente entre inversionistas institucionales y particulares. Para coronar 100 años de exitosa trayectoria, en 1999 Almacenes Paris lanza al mercado su portal de ventas por Internet, siendo la

primera cadena de tiendas por departamentos en Chile en llevar a cabo esta iniciativa. Ya no es sólo una gran tienda sino un holding de empresas que se proyecta hacia el futuro con éxito y sólidas bases. Para el año 2003 esta multitienda cuenta con 20 tiendas, aumentando su presencia en distintas regiones del país, como Antofagasta, Viña del Mar, entre otras. Asimismo, se concreta la apertura del BANCO PARÍS mediante la compra de la división Santiago Express al Banco Santander Santiago. PARÍS S.A., es una reconocida multitienda, que ha llegado a ser a través de los años una de las más grandes del país. Actualmente, PARIS S.A. forma parte del holding Cencosud que agrupa algunas de las empresas más importantes y prestigiosas del país. Gracias a la economía de escala que significa pertenecer a este destacado conglomerado empresarial se han podido llevar a cabo iniciativas a favor de los consumidores tales como el sistema de tarjetas "CIRCULO MAS". […] En 1999 Cencosud S.A. inauguró el llamado "programa de fidelización" JUMBO MÁS, con el propósito de estrechar la relación con sus clientes. Este programa se basa en la acumulación de puntos por las compras que se realizan en los hipermercados JUMBO, los que pueden ser canjeados por atractivos premios. En el año 2003 este programa se hace extensivo a las demás empresas de Cencosud tales como EASY, PARIS, PARIS VIAJES y SANTA ISABEL. De este modo, en la actualidad existen tarjetas específicas para cada una de estos establecimientos comerciales que forman parte del "CIRCULO MAS" como TARJETA MAS EASY, TARJETA MAS JUMBO y TARJETA MAS PARIS.

—«Como parte de la estrategia para proteger este activo que ha adquirido tanto renombre a nivel nacional, mi representada se ha preocupado de obtener también la protección de las marcas comerciales relacionadas con este programa de tarjetas. Así, las marcas derivadas de la expresión "MAS"" se encuentran amparada en numerosos registros marcarios […] (que) son una muestra del mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que la marca que mi mandante tiene registrada en nuestro país es plenamente idéntica al elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado. Cabe destacar que el señor Horts Paulmann Kemna, principal accionista del holding CENCOSUD S.A. al cual pertenece mi representada, es titular de los siguientes registros marcarios que integran la expresión PORTAL. […]

—«Reforzando más aún nuestra pretensión consideramos pertinente destacar que PARÍS S.A. es titular de los siguientes nombres de dominio:

- CIRCULOMAS.CL
- CIRCULOMÁS.CL
- CÍRCULOMÁS.CL
- MASEMPRENDEDOR.CL
- MASMAS.CL
- MASPARIS.CL
- TARJETAMASPARIS.CL

Los nombres de dominio enumerados, son una muestra más del mejor derecho de mi mandante sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran sobre la expresión "MAS" que identifica a mi representada.

—«VINCULACIÓN entre el nombre de dominio solicitado PORTALMAS.CL y PARÍS S.A.: Como señalamos, mi mandante actualmente forma parte de un programa de acumulación de puntos, extensivo a un gran número de destacas empresas minoristas denominado "CIRCULO MAS". Este sistema implica que cada empresa perteneciente al holding Cencosud distribuya y administre su propia tarjeta MAS, en este caso Tarjeta MAS Paris. Mi mandante se ha preocupado de registrar las expresiones que identifican este popular sistema de acumulación de puntos, por lo cual, actualmente cuenta con una serie de marcas registradas que son idénticas, tanto gráfica como fonéticamente, al elemento distintivo y central del nombre de dominio en disputa, lo que se puede apreciar de su sola comparación:

- CIRCULOMAS.CL (nombre de dominio de mi mandante)
- PORTALMAS.CL (nombre de dominio solicitado)
- PORTAL LA DEHESA (marca de Horst Paulmann Kemna)

En efecto, el elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado – MAS- es plenamente idéntico tanto gráfica como fonéticamente al elemento distintivo de las marcas y nombres de dominio de mi representada, por lo cual, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante se induciría a confusión a los usuarios de Internet, pues resulta de toda lógica que éstos tiendan a pensar que en dicho sitio se entrega información relativa al sistema de acumulación de puntaje MAS, y por tanto, es evidente que el asignar el dominio a la contraria le causa un grave perjuicio a mi mandante y afecta directamente las marcas que válidamente a resguardado a través de la legislación marcaria.
Además, la circunstancia de que el nombre de dominio en conflicto integre la marca famosa y notoria de mi mandante junto a la expresión "PORTAL", sólo lleva a una mayor confusión entre el público que asociará el signo en conflicto con el extenso número de marcas que están a nombre del señor HORST PAULMANN KEMNA, principal accionista del holding CENCOSUD al cual pertenece mi representada.

—«Lo anterior se refuerza con el hecho que mi representada es titular de un serie de nombres de dominio que integran la expresión "MAS", por lo cual es muy probable que los clientes del CIRCULO MAS asocien el nombre de dominio en disputa con este conjunto de nombres de dominio. […] Por último, cabe señalar que de otorgarse el nombre de dominio PORTALMAS.CL a un tercero que en nada se vincula con mi mandante se legitimaría el uso de una marca notoria y famosa por un tercero que en nada se vincula con la misma.

—«Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de las reconocidas marcas que se componen por la palabra MÁS, tal como MÁS Paris, que corresponden a mi mandante. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que mi mandante es titular de numerosos registros marcarios vigentes que incorporan el signo "MÁS", y de numerosos nombres de dominio que también la integran.

—«Finalmente, en relación con supuesta generalidad que tendría el signo MÁS, cabe preguntarse si existen o no términos genéricos en Internet. Considerando que los nombres de dominio son identificadores de un número IP determinado, adherimos lo sostenido en el fallo sobre el nombre de dominio "kiwi.cl" dictado el 9 de julio de 2002: "todo nombre de dominio puede ser y no ser genérico a la vez. Dependerá, en gran medida, del uso que se le dé al sitio una vez activado el mismo, para determinar si estamos o no frente a un nombre genérico…. Es innegable el carácter distintivo que cumple el nombre de dominio kiwi.cl, ya que si no cumpliera tal función, bastaría usar como "url" el número IP del servidor al cual apunta ese nombre de dominio. Sin embargo, es sabido que los número IP no son útiles desde un punto de vista comercial, ya que su recordación por parte de los usuarios es cercana a cero". De acuerdo a lo anteriormente señalado, al no tener un carácter de generalidad, corresponde ahora establecer cuál de las dos partes tiene una mayor vinculación con el signo MÁS.

—«Es de toda lógica y justicia que los nombres de dominio sean asignados a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al mismo. En el caso de autos mi mandante ha llevado a cabo todo un programa en base al signo MAS. Ya se ha relatado la creación de una tarjeta de puntos llamada MAS, así como la conocida tarjeta de crédito "Tarjeta MAS".

En este sentido, cabe destacar, que en el segundo otrosí de esta presentación se acompaña sentencia dictada en procedimiento de asignación del dominio GRUPOMAS.CL, en la cual se reconoce expresamente la vinculación existente entre la expresión "MAS" y mi mandante. Dicha sentencia señala expresamente en su considerando II.7 "…La segunda palabra "MAS", identifica también al segundo solicitante, ya que, debe considerarse que en todas las empresas mencionadas se utiliza la denominada tarjeta "JUMBO MAS" y que es un hecho público y notorio que el segundo solicitante, mediante sus campañas publicitarias, ha hecho uso de la expresión "MAS" en el mercado, palabra con que el público consumidor identifica a algunas de sus empresas como son JUMBO, EASY y ALMACENES PARIS" (actualmente PARIS S.A.)».

5.3. Contestación del Primer Solicitante

En descargo a la presentación antes reseñada, el Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—«Importante es hacer presente a S.S. que asignar el nombre de dominio "portalmas" al Segundo Solicitante únicamente basados en sus marcas comerciales y nombres de dominio, o los del Sr. Paulmann, que contienen la expresión GENÉRICA Y DE COMÚN USO "mas" o "portal", constituiría implícitamente otorgarle una exclusividad respecto de toda expresión derivada de la palabra "mas" o "portal" lo que NO resulta prudente considerando que en el mercado han coexistido distintos agentes que ostentan 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 y seria dentro de sus respectivos rubros, los que diferenciándose ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve el Segundo Solicitante, les otorga un derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, ya que la actividad que se encuentra desarrollando y planificando mi representado es totalmente diversa a la de PARIS S.A., sus tarjetas y promociones, siendo amparada por un sustento comercial real e importante, todo lo cual debe sumarse al hecho que la expresión "portalmas" es GRÁFICA Y FONÉTICAMENTE MUY DISTINTA a las marcas y nombres de dominio esgrimidos por la contraria. Así las cosas podemos encontrar diversos nombres de dominio en el mercado que incorporan la expresión "mas" o "portal", cuyo titular no necesariamente es Paris, incluso el propio "más.cl" o "ad-mas.cl" y "maximas.cl" entre muchos otros, o bien, "portalactivo", "portalatinoamericano" etc.

—«Creemos que lo expuesto en esta presentación y en nuestro escrito de demanda dan claridad respecto a que en ningún caso podría existir una confusión por parte de los usuarios respecto de los

servicios ofrecidos por mi representado y su sociedad inmobiliaria y las actividades desarrolladas por PARIS S.A. asociadas a la expresión "mas". A modo de resumen: 1) La expresión "portalmas" es gráfica y fonéticamente distinta a las marcas y nombres de dominio del segundo solicitante. 2) Las actividades de ambos solicitantes son totalmente distintas, no sólo en la especie, sino en tamaño y envergadura. 3) La expresión "MAS" es una expresión genérica y de común uso que no se asocia necesariamente a PARIS S.A.

—«Atendido lo anterior NO vemos cómo el que el Sr. Chacoff detente el nombre de dominio "portalmas.cl" podría afectar al Segundo Solicitante o a los propios usuarios de Internet ya que las actividades desarrolladas por las partes del presente proceso son sustancialmente distintas, en su objeto y escala económica, y el nombre de dominio es lo suficientemente novedoso, distintivo e independiente de cualquier expresión utilizada en el mercado por Paris S.A. Respecto al por qué se eligió la expresión "portalmas", y como ya señalamos en nuestra demanda, esto se debe a su distintividad, novedad y recordación y al simple hecho que el Sr. Chacoff quiere identificar sus servicios, los de su sociedad, y otras unidades de negocio, creando en la Web un PORTAL de dichos servicios que se ASOCIE A UNA EXPRESIÓN QUE EVOCA UN VALOR AGREGADO en los mismos, es decir, mas.

—«Es claro S.S. que a través de la solicitud de autos PARIS S.A., a efectos de proteger erróneamente sus marcas y nombres de dominio que contienen la expresión "mas", se ha opuesto a la solicitud de mi representado. Pues bien, y como ha sostenido latamente la jurisprudencia, en casos como el de autos siempre debe dársele mayor relevancia y consistencia jurídica a los intereses de aquel solicitante que requiere el signo distintivo para su identificación comercial o publicidad, como el Primer Solicitante, en relación con quien lo quiere simplemente para fines preventivos o de resguardo, todo lo cual lleva a que dicho nombre de dominio, sin razón alguna, quede sin uso.

—«[…] Dentro de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante se encuentra una copia de sentencia dictada en el procedimiento sobre asignación de nombre de dominio "grupomas.cl". Dicho documento: 1) Trata sobre un nombre de dominio totalmente diverso. 2) Sus partes son ajenas a este proceso. 3) El argumento en base al cual el sentenciador otorga dicho nombre de dominio al Sr. Paulmann es la confusión que podría producirse entre los usuarios en atención a que los productos y servicios del Primer Solicitante son los mismos que presta el señor Horst Paulmann a través del grupo de empresas señaladas, lo cual DIFIERE TOTALMENTE DEL CASO DE AUTOS.»

5.4. Contestación del Segundo Solicitante

En descargo a la Presentación Principal del Primer Solicitante, el Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—«El primer solicitante señala livianamente que su mejor derecho emanaría de la existencia de una supuesta sociedad "INMOBILIARIA BARRIO HOGAR LIMITADA", la cual no presenta vinculación alguna con el nombre de dominio solicitado en estos autos. Sumado a lo anterior, la supuesta existencia de una unidad de negocios denominada "BH CLEAN" tampoco demuestra un derecho o al menos una relación con el dominio portalmas.cl. Lo anterior, pone de manifiesto que la contraria pretende sustentar su supuesto mejor derecho en base a la supuesta existencia de sociedades que no presentan relación o vinculación alguna con el dominio en disputa.

—«Por su parte, mi representada, como señalamos oportunamente y además consta de los documentos acompañados en nuestra demanda de mejor derecho, cuenta con una serie de de registros marcarios y nombres de dominio que se estructuran sobre la base de la expresión "MAS". Incluso más, mi representada tiene registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, una familia de marcas comerciales que contienen la expresión "MAS". De esta manera, resulta evidente que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio PORTALMAS.CL pensará lógica y razonablemente que se trata de un nuevo dominio de mi mandante o autorizado por ella, lo cual evidentemente no es así. En este sentido, cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet.

—«La contraria señala que en el caso de autos tendría aplicación el denominado principio "Fist come first served". Cabe señalar, que dicho principio no tiene aplicación en el caso en que el segundo solicitante tenga un mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado. Este criterio postula que el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita. Sin embargo, este criterio no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como ultima ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. De lo contrario, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio", y lo corrobora el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su

párrafo primero "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre…" sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante.
En definitiva, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl" de 3 de abril de 2002, una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Por lo demás, las conclusiones antes señaladas resultan de acuerdo a la aplicación del principio de imparcialidad en la administración de justicia que debe inspirar todo procedimiento judicial.

—«Mi representada ha acreditado fehacientemente a través de la documentación acompañada su mejor derecho e intereses legítimos que tiene sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, como señalamos oportunamente en nuestro escrito de demanda, y atendido los documentos acompañados, en el caso de autos debe primar como antecedente fundamental las marcas comerciales y nombres de dominio de que es titular mi representada, y que acreditan su mejor derecho. Es sabido, que tanto en el derecho comparado, como la jurisprudencia, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En el caso de autos, dicha relación resulta aún más evidente, ya que mi mandante es titular de registros marcarios grafica y fonéticamente muy similares al dominio solicitado en autos. Por su parte, la contraria no cuenta con registro marcario alguno en nuestro país, en virtud del cual se pueda acreditar algún tipo de vinculación o derecho sobre el nombre de dominio solicitado. En efecto, la contraria no presenta vinculación alguna con el dominio en disputa. No existe ningún antecedente en virtud del cual la contraria pueda argumentar racionalmente un mejor derecho sobre el dominio PORTALMAS.CL. Como consta en estos autos, la contraria no cuenta con registros marcarios, nombres de dominio, ni otro titulo que le confiera algún derecho sobre PORTALMAS.CL. De esta manera, queda en evidencia que la contraria no presenta vínculos de ninguna especie con el dominio solicitado PORTALMAS.CL».

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Introducción y normativa general

El presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el cual dispone que «Los árbitros tendrán el carácter de 'arbitrador', y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno». Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá «las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales.

En relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero del art. 12 de la RNCh señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse aquella contenida en el art. 12, párrafo 1º, conforme al cual «Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación».

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero del art. 14 de la RNCh que «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar cuál es la posición procesal que ocupan las partes en un conflicto por asignación de nombre de dominio y la situación jurídica en que éstas se hallan con respecto a un nombre de dominio en conflicto, conforme al

sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica en los apartados siguientes, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio en conflicto, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se aborda este fallo.

6.1.2. La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado *first come first served*, conforme al cual la asignación de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algún supuesto de excepción que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este último esquema, el primer solicitante está en una posición de ventaja inicial respecto de los solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sólo cede si se demuestra que el primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha venido en denominarse —con mayor o menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de dominio disputado[1].

El principio en cuestión se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignación de un nombre de un dominio secundario es coetánea con su solicitud, y por tanto corresponde más bien a una denominación para explicar en forma breve cómo funcionan técnicamente tales sistemas, pero de allí a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos jurídicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado. Por lo mismo, en el sistema que rige la asignación de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a más de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignación definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, cabe señalar que la aplicación general o preferente del citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y sólo se alude a él de manera tangencial a propósito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el árbitro, disponiendo que en tal caso «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, párrafo 4º, del Anexo). En opinión de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en análisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio jurídico guarda armonía con los aforismos romanos «*prior in tempore, potior in iure*» o «*prior in tempore, prior in re*». Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden de prelación o jerárquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o si por el contrario se trata de una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es menester decidir además bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros». Dicha norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepción; luego, estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas está en situación de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demás solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignación, cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en análisis, facultad que no está reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo *first come first seved* no puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas la solicitudes en conflicto se *mantengan* en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de *ultima ratio*.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretación sistemática o analógica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, párrafo 4º, del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada norma es la única que alude al principio *first come first seved*, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliación, «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestión únicamente cuando no queda otra vía de solución que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y sólo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicación de este principio sólo resultará armónica y consecuente en tanto exista una situación análoga a la contemplada en la citada norma, esto es, únicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situación jurídica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonía con el principio de imparcialidad de la administración de justicia, el cual se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se vería con el pie forzado a resolver sobre la base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podría concluirse que el sistema de la RNCh establece un esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentación la que ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignación posterior y no coetánea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.

6.1.3. Normas y principios aplicables en la resolución de un conflicto por asignación de nombre de dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio *first come first seved* en la resolución de un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del TLD <.cl>, sólo queda por resolver cuáles son aquellas otras normas o principios jurídicos conforme a las cuales debe decidirse dicha controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto *supra* 6.1.1., deben complementarse adecuadamente las disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de prudencia y equidad.

En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros. La apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia y equidad.

Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir de guía al sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá asignar el SLD litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodológica— deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh.

Sin pretender agotar la temática, pueden mencionarse a título ejemplar algunos criterios que suponen la invocación de derechos o intereses legítimos por ambas partes, y en donde es necesario determinar cuál de ellos es preponderante para resolver el conflicto.

El primero de ellos —a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión— es el que podemos denominar criterio de la *identidad*. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso o presente mayor similitud o vinculación lógica.

Otros criterios relevantes a considerar son los siguientes: criterio *cronológico*, que significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la *notoriedad*, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la

pretensión de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; y el criterio del *derecho preferente*, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza.

Pueden también servir de guía otros criterios no limitados únicamente —a diferencia de los anteriores— a supuestos en que ambas partes invocan derechos o intereses legítimos sobre objetos preexistentes. Podemos incluir en este ámbito el criterio del *abuso de derecho*, que tendrá incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; y el criterio de la *buena o mala fe*, para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh[2].

Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o acaso imposible— solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los principios de prudencia y equidad aplicables en cada caso concreto[3].

6.1.4. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el artículo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y alcance de las tres hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

a) *Solicitud que contraría normas sobre abusos de publicidad*:

Esta primera hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»[4], el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo[5].

Podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia, pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en opinión de este árbitro la aplicación de dicho Código, al no ser norma de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante *erga omnes*, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de revocación en análisis, mas no por ello desechable por otro capítulo, como se indica más abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad[6] o bien a futuro.

b) *Solicitud que contraría principios de competencia leal o ética mercantil*:

Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guía ilustrativa tanto las *normas expresas* sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios generales* propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto (por ejemplo, Constitución Política de la República, D.L. 211, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Código de Ética

Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los principios allí consagrados ciertamente la trascienden.

Cabe señalar, además, que la aplicabilidad de las normas contenidas en la Ley Nº 20.169, que Regula la Competencia Desleal, debe ser establecida conforme a los principios generales de la vigencia de la ley en el tiempo. En efecto, dado que la referida normativa entró en vigencia el 16 de febrero de 2007, esto es, con posterioridad a la fecha en que fueron solicitados los nombres de dominio en disputa, los ilícitos establecidos en dicha normativa acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia no podrían ser alcanzados por los efectos de dicha ley, ya que ello implicaría conferirle efecto retroactivo. Con todo, en la medida que se trate de hechos que se mantuvieren en el tiempo, o que se reiteraren con posterioridad a la referida fecha de entrada en vigencia, tales hechos sí pueden ser alcanzados por la normativa en análisis, en tanto ello tengo por objeto analizar el uso de un nombre de dominio, mas no la calificación del acto de registro en tanto éste haya sido anterior a dicha fecha, conforme al razonamiento antes expuesto.

c) *Solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros*:

A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que el titular de la solicitud examinada carezca de todo derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio disputado; y

(ii) que un tercero afectado (litigante de la controversia) sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos *mediante* la solicitud misma.[7]

Es menester agregar, además, que la afectación a derechos adquiridos puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

En suma, conforme, a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta *se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.*

6.1.5. Recapitulación

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las solicitudes en controversia incurren en la previsión dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es, si infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y equidad. En caso de no existir infracción de dicha norma, el conflicto deberá resolverse únicamente recurriendo a los principios de prudencia y equidad, según lo expuesto *supra* 6.1.4.

6.2. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal y/o ética mercantil

Ninguna de las partes ha sustentado sus pretensiones en alguno de estos capítulos y tampoco existen antecedentes en autos que permitan referirse a alguno de ellos para sustentar un fallo basado en la prudencia y equidad.

6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

Adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen o no derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles derechos válidamente adquiridos por las partes de autos, ya que a ellas se limita la controversia.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho más arriba en relación a que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, *siempre que* el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

Según se ha mencionado, el Primer Solicitante es una persona natural, factor de comercio, que detenta derechos en la sociedad "INMOBILIARIA BARRIO HOGAR LIMITADA", en el rubro de corretaje de propiedades, y que aparentemente utiliza en el comercio el signo «BH Clean» para el rubro de servicios de aseo y mantención.

Por tanto, no es posible concluir que dicha parte detente algún derecho adquirido o interés legítimo preexistente sobre un nombre o signo distintivo idéntico o cuyo núcleo característico o evocativo está aludido o incluido en el nombre de dominio disputado.

Respecto del Segundo Solicitante, se ha acreditado que dicha parte es titular de diversas marcas contienen la palabra «más», registradas a su nombre en Chile, para distinguir diversas clases de productos y servicios. Dicha firma es también titular de derechos sobre nombres de dominio que contienen la palabra «más». Con todo, este sentenciador no puede deducir de ello que dicha expresión sea el núcleo característico de las citadas marcas comerciales, particularmente porque se trata de un vocablo que carece de distintividad de manera aislada como marca comercial. Prueba de ello es que no existe un registro marcario a nombre del Segundo Solicitante que corresponda precisamente a dicha expresión. Y si el Segundo Solicitante carece de derechos marcarios sobre la referida palabra, menos puede sustentar sus pretensiones en una exclusividad inexistente. En cuanto a los registros marcarios que contienen la palabra «portal», también invocados por dicha parte, debe señalarse que tales registros marcarios pertenecen a don Horst Paulmann Kemna, quien si bien es el principal accionista del holding Cencosud S.A., no es parte en autos. Más aún, aún en el supuesto que dichos registros marcarios fueran de titularidad del Segundo Solicitante, las conclusiones antes expuestas no se verían alteradas, dado que sostener lo contrario —esto es reconocer valor a conjuntos marcarios que contenga separadamente las palabras «portal» y «más»— equivaldría a construir mentalmente una seudo marca abstracta cuya función sería obstaculizar la asignación de un nombre de dominio incompatible con dicha entelequia inexistente en el mundo fenomenológico.

En resumen, a juicio de este sentenciador, debe concluirse que el Segundo Solicitante carece de derechos adquiridos o intereses legítimos pertinentes y preexistentes sobre un nombre o signo distintivo idéntico o cuyo núcleo característico o evocativo está aludido o incluido en el nombre de dominio disputado.

Todo lo anterior lleva a concluir que ninguna de las solicitudes en disputa contraría derechos válidamente adquiridos.

6.4. Análisis comparativo de la situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio en disputa

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en el apartado 14 de la RNCh, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos.

En consecuencia, dado que las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de la referida norma, la controversia deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a las razones de prudencia y equidad. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera exclusiva y excluyente.

No prestan auxilio a este respecto los criterios de la *identidad*, *cronológico*, del *derecho preferente* ni del *grado de notoriedad*, dado que dicho criterios operan en contextos en los cuales ambas partes invocan derechos o intereses legítimos sobre objetos preexistentes y pertinentes en relación al nombre de dominio disputado.

En cuanto a los restantes criterios, no se advierte en autos que algunas de las partes hay obrado con abuso de algún derecho ni tampoco de mala fe. Tampoco concurren otros elementos particulares en la especie, distintos a los criterios antes expuestos, que permitan preferir una solicitud de asignación por sobre la otra.

Conforme al mérito de autos, este sentenciador entiende que la Primera Solicitud se explica por la pretensión del Primer Solicitante en utilizar en la Red un nombre de dominio conformado por palabras preexistentes en nuestro idioma y de fácil recordación, palabras que por lo demás no están restringidas a ningún ámbito en particular. También resulta explicable la pretensión deducida por el Segundo Solicitante, sustentada en sus marcas que contienen la palabra «más». Sin embargo, la pretensión del Primer Solicitante no afecta ni perjudica derechos ni intereses preexistentes del Segundo Solicitante, porque las marcas comerciales en que este último sustenta su pretensión son insuficientes, conforme a lo dicho, para impedir el uso de otros signos, por el solo hecho de contener la palabra «más», ello sin perjuicio de otros eventuales antecedentes concomitantes que no obran en la especie.

Respecto del fallo pronunciado en el conflicto sobre asignación del nombre de dominio <grupomas.cl>, que ha sido citado por el Segundo Solicitante como argumento en respaldo de sus pretensiones, cabe señalar, por un lado, que el Segundo Solicitante no fue parte en dicho litigio, y además, que dicho nombre de dominio presenta una significación diversa del nombre de dominio de autos —particularmente por la inclusión del vocablo «grupo»— y no es razonable desprender de dicho fallo un criterio que pueda ser útil para cualquier otro conflicto relativo a un nombre de dominio que contenga —sin agotarse en él— el vocablo «más».

En resumen, ninguna de las partes detenta derechos o intereses legítimos preexistentes sobre algún signo, nombre o denominación que corresponda al SLD del nombre de dominio litigioso o a alguna parte que pudiera ser considerada como su núcleo principal o evocativo. Así las cosas, el nombre de dominio en litigio no puede, per se, ser vinculado, asociado ni confundido, con ninguna de las partes, como tampoco con los signos o nombres en que sustentan sus pretensiones.

Se concluye, entonces, que ambas solicitudes en conflicto se encuentran en una situación de igualdad relativa de condiciones, por lo cual corresponde solucionar la controversia en base al principio de prioridad en el tiempo o *first come first seved*, debiendo por ello asignarse el nombre de dominio en disputa a quien lo solicitó en primer lugar, lo que en la especie resulta ser lo más acorde y ajustado a la prudencia y la equidad, en armonía con las consideraciones anteriores.

6.5. Costas

El párrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar».

En la especie, a juicio de este sentenciador, no se configuran ninguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe derechos válidamente adquiridos, de manera que la controversia debe decidirse en base a principios de prudencia y equidad, principalmente en base a quien solicitó el nombre de dominio en disputa en primer lugar, y en consecuencia, SE RESUELVE:

— Recházase la solicitud del nombre de dominio <portalmas.cl> presentada por el Segundo Solicitante, PARIS S.A.

— **Asígnase el nombre de dominio <portalmas.cl> al Primer Solicitante, don Roberto Eduardo Chacoff Nasiff.**

Las costas del arbitraje serán soportadas únicamente por el Segundo Solicitante. Autorícese la presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 12 de noviembre de 2007.

NOTAS:

[1] La tesis del «mejor derecho» *sobre el nombre de dominio* litigioso es utilizada de manera recurrente en numerosos fallos arbitrales e invocada comúnmente en la práctica del ramo, no obstante que envuelve un error conceptual contenido ya en su sola enunciación. En efecto, así formulada, la tesis supone que en un conflicto por asignación de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna de las partes litigantes— una de ellas *ya* detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, lo que obviamente es erróneo, no sólo porque éste aún no ha sido asignado, sino porque los posibles derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en rigor, únicamente sirven de fundamento para sostener el *interés* legítimo de ser asignatario del nombre de dominio litigioso. Además, la tesis en cuestión supone que al menos dos partes detentan algún tipo de derecho, ya que sólo puede haber un *mejor derecho* allí donde confluyen al menos dos derechos, debiendo decidirse cuál de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en análisis se la utiliza sin distinciones, incluso cuando únicamente una de las partes litigantes ha acreditado algún tipo de derecho que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.

[2] Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción de *revocación* de nombres de dominio, del punto de vista sistemático nada impide utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por *asignación* de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parámetros de texto positivo son válidos para decidir la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido aún asignado.

[3] Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignación del nombre de dominio <dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.

[4] Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D. Oficial 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

[5] Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero la situación planteada tendría por objeto únicamente declarar la infracción a la norma de la RNCh en análisis, mas no responsabilidades penales.

[6] Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La *publicidad*, propaganda y difusión que por *cualquier medio* hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».

[7] El contenido de este apartado 6.1.5. precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

Autorizan en calidad de testigos doña Alejandra Sánchez Manríquez, Cédula Nacional de Identidad Nº 10.205.272-2, y doña Argentina Manríquez Muñoz, Cédula Nacional de Identidad Nº 5.496.902-3.-