En Santiago de Chile, a 9 de abril de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°19060 de fecha 28 de noviembre de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "premiummall.cl", designación que acepté con fecha 28 de noviembre de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Claudio Andrés Easton Hevia, Rut. 8.352.043-4, representado por el Estudio Dellafiori y en autos por el abogado don Enrique Dellafiori Morales, con domicilio en esta ciudad, Sótero del Río 508 oficina 706 de la comuna de Santiago, correo electrónico edellafiori@dellafiori.cl y ccarril@dellafiori.cl; 2) Parque Arauco S.A., Rut. 94.627.000-8, representada por Court y Sáinz Limitada y en autos por las abogadas doña Isabel Sainz Lobo y por doña María José Court Planella, con domicilio en esta ciudad, Manquehue Norte 151 oficina 1006 de la comuna de Las Condes, correo electrónico isabel@courtysainz.cl y mariajose@courtysainz.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "premiummall.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 20 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Claudio Andrés Easton Hevia.

Consta a fojas 84 y siguientes que don Enrique Dellafiori Morales en representación de don Claudio Andrés Easton Hevia presentó escrito de planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Fundamenta que es plenamente aplicable el principio "First come, first served", pues si bien se trata de una presunción meramente legal, que puede ser desvirtuada, en la especie ello no es así, puesto que concurren a favor de su parte importantes hechos que acreditan su mejor derecho sobre el nombre de dominio premiummall.cl. Agrega que ha solicitado el nombre de dominio en disputa de buena fe y con el exclusivo y legítimo afán de querer desarrollar un emprendimiento de carácter empresarial en el rubro de los centros comerciales, lo que da cuenta de un interés legítimo. Señala que su representado si bien inscribió el dominio a su nombre, es director de Easton Inmobiliaria Industrial Ltda., sociedad que usará como parte de un proyecto de expansión, siendo el dominio de autos una pieza clave para dicho fin. Fundamenta que Easton Inmobiliaria e Industrial Limitada es propietaria del famoso centro comercial Easton Outlet Mall ubicado en el sector Buenaventura, comuna de Quilicura. Un Outlet es un "establecimiento comercial especializado en la venta de productos en stock o de una temporada anterior, siendo por tanto el precio inferior al habitual", es por este motivo que este centro comercial es muy popular entre la gente que desea acceder a buenos productos, de prestigiosas marcas, a un precio rebajado. Además, Easton Inmobiliaria e Industrial Limitada cuenta con varios nombres de dominio: eastoncenter.cl, eastonmall.cl, eastonoutlet.cl, eastonoutletmall.cl, eastonpremium.cl, eastonpremiumoutlet.cl, eastonpremiumoutletmall.cl, inmobiliariaeaston.cl, malleaston.cl

y outleteaston.cl. Señala que varios de los nombres de dominio mencionados se estructuran con las palabras “mall” y “premium”, constituyendo una familia de nombres de dominio. Así, “Mall” es un centro comercial en que se venden productos y servicios de distinta clase en un mismo recinto, y “Premium” hace referencia a una calidad superior. Además, Easton Inmobiliaria e Industrial Limitada tiene diversos registros marcarios y los cita, cuya denominación es “Easton Center Premium Outlets”. Señala que su representado cuenta con dos registros marcarios que incluyen la palabra “Premium”, solicitados para las clases 35 y 36, cuyas coberturas dan cuenta de los servicios que se prestan en un Mall, esto es, un centro comercial en el que se ofrece la venta de todo tipo de productos y servicios. Si bien sus marcas cuentan con la denominación “Outlet”, la distinción entre un Mall y un Outlet es sutil, siendo ambos establecimientos en los que se venden determinados productos, por lo que para el público consumidor la diferencia no existe. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos acompaña los siguientes documentos: Impresión de carátulas obtenidas de inapi.cl que acreditan la propiedad de su mandante sobre los registros marcarios; Impresiones obtenidas de Nic Chile de los nombres de dominio señalados; Impresiones del sitio web eastonoutletmall.cl; Impresión del sitio web es.wikipedia.org/wiki/Outlet; Impresiones de búsquedas en el sitio web de Nic Chile para los términos “mall” y “premium”.

I.5.2 Planteamientos de Parque Arauco S.A.

Consta a fojas 59 y siguientes que doña María José Court Planella en representación de Parque Arauco S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Fundamenta que Parque Arauco S.A. es un holding de capitales chilenos, que desde sus inicios en el año 1982, ha logrado posicionarse y consolidarse masivamente, tanto en Chile como en el extranjero. Hace una reseña histórica del crecimiento y expansión de su representada que incluye a Parque Arauco “Kennedy”, Arauco Maipú, la internacionalización de Parque Arauco S.A. hacia Argentina, Perú y Colombia, también la diversificación de servicios de Salud (Torre Médica), servicios

Inmobiliarios, servicios de Entretenimiento (salas de cine y un novedoso Boulevard) y un Piso especialmente dedicado a la Decoración y el Diseño. Agrega que en el año 2012 se presentó a la prensa el proyecto de un nuevo sector con marcas de lujo que se construiría en Parque Arauco Kennedy, tendría como norte combinar lo mejor de dos mundos: el del shopping en una calle con marcas premium, con la compra con todas las comodidades de un centro comercial o mall, el que fue inaugurado el 24 de noviembre de 2013. Paralelamente, el mismo año 2012, Parque Arauco S.A. anunció la compra del outlet Buenaventura a Inmobiliaria Renta Rebrisa, y lo rebautizó como Buenaventura Premium Outlet, destacando el nivel de las marcas presentes en su mix comercial. El 6 de septiembre de 2012, anunció que construiría un segundo outlet, esta vez en Concepción, con la misma propuesta de valor premium. En junio de 2013, anunció el desarrollo de un tercer premium outlet, esta vez en Curauma, completando una toma de posiciones en las tres regiones principales del país. En consecuencia, argumenta que su representada ha irrumpido fuertemente en el mercado del retail "Premium", tanto en un espacio especial y único dentro de su ya conocido "Mall", como en lo referente a los Outlets, entregando a sus consumidores un nuevo concepto en compras de primera línea. Agrega que este nuevo enfoque comercial de Parque Arauco S.A., ha sido intensamente difundido y publicitado, siendo noticia obligada en los más importantes medios chilenos, que detallan las publicaciones aparecidas en referencia al Lanzamiento del proyecto Distrito de Lujo dentro del Mall Parque Arauco, como la adquisición y relanzamiento del Buenaventura Premium Outlet, por parte de Parque Arauco S.A. Por consiguiente, concluye que estos dos nuevos proyectos no han pasado inadvertidos para el consumidor chileno, transmitiéndoles los conceptos de Outlet y Mall Premium, asociados a Parque Arauco S.A. En cuanto a las Marcas Comerciales de Parque Arauco, ha ido protegiendo diversas marcas comerciales que se asocian y se usan para identificar las áreas Premium, tanto del Mall como de los Outlets, centralizando estos registros y solicitudes de marcas ya sea bajo la razón social "Parque Arauco S.A.", como bajo la sociedad hermana "Todo Arauco S.A.". Entre las marcas registradas o solicitadas a nombre de Parque Arauco, se

encuentran las siguientes: “Premium Outlet”, “Arauco Premiumoutlet”, “Distrito De Lujo Parque Arauco”, “Distrito De Lujo”, “Distrito De Lujo Parque Arauco”, “Luxe, Distrito De Lujo”, “Luxe, Distrito De Lujo Parque Arauco”, y cita los registros. Y a nombre de Todo Arauco S.A. están las siguientes marcas: “Premium Outlet”, “Bio Bio Premium Outlet”, “Premium Outlet Bio Bio”, “Premium Outlet San Pedro”, “Premium Outlet Valparaíso”, “San Pedro Premium Outlet” y “Valparaíso Premium Outlet”, y cita los registros. Agrega que su representada ha buscado distintas combinaciones marcarias, para identificar sus nuevos negocios, pero todos apuntando hacia el segmento del retail Premium, ya sean en Malls o Outlets. Señala que existe un claro riesgo de error o engaño por lo que el nombre de dominio premiummall.cl no debe ser asignado al primer solicitado, por cuanto su existencia hará suponer al consumidor que se trata de una dirección de internet relacionada o derivada de Parque Arauco S.A. Agrega que es un hecho de público conocimiento que Parque Arauco es un Mall. También es de dominio público, que Parque Arauco es el Primer Mall en Chile y el tercero en Sudamérica que incorpora dentro de sus instalaciones espacios dedicados exclusivamente a las tiendas y marcas Premium o de Lujo. Por consiguiente, concluye que se ha instalado en el público consumidor la idea del Sector Premium del Mall Parque Arauco, donde ya se pueden adquirir las mejores marcas de Lujo en Chile, siendo entonces un concepto de fácil recordación en asociación a Parque Arauco. Cita el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile y señala que la solicitud del primer solicitante no cumple con ninguno de los supuestos que establece el reglamento, toda vez que la solicitud de premiummall.cl efectivamente contraría las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, pues pretende aprovecharse de un concepto acuñado y explotado comercialmente por un competidor, precisamente en los momentos en que se ha dado más cobertura y uso a las instalaciones Premium del Mall Parque Arauco, con el consiguiente enriquecimiento ilícito que tal acto conlleva, todo sin perjuicio del evidente menoscabo a la debida transparencia de los mercados, pues con tal expresión se induce a error a los consumidores; y la solicitud de premiummall.cl afecta

los derechos válidamente adquiridos por su representada, pues pretende asimilarse a las marcas “Premium” y “De Lujo” que su mandante ha registrado bajo su razón social y la de una de sus empresas relacionadas. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio acompaña los siguientes documentos: Copia de dos informes de Corpo Comunicaciones, que detallan las publicaciones aparecidas en referencia al Lanzamiento del proyecto Distrito de Lujo dentro del Mall Parque Arauco, así como la adquisición y relanzamiento del Buenaventura Premium Outlet, por parte de Parque Arauco S.A.; Copia de los siguientes artículos: Artículo de america-retail.com, de 18 de julio de 2012, denominado “Parque Arauco invertirá US$ 25 millones en Distrito de Lujo”, Artículo de La Segunda Internet, de 18 de julio de 2012, denominado “Con Louis Vuitton y Carolina Herrera, Parque Arauco abrirá Distrito de Lujo en marzo de 2013”, Artículo de El Diario Financiero, de 19 de julio de 2012, denominado “Parque Arauco ve espacio para exportar modelo Distrito de Lujo”, Artículo de biut.cl, de 19 de julio de 2012, denominado “Marca exclusivas estarán en el Distrito de Lujo”, Artículo de cooperativa.cl, de 19 de julio de 2012, denominado “Conozca el Distrito de Lujo que prepara Parque Arauco”, Artículo de El Mercurio, de 19 de julio de 2012, denominado “Parque Arauco abrirá en marzo área de súper lujo con nueve tiendas”, Artículo de lanacion.cl, de 28 de noviembre de 2012, denominado “Marca de relojes de $ 100.000 millones abre en marzo en Parque Arauco”, Artículo del Diario La Tercera, de 22 de diciembre de 2012, denominado “Dolce & Gabbana abrirá primera tienda en mayo en el Distrito de Lujo”, Artículo del Diario El Mercurio, de 7 de marzo de 2013, denominado “área de lujo de Parque Arauco abre en abril con cuatro primeras tiendas”, Artículo del Diario Financiero, de 16 de mayo de 2013, denominado “Grandes marcas expanden su presencia en nuevos circuitos”, Artículo de El Mercurio, de 18 de junio de 2013 denominado “P. Arauco desarrolla aparcamiento Premium para área de lujo”, Artículo de El Mercurio, de 20 de junio de 2013 donde se destaca el “Sector Premium del Mall”, haciendo referencia a la apertura del Distrito de Lujo en el Parque Arauco, Artículo del Diario Estrategia, de 3 de septiembre de 2012 denominado “Parque Arauco sella acuerdo con Rebrisa por casi US$ 31 millones”,

Artículo de La Segunda, de 23 de octubre de 2012 denominado "Parque Arauco llegará con outlet a la V región en 2014", Artículo del Diario del Sur, de 18 de agosto de 2013 denominado "Premium Outlet San Pedro inició construcción y abrirá en 2014".

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Claudio Andrés Easton Hevia.

Consta a fojas 94 y siguientes que don Enrique Dellafiori Morales en representación de don Claudio Andrés Easton Hevia evacuó traslado a la presentación de Parque Arauco S.A. Señala que de acuerdo a los argumentos de la contraria, ésta intenta apropiarse de términos que en ningún caso le pertenecen, son genéricos y descriptivos, y de uso común en el área de los centros comerciales, Retail o de los Outlets. Mediante informaciones de prensa e informes de agencias de comunicaciones, señala que busca hacer creer que tiene una vinculación directa con los términos "Premium" y "Mall", cuando en verdad omite señalar que esta unión la podrían tener todos los competidores en el rubro de los centros comerciales, por lo que debe desestimarse el argumento de la contraria. Fundamenta que dicho argumento no tiene sustento fáctico, y la documental acompañada sólo menciona que Parque Arauco cuenta con un sector donde se instalarán tiendas de lujo, pero este hecho puede ser replicado por cualquier otro competidor en el mercado, por lo que ese razonamiento no le da un mejor derecho. Agrega que, basta buscar en Google el término "Premium Mall" y observar los resultados de la búsqueda para darse cuenta que ninguno de los resultados hace referencia al segundo solicitante. Señala que si el buscador más importante y poderoso del mundo no hace esta asociación, es lógico preguntarse por qué debiese hacerla el público consumidor. Además, argumenta que la contraria señala que se trata de un proyecto que ha involucrado una cuantiosa inversión, por lo que cabe preguntarse por qué no registró el dominio de autos, si estima que es tan importante para su proyecto. Por otra parte se refiere a la alusión que hace la parte contraria a diversos medios de comunicación de Chile, que hacen referencia a la inversión que el segundo

solicitante ha hecho y busca destacar determinados términos que le darían algún mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, señala que es sólo una estrategia que busca desviar la atención intentando hacerle ver una existencia de un mejor derecho, cuando no es tal, pues simplemente se está hablando que en un sector del Mall de la contraria se instalarán tiendas de primer nivel, con marcas exclusivas y de lujo. Fundamenta que estos antecedentes en ningún caso pueden estimarse como constitutivos de un mejor derecho, por cuanto sólo describen mediante palabras que en ningún caso pueden ser monopolizadas por el segundo solicitante, determinadas características de un Mall. Además señala que si dentro del nombre de dominio existiese la palabra "Arauco" o "Mall Arauco" sería factible pensar que existe el riesgo de confusión, pero esta situación no es tal. El que un Mall o un Outlet tenga un sector "Premium" no puede considerarse como exclusivo de un actor del Retail. Llama la atención de la argumentación de la contraria en cuanto a que su representado estaría buscando confundirse con el segundo solicitante, lo cual no corresponde con la realidad y esto se demuestra por los siguientes hechos: el público objetivo de la contraria es distinto al de un Outlet, su mandante ofrece productos de segunda selección a precios rebajados, situación absolutamente diferente a la de la contraria. Además, la ubicación de los centros comerciales es distinta. Easton Outlet Mall se ubica en el sector Buenaventura, comuna de Quilicura, en cambio, Parque Arauco se ubica en la comuna de Las Condes, por lo que es errado pensar que su representado pretende desviar clientela, no existiendo riesgo de confusión en el público consumidor. En cuanto a las marcas invocadas por la contraria, señala que la mayoría incluyen la expresión "Parque Arauco" o "Arauco", en cambio, el nombre de dominio en disputa no contiene ninguna de las dos expresiones. Respecto de los otros registros marcarios, hay varios con las palabras "Distrito de Lujo", que no tiene nada que ver con el nombre de dominio en disputa, y no contiene la expresión "Premium". En relación a la solicitud Nº 780.121 marca "Premium Outlet", señala que fue denegada. En cuanto a los registros marcarios de Todo Arauco S.A., señalar que si bien contienen el término "Premium", la mayoría tiene el nombre de alguna localidad de Chile, por lo que no hay

posibilidad de que los consumidores crean que el nombre de dominio en disputa tiene alguna vinculación con esos registros marcarios. En cuanto a "Premium Outlet", en este registro no está incluido el término "Mall", por lo que la posibilidad de confusión no se vislumbra. Concluye que los citados registros, ninguno le da un mejor derecho, por lo que tiene plena aplicación el principio "First come, First served". En cuanto a la cita al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, señala que su cliente no busca aprovecharse de un supuesto concepto acuñado y supuestamente explotado comercialmente por la contraria, no existe enriquecimiento ilícito, ni tampoco se induce a error a los consumidores. Tampoco se verán afectados los derechos válidamente adquiridos por la parte contraria, porque busca asimilarse a las marcas "Premium" y "de lujo", por cuanto la contraria no cuenta con registros para esas palabras aisladas. De los registros enumerados por el segundo solicitante, se aprecia que los términos recién citados tienen alguna otra palabra que le da distintividad, porque son partículas que, de forma autónoma, no pueden distinguir, no cumpliendo con la definición del artículo 19 de la ley 19.039, debido a que son genéricas, descriptivas e indicativas. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Impresión de resultados de búsqueda efectuada en Google para la expresión "Premium Mall"; Impresión del sitio web de Nic Chile en que consta que esta parte efectuó su solicitud sobre el nombre de dominio de autos con fecha 29 de mayo de 2013; Impresión de carátula de la solicitud marcaria Nº 780.121 marca "Premium Outlet".

1.6.2 Respuesta de Parque Arauco S.A.

Parque Arauco S.A. no evacuó respuesta a los argumentos expuestos por don Claudio Andrés Easton Hevia.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 97 de autos, con fecha 18 de marzo de 2014 no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Claudio Andrés Easton Hevia con fecha 29 de mayo de 2013 solicitó el nombre de dominio "premiummall". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Parque Arauco S.A., lo solicitó con fecha 24 de junio de 2013.-

II.2 Que don Claudio Andrés Easton Hevia fundamentó su mejor derecho en la aplicación del principio "First come, first served", pues concurren importantes hechos que acreditan su mejor derecho sobre el nombre de dominio premiummall.cl. Agrega que ha solicitado el nombre de dominio en disputa de buena fe y con el exclusivo y legítimo afán de querer desarrollar un emprendimiento de carácter empresarial en el rubro de los centros comerciales, lo que da cuenta de un interés legítimo. Señala que es director de Easton Inmobiliaria Industrial Ltda., sociedad que usará como parte de un proyecto de expansión, siendo el dominio de autos una pieza clave para dicho fin. Fundamenta que Easton Inmobiliaria e Industrial Limitada es propietaria del famoso centro comercial Easton Outlet Mall ubicado en el sector Buenaventura, comuna de Quilicura. Agrega que este centro comercial es muy popular entre la gente que desea acceder a buenos productos, de prestigiosas marcas, a un precio rebajado. Además, Easton Inmobiliaria e Industrial Limitada cuenta con varios nombres de dominio: eastoncenter.cl, eastonmall.cl, eastonoutlet.cl, eastonoutletmall.cl, eastonpremium.cl, eastonpremiumoutlet.cl, eastonpremiumoutletmall.cl, inmobiliariaeaston.cl, malleaston.cl y outleteaston.cl. Señala que varios de los nombres de dominio mencionados se estructuran con las palabras "mall" y "premium", constituyendo una familia de nombres de dominio. Así, "Mall" es

un centro comercial en que se venden productos y servicios de distinta clase en un mismo recinto. Y "Premium" hace referencia a una calidad superior. Además, Easton Inmobiliaria e Industrial Limitada tiene diversos registros marcarios cuya denominación es "Easton Center Premium Outlets". Agrega que los registros marcarios contienen una de las palabras con que se estructuran el nombre de dominio premiummall.cl. que dan cuenta de los servicios que se prestan en un Mall. Si bien sus marcas cuentan con la denominación "Outlet", la distinción entre un Mall y un Outlet es sutil, por lo que para el público consumidor la diferencia no existe.

II.3 Que Parque Arauco S.A. fundamentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en que es un holding de capitales chilenos, que desde sus inicios en el año 1982, ha logrado posicionarse y consolidarse masivamente, tanto en Chile como en el extranjero. Agrega que en el año 2012 se presentó a la prensa el proyecto de un nuevo sector con marcas de lujo que se construiría en Parque Arauco Kennedy, el que fue inaugurado el 24 de noviembre de 2013. Paralelamente, el mismo año 2012, Parque Arauco S.A. anunció la compra del outlet Buenaventura a Inmobiliaria Renta Rebrisa, y lo rebautizó como Buenaventura Premium Outlet, destacando el nivel de las marcas presentes en su mix comercial. Concluye que ha irrumpido fuertemente en el mercado del retail "Premium", tanto en un espacio especial y único dentro de su ya conocido "Mall", como en lo referente a los Outlets. Agrega que este nuevo enfoque comercial de Parque Arauco S.A. ha sido intensamente difundido y publicitado y que por tanto no han pasado inadvertidos para el consumidor chileno, transmitiéndoles los conceptos de Outlet y Mall Premium, asociados a Parque Arauco S.A. En cuanto a las marcas comerciales registradas o solicitadas a nombre de Parque Arauco se encuentran las siguientes: "Premium Outlet", "Arauco Premiumoutlet", "Distrito De Lujo Parque Arauco", "Distrito De Lujo", "Distrito De Lujo Parque Arauco", "Luxe, Distrito De Lujo", "Luxe, Distrito De Lujo Parque Arauco", y cita los registros. Y a nombre de Todo Arauco S.A. están las siguientes marcas: "Premium Outlet" Bio Bio Premium Outlet", "Premium Outlet Bio

Bio", "Premium Outlet San Pedro", "Premium Outlet Valparaíso", "San Pedro Premium Outlet" y "Valparaíso Premium Outlet", y cita los registros. Agrega que ha buscado distintas combinaciones marcarias, para identificar sus nuevos negocios, pero todos apuntando hacia el segmento del retail Premium, ya sean en Malls o Outlets. Señala que existe un claro riesgo de error o engaño por lo que el nombre de dominio premiummall.cl no debe ser asignado al primer solicitado, por cuanto su existencia hará suponer al consumidor que se trata de una dirección de internet relacionada o derivada de Parque Arauco S.A. Cita el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile y señala que la solicitud del primer solicitante no cumple con ninguno de los supuestos que establece el reglamento, toda vez que la solicitud de premiummall.cl efectivamente contraría las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, pues pretende aprovecharse de un concepto acuñado y explotado comercialmente por un competidor, precisamente en los momentos en que se ha dado más cobertura y uso a las instalaciones Premium del Mall Parque Arauco; y la solicitud de premiummall.cl afecta los derechos válidamente adquiridos, pues pretende asimilarse a las marcas "Premium" y "De Lujo" que ha registrado bajo su razón social y la de una de sus empresas relacionadas.

II.4 Que de acuerdo a la documentación acompañada por Claudio Andrés Easton Hevia, fojas 79 y 80, consta que la sociedad Easton Inmobiliaria Industrial Ltda. es titular de la marca "Easton Center Premium Outlets" en las clases 35 y 36 concedidas el 2 de abril de 2012. Que dichas marcas comerciales no son idénticas al nombre de dominio solicitado "premiummall.cl" y a juicio de este sentenciador tampoco resultan engañosamente similares. Lo anterior, por cuanto el nombre de dominio está integrado por dos palabras "Premium" y "Mall", que si bien el concepto "Premium" está íntegramente contenido en la marca comercial, no resulta suficiente, pues la marca "Easton Center Premium Outlets" está integrado por otras tres palabras más que son las que le aportan identidad, sobretodo la denominación "Easton", la cual no está presente en el nombre de dominio solicitado.

En consecuencia a juicio de éste sentenciador la marca “Easton Center Premium Outlets” no es idéntica ni resulta ser engañosamente similar al nombre de dominio en disputa, “premiummall.cl”.

II.5 Que si bien Parque Arauco S.A. no acompañó documentación alguna para acreditar la existencia de sus marcas, de todas maneras cabe considerar que en todas ellas está la palabra “Arauco” o “Parque Arauco” o “Distrito de Lujo” o la referencia a una ciudad. En consecuencia, éste sentenciador considera que las marcas no son idénticas ni engañosamente similares al nombre de dominio en disputa, por cuanto si bien muchas de ellas contienen la palabra “Premium” no resulta suficiente para asimilarla a dichas marcas, pues todas ellas tienen un elemento que le aporta identidad relacionado con el Parque Arauco o el concepto de Distrito de Lujo o la mención a la localidad donde se encuentra ubicado el mall, elementos que están ausente en el nombre de dominio en disputa. De lo anterior, sólo puede excluirse la marca “Premium Outlet, y según consta a fojas 88 de autos, dicha marca fue denegada. En consecuencia, sin perjuicio que Parque Arauco S.A. no acreditó la existencia de las marcas que hace valer en su favor, de todas formas, éstas no son idénticas ni engañosamente similares al nombre de dominio solicitado.

II.6 Que don Claudio Andrés Easton Hevia acreditó, fojas 65 a 68 de autos, que Easton Inmobiliaria e Industrial Limitada es titular de los nombres de dominio eastoncenter.cl, eastonmall.cl, eastonoutlet.cl, eastonoutletmall.cl, eastonpremium.cl, eastonpremiumoutlet.cl, eastonpremiumoutletmall.cl, inmobiliariaeaston.cl, malleaston.cl y outleteaston.cl. Al respecto, éste sentenciador considera que si bien muchos de ellos contienen las palabras “mall” o “premium”, indudablemente lo que le aporta distintividad a todos los nombres de dominio es la denominación “Easton” ausente en el nombre de dominio en disputa, razón por la cual la titularidad de dichos nombres de dominio no le da un mejor derecho sobre el nombre de dominio “premiummall.cl”.

II.7 Que el Parque Arauco S.A. no fundamentó ni acreditó tener nombres de dominio engañosamente similares al nombre de dominio en disputa premiummall.cl.

II.8 Que debe considerarse que don Claudio Andrés Easton Hevia, manifiesta que su interés por el nombre de dominio "premiummall.cl" es por cuanto la sociedad, de la cual es director, Easton Inmobiliaria e Industrial Limitada es propietaria del famoso centro comercial Easton Outlet Mall ubicado en el sector Buenaventura, comuna de Quilicura. Que debe considerarse que la denominación "premiummall.cl" se relaciona e identifica el giro comercial del centro comercial, no logra identificarlo plenamente, por cuanto la denominación que lo identifica y lo distingue de otros centros comerciales es "Easton", denominación que no está incluida en el nombre de dominio en disputa. Lo anterior consta de la propia documentación acompañada por la parte, fojas 65 a 68 de autos, donde se destaca la denominación "EASTON outletmall" en la identificación del centro comercial.

II.9 Que debe considerarse que el Parque Arauco S.A. manifiesta que su interés por el nombre de dominio "premiummall.cl" es por cuanto en el año 2013 en Parque Arauco Kennedy fue inaugurado un nuevo sector con marcas de lujo y paralelamente, el año 2012, Parque Arauco S.A. compró el outlet Buenaventura y lo rebautizó como Buenaventura Premium Outlet, destacando el nivel de las marcas presentes, concluye que ha irrumpido fuertemente en el mercado del retail "Premium", tanto en un espacio especial y único dentro de su ya conocido "Mall", como en lo referente a los Outlets y que este nuevo enfoque comercial ha sido intensamente difundido y publicitado y que por tanto no han pasado inadvertidos para el consumidor chileno, transmitiéndoles los conceptos de Outlet y Mall Premium, asociados a Parque Arauco S.A. Que debe considerarse que la denominación "premiummall.cl" se relaciona e identifica el giro comercial del centro comercial, no logra identificarlo plenamente, por cuanto la denominación que lo identifica y lo distingue de otros centros comerciales es "Parque

Arauco" o "Distrito de Lujo", denominación que no está incluida en el nombre de dominio en disputa. Lo anterior consta de la propia documentación acompañada por la parte, fojas 21 a 50 de autos, donde se destaca la denominación "Parque Arauco" o "Distrito de Lujo" en la identificación del centro comercial. Sin perjuicio de lo anterior, este sentenciador considera que Parque Arauco S.A. no puede apropiarse del concepto "Premium" atendido los fundamentos ya señalados, por cuanto es una denominación genérica, que incluso fue registrada en la marca "Easton Center Premium Outlets", solicitada con fecha 11 de noviembre de 2009, esto es, mucho antes de que Parque Arauco S.A. presentara a la prensa la creación del Distrito de Lujo y adquiriera el Buenaventura Premium Outlet.

II.10 En consecuencia, de acuerdo a los considerandos anteriores este sentenciador ha llegado a la convicción que la denominación "premiummall.cl" podría identificar indistintamente a cualquiera de los centros comerciales "Easton Outlet Mall", primer solicitante, o a "Parque Arauco" o su "Distrito de Lujo", segundo solicitante, sin que logre distinguir plenamente a uno de ellos, por cuanto ninguno de los solicitantes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II.11. Que atendido lo anterior este sentenciador considera de prudencia y equidad para resolver la inscripción de este nombre de dominio aplicar el principio "First come, first served", alegado por el primer solicitante, y en cuyo mérito asignar el nombre de dominio a don Claudio Andrés Easton Hevia en su calidad de primer solicitante del nombre de dominio en disputa.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "premiummall.cl" a don Claudio Andrés Easton Hevia.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.