Santiago, tres de abril del año dos mil catorce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 7 y siguiente de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se dicta sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “CONSERVATIONTRUST.CL”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 30 de septiembre de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “CONSERVATIONTRUST.CL”, existente entre Víctor Andrés Flores Morales, rut 8.552.724-K, domiciliado en Antonio Varas N° 2200, Repto. 809, comuna de Ñuñoa, Santiago, y The Conservation Land Trust, persona jurídica sin fines de lucro, domiciliada en 919 Ventura Way Mill Valley , CA 94941 , California , Estados Unidos de Norteamérica, representada por Carey y Cia Limitada, y por su abogado don Guillermo Carey Claro, Abogado, todos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea Nº 2800, Piso 42, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 1 de octubre de 2013 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 2 y siguiente de autos, el que se celebró en la Oficina del Juez Árbitro el día 10 de octubre de 2013, según consta a fojas 7 y siguiente de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa don Victoree Andrés Flores Morales, primer solicitante y The Conservation Land Trust, segunda solicitante.

Breve enunciación de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda de asignación del nombre de domino “CONSERVATIONTRUST.CL”, y petición deducida por The Conservation Land Trust:

1.- Indica que los nombres de dominio consisten en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc.

Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios, los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a dichos conflictos.

Entre los criterios mencionados está el principio “First Come, First Served”, la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver.

2.- First Come, First Served

Señala que en conformidad con este principio, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. Es así como tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan nuestra tesis planteada. Ejemplo de lo anterior es lo sostenido por Rodrigo Moretti Oyarzún al señalar que “en síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales”[1]. Como se demostrará, esto es precisamente lo que ocurre en el caso de autos, puesto que mi representado, es titular de 3 registros de la marca THE CONSERVATION LAND TRUST, registrada en Chile para distinguir servicios.

En efecto, el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: “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”. Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por mi representado en virtud de las marcas comerciales

[1] MORETTI OYARZÚN, Rodrigo “Marcas Comerciales y Nombres de Dominio”, p. 55, Editorial Librotecnia.

de las cuales es titular, encontrándose en el nombre de dominio en disputa íntegramente la marca registrada por mi mandante, la cual goza de un gran nivel de fama y notoriedad.

Induca que el presente caso debe ser solucionado sin poder recurrir al principio "First Come, First Served" puesto que, en consideración a lo anterior, resulta evidente que concurren otros requisitos que configuran un mejor derecho para mi representado; a saber, el registro de las marcas comerciales THE CONSERVATION LAND TRUST, que ha sido creada por mi mandante.

3.- Teoría del Mejor Derecho

Indica que el demandando ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos, tal como se analizará en los próximos párrafos.

Antes de analizar el mejor derecho con el cual cuenta para la asignación del dominio en disputa, resulta necesario mencionar algunos antecedentes en relación a la marca y la labor de mi mandante, THE CONSERVATION LAND TRUST.

Indica que THE CONSERVATION LAND TRUST está dedicada a la creación y/o expansión de parques nacionales o provinciales para asegurar la perpetuidad de los procesos ecológicos y la evolución con las máximas garantías posibles.

Que también financia programas de protección de la vida silvestre, reintroducción de especies extintas, restauración de paisajes, y programas de desarrollo local, generalmente en el área del eco-turismo, agro-ecología y educación ambiental. Además mi representado designa fondos y solventa la construcción de acceso público e infraestructura con el objetivo de preparar las áreas naturales para su donación a los gobiernos provinciales o nacionales.

Los valores que sustentan los programas de the Conservation Land Trust, están basados en una visión eco-céntrica del mundo, valorando intrínsecamente a los ecosistemas y las formas de vida que allí habitan, independientemente de la utilidad y el propósito de estos seres no humanos con respecto al ser humano.

A lo largo de los años la empresa ha adquirido una experiencia y experticia única lo que ha permitido que The Conservation Land Trust se convierta en una de las fundaciones de preservaciones ecológicas más importantes del continente. Actualmente tienen bajo su cuidado en Chile el Parque Pumalín, Parque Nacional Corcovado, Cabo León, Melimoyue e Isla Magdalena, Santuario El Cañi y Yendagai. En Argentina cuentan con otros proyectos.

En conexión a lo expuesto precedentemente, a fin de proteger sus activos de Propiedad Intelectual e Industrial, The Conservation Land Trust registró por primera vez la marca THE CONSERVATION LAND TRUST en su país de origen, Estados Unidos, el 16 de Octubre de 2001, a través del registro N° 2498786, según consta de los documentos que se acompañan en un otrosí de esta presentación, obtenidos de la página web de la Oficina de Marcas de Estados Unidos, http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4808:x1iz5n.2.1

Adicionalmente, y a fin de dar acceso masivo a los consumidores a los servicios prestados por mi mandante, éste registró el nombre de dominio theconservationlandtrust.org el 22 de Septiembre del año 2000, de acuerdo a copia de la base de dato de la página web www.whois.com de Estados Unidos, que se acompaña en un otrosí de esta demanda. Estos antecedentes permiten dar cuenta de la larga data de las actividades que mi mandante realiza a través de la marca THE CONSERVATION LAND TRUST.

Que, así las cosas, indica que utiliza efectivamente la expresión THE CONSERVATION LAND TRUST en el mercado nacional e internacional para la prestación de servicios y productos relacionados con la conservación ecológica de reservas tanto en Chile como en Argentina.

Como consecuencia directa de lo anterior, adoptó como estrategia comercial registrar la denominación con la cual son identificados los servicios que ofrece a los consumidores como marca comercial. En efecto, es necesario destacar que mi mandante registró en Chile 3 marcas comerciales; hacemos mención de las siguientes:

THE CONSERVATION LAND TRUST, registro N° 546.820, concedido con fecha 27 de Agosto de 1999, renovado por la solicitud Nº 866169, concedido para distinguir servicios de la clase 36.

THE CONSERVATION LAND TRUST, registro N° 546.821, concedido con fecha 27 de Agosto de 1999, renovado por la solicitud Nº 866170, concedido para distinguir servicios de la clase 41.

THE CONSERVATION LAND TRUST, registro N° 546.819, concedido con fecha 27 de Agosto de 1999, renovado por la solicitud Nº 866171, concedido para distinguir servicios de la clase 42.

Adicionalmente y de acuerdo a la estrategia comercial que ha empleado la marca THE CONSERVATION LAND TRUST se encuentra ampliamente registrada en otros países, ejemplos de lo anterior es lo siguiente:

THE CONSERVATION LAND TRUST, registro Nº 2498786, registrado con fecha 16 DE Octubre de 2001, por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados

Unidos para distinguir productos en las clases 9, 16, 18, 25 y servicios en las clases 36, 41 y 42.

THE CONSERVATION LAND TRUST, registro Nº2223904, registrado con fecha 24 de Agosto de 2001, por la Oficina de Marcas y Patentes de Argentina, renovado por el registro Nº 3020485, para distinguir productos en la clase 9.

THE CONSERVATION LAND TRUST, registro Nº2223905, registrado con fecha 24 de Agosto de 2001, por la Oficina de Marcas y Patentes de Argentina, renovado por el registro Nº 3020479, para distinguir productos en la clase 16.

THE CONSERVATION LAND TRUST, registro Nº2223906, registrado con fecha 24 de Agosto de 2001, por la Oficina de Marcas y Patentes de Argentina, renovado por el registro Nº 3020481, para distinguir productos en la clase 25.

THE CONSERVATION LAND TRUST, registro Nº2223907, registrado con fecha 24 de Agosto de 2001, por la Oficina de Marcas y Patentes de Argentina, renovado por el registro Nº 3020484, para distinguir productos en la clase 28.

THE CONSERVATION LAND TRUST, registro Nº2223908, registrado con fecha 7 de Septiembre de 2001, por la Oficina de Marcas y Patentes de Argentina, renovado por el registro Nº 3042688, para distinguir servicios en la clase 36.

THE CONSERVATION LAND TRUST, registro Nº2223909, registrado con fecha 7 de Septiembre de 2001, por la Oficina de Marcas y Patentes de Argentina, renovado por el registro Nº 3042688, para distinguir servicios en la clase 41.

THE CONSERVATION LAND TRUST, registro Nº2223910, registrado con fecha 7 de Septiembre de 2001, por la Oficina de Marcas y Patentes de Argentina, renovado por el registro Nº 3042690, para distinguir servicios en la clase 42.

THE CONSERVATION LAND TRUST, registro Nº3042691, registrado con fecha 26 de Julio de 2011, por la Oficina de Marcas y Patentes de Argentina, para distinguir servicios en la clase 43.

Sostiene que para apreciar de manera simple la similitud existente entre el nombre de dominio solicitado en relación con las marcas de mi mandante, basta con observar la siguiente comparación:

Dominio Solicitado: CONSERVATION TRUST

Marca Registrada: THE CONSERVATION LAND TRUST

Como resulta fácil de apreciar, ambas marcas son cuasi idénticas gráfica y fonéticamente, toda vez que la expresión “THE” corresponde a un artículo, el cual no debe ser considerado, y la palabra “LAND” sólo identifica los

ecosistemas en los que se desarrolla el trabajo que realiza THE CONSERVATION LAND TRUST.

De acuerdo con lo anterior, hace presente que el primer solicitante ha pedido la marca CONSERVATION TRUST, bajo el Nº de solicitud 1050279 para distinguir servicios en la clase 42, solicitud que se encuentra con una observación de fondo, ya que según el Sr. Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial

“De acuerdo al análisis de fondo previsto en artículo 22 incisos 4° y 5° de la Ley N° 19039, se formulan las siguientes observaciones que podrán dar lugar al rechazo de oficio de la solicitud de registro:

Artículo 20 letra f) La marca solicitada se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos.

Artículo 20 letra h) inciso 1, la marca solicitada presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética, respecto a Registro Nº 886282 de la Marca THE CONSERVATION LAND TRUST.

Artículo 19 e) La solicitud carece de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial”, y acompaña copia de la mencionada resolución.

La existencia de las marcas registradas en Chile y el Mundo, desde al menos el año 1999, permiten concluir que el término THE CONVERVATION LAND TRUST se encuentra legalmente protegido tanto nacional como internacionalmente y se encuentra asociado exclusivamente a los productos y servicios que presta mi representado. En este sentido, al ser el nombre de dominio solicitado en autos, www.conservationtrust.cl, cuasi idéntico a la marca ya registrada en el mercado nacional e internacional (THE CONVERVATION LAND TRUST), de asignársele dicho nombre de dominio al demandado o primer solicitante, necesariamente inducirá al público consumidor cibernauta a una errónea asociación preliminar y el primer solicitante se estaría aprovechando de un prestigio ajeno construido durante años por THE CONVERVATION LAND TRUST.

A mayor abundamiento, y considerando la cuasi identidad gráfica y fonética que presenta el nombre del dominio en disputa y las marcas registradas por mi mandante en Chile, así como las marcas registradas internacionalmente por THE CONVERVATION LAND TRUST, en el improbable caso en que se concediera el dominio en disputa al primer solicitante, se estarían permitiendo que consumidores caigan en el equívoco de creer que al acceder a la página www.conservationtrust.cl, dominio en disputa, se encuentran en la página de mi mandante.

La finalidad del registro de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de éste, mediante el cual será reconocido por los usuarios de Internet y a través del cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, producto de la cuasi identidad existente entre el dominio en cuestión y/o las marcas solicitadas y registradas, el demandando no puede pretender la titularidad de un dominio que se identifica completamente con marcas de propiedad de mi mandante y que corresponde a una marca mundialmente conocida, cual es THE CONVERVATION LAND TRUST.

Que considerando que la segunda solicitante tiene derechos previamente adquiridos, la improbable concesión del dominio en disputa al primer solicitante, insistimos, produciría todo tipo de engaños y errores respecto a la procedencia de los productos y/o servicios ofrecidos por el sitio Web.

Ahora bien, en lo que respecta a los registros marcarios, y en razón de fundamentos como los anteriores, tanto la doctrina extranjera como la nacional han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio, y que lo anterior se ve confirmado según lo resuelto por el Juez Árbitro señor Gonzalo Sánchez Serrano[2], en el siguiente sentido:

NOVENO:

(…) “Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de NIC Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia”.

Corroborando el criterio antes señalado, en otra sentencia, emitida por el árbitro don Felipe Claro Swinburn dispone que:

“En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo

[2] Fallo en el arbitraje de dominio "saldefruta.cl", p. 13. Santiago, 20 de Mayo de 2002. Firmado. Gonzalo Sánchez Serrano, Juez Árbitro; Marcos Morales Andrade, Secretario Abogado. www.nic.cl.

reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva".[3]

En este mismo sentido, debe tenerse presente, que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión.

En efecto en su título preliminar, dicha normativa señala que "se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".

Agrega que dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En efecto, el artículo 22 de dicho reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como: "a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido." En base a lo anterior, cabe reiterar el hecho que mi mandante cuenta con la titularidad sobre marcas comerciales registradas desde el año 2002, las que son idénticas a la expresión cuya protección se pretende como nombre de dominio.

En relación con los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado anteriormente en cuanto a la importancia y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

En efecto, los Jueces Árbitros en fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas, las cuales permitan a los usuarios relacionar un

[3] Fallo en el arbitraje de dominio "bb2.cl", p. 2. "Carlos Bustamante Rodríguez vs. Manufacturas Barbados Limitada" Santiago, a 9 de mayo de 2002. Sentencia pronunciada por el Árbitro señor Luis Felipe Claro Swinburn.

producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior constituye el fundamento para alegar casos de identidad o cuasi-identidad, por cuanto se señala que lo central en el análisis de estas situaciones corresponde a la relación entre el dominio de Internet solicitado y el titular del registro marcario invocado por esta parte.

Este criterio debe ser considerado por el examinador al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocido un determinado servicio público o empresa en el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y/o dominios de Internet que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión en el público en general en cuanto a la verdadera procedencia de los productos y servicios ofrecidos a través del dominio en disputa.

4.- Legítimo Interés

A lo anterior se puede agregar que cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio actualmente en disputa, lo que se puede advertir del hecho de que actualmente es titular de 3 marcas registradas en Chile, desde el año 1999, marcas en Estados Unidos y varias marcas que se encuentran protegidas en Argentina.

5.- Buena Fe

Finalmente, y en referencia al principio de la buena fe, debe hacerse presente que en este caso, éste se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente, siendo el creador de un signo que ha sido erigido como una marca famosa y notoria. Es por ello que no se puede sino concluir que mi representado ha obrado de manera recta y honrada al perseguir la titularidad del dominio conservationtrust.cl que por derecho le corresponde.

6.- Petición concreta de la demanda de asignación:

Que por todas las consideraciones mencionadas, en especial: las marcas registradas THE CONSERVATION LAND TRUST, la buena fe, el interés legítimo y los demás antecedentes aportados, estimamos que no hay duda de que cuenta con un mejor derecho para ser asignatario del nombre de dominio en cuestión, conservationtrust.cl; y de las facultades que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ha otorgado a los árbitros designados para solucionar conflictos de asignación de nombres de dominio, en especial lo contenido en el artículo 14 de dicho Reglamento, y, pide en definitiva, se le asigne el nombre de dominio en disputa conservationtrust.cl, a THE CONSERVATION LAND TRUST.

Medios de prueba acompañados por The Conservation Land Trust:

Que como medios de prueba la parte demandante acompañó los siguientes documentos:

1.- Impresiones obtenidas de la página web de www.whois.com de Estados Unidos, mediante las que se constatan que el nombre de dominio theconservationlandtrust.org se encuentra registrado desde el 22 de septiembre del año 2000.

2.- Impresiones obtenidas del sitio web oficial de mi mandante, http://www.theconservationlandtrust.org/, en las que se muestran los servicios ofrecidos así como la historia y misión de mis representados.

3.- Listado de marcas comerciales THE CONSERVATION LAND TRUST que se encuentran registradas en Chile bajo la titularidad de mi mandante, obtenida de la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl

4.- Listado de marcas comerciales THE CONSERVATION LAND TRUST que se encuentran registradas en Argentina bajo la titularidad de mi mandante, obtenida de la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inpi.gov.ar

5.- Copia simple del registro N° 2498786, de la marca THE CONSERVATION LAND TRUST concedida el 16 de Octubre de 2001, por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos.

6.- Copia simple de la resolución de observación de fondo de fecha 8 de Agosto de 2013 sobre la solicitud Nº 1050279.

7.- Libro titulado “The Conservation Land Trust, the first ten years” en el cual se hace un recorrido por los 10 años de la conservación ecológica, desde el año 1992 al año 2002.

8.- Libro titulado “The Conservation Land Trust, Veinte Años en retrospectiva” en el cual se hace un recorrido por los 20 años de la conservación ecológica, desde el año 1990 al año 2010.

Que mediante resolución de fecha 5 de noviembre de 2013, se tuvo por presentada demanda arbitral de asignación del nombre de dominio “conservationtrust.cl”, por The Conservation Land Trust, y por acompañada la prueba documental probatoria, con citación, y se otorgó traslado por 15 días hábiles para contestar al primer solicitante Víctor Andrés Flores Morales, notificando a las partes con igual fecha.

Que el primer solicitante no presentó escrito de contesta demanda, por lo que mediante resolución de fecha 10 de enero de 2014 se tuvo por contestada en

rebeldía y se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificada con igual fecha mediante correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “CONSERVATIONTRUST.CL”, esto es, sí a Víctor Andrés Flores Morales, primer solicitante, o bien a The Conservation Land Trust, segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante The Conservation Land Trust invoca como fundamento de su demanda de asignación de nombre de dominio, que es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio “CONSERVATIONTRUST”, la que se funda en que tiene registrada en el extranjero y en Chile su marca comercial “THE CONSERVATION LAND TRUST”, que distingue productos de la clase 25 y servicios de las clases 36, 41 y 42, entre otros, la que califica de famosa y notoria en su país de origen Estados Unidos de America y lo propio a nivel de Argentina y Chile, y acompañó fotocopias de los registros respectivos.

TERCERO: Que, también argumenta la oponente The Conservation Land Trust, que el primer solicitante Víctor Andrés Flores Morales, pretende apropiarse de una denominación famosa que no le pertenece, por lo que de asignarse el dominio, además de desconocer su derecho preferente a la denominación en disputa, se provocaría confusión en Internet referido al origen o procedencia empresarial del nombre de dominio en disputa, y señala que la solicitud de registro, transgrede el artículo 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio .CL de Nic Chile, ya que vulnera derechos validamente adquiridos por la firma oponente cual es la titularidad de la marca comercial The Conservation Land Trust, regla que establece: “*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*”, circunstancia que ocurriría atendida la evidente similitud existente

entre la marca registrada “The Conservation Land Trust” y el dominio en disputa “conservationtrust.cl”.

CUARTO: Que, analizada la prueba documental acompañada por la segunda solicitante y oponente The Conservation Land Trust, en fundamento de su demanda de asignación, consistente en copia de los registros de su marca comercial “The Conservation Land Trust”, y los libros que refieren a su gestión de cuidado del medio ambiente titulados “Obra en Progreso Vente años de Retrospectiva” 1990 -2010 , y “The Conservation Land Trust The First Ten Years”, que dan cuenta de la labor realizada en la conservación de parques naturales en el Sur de Chile, tales como Parque Pumalín, Parque Nacional Corcovado, Cabo León, Melimoyue e Isla Magdalena, Santuario El Cañi y Yendagai y lo propio en su gestión realizada en Argentina, donde cuenta con otros proyectos de conservación del medio ambiente, mediante la conservación y custodia de parques naturales, se encuentra probado en opinión de este sentenciador que tiene un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio .CL “CONSERVSATIONTRUST”, atendida la semejanza gramatical determinante existente entre las denominaciones señaladas, y que de razonarse de otra manera, acogiendo la solicitud del primer solicitante, se vulneraría el derecho de propiedad que asiste a The Conservation Land Trust, en tanto creadora de la denominación que tiene amparada como marca comercial, por lo que debe mantenerse un criterio de unidad e identidad, en cuanto a la titularidad de las marcas comerciales y el nombre de dominio, las que deben permanecer en una sola mano, en la especie la de la persona jurídica sin fines de lucro oponente de autos, siendo aplicable en su amparo la hipótesis establecida en el artículo 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio .CL de Nic Chile.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, conforme a los principios de mejor derecho y prudencia y equidad y artículo 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio .CL de Nic Chile, se resuelve:

1.- Que se acoge la solicitud de asignación del nombre de dominio CONSERVATIONTRUST.CL, presentado mediante demanda de asignación por la segunda solicitante The Conservation Land Trust, y,

2.- Se desestima la solicitud de inscripción del primer solicitante Víctor Andrés Flores Morales.

En materia de costas personales del Juez Arbitro, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a la Secretaría de NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico.
Archívese el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Marcela Barrios Guajardo, autorizando la sentencia.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Marcela Barrios Guajardo