TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : jardincordillera.cl
Rol No. : 110-2007
OFICIO NIC : OF08326

En Santiago, a 29 de Enero de 2008

Que doña CAROLINA SUSANA TOLEDO ESTAY, a su vez contacto administrativo, domiciliada en Berna 1541, Conchalí, Santiago, solicitó con fecha 29 de Agosto de 2007 el nombre del dominio **"jardincordillera.cl"** y a su vez, la EMPRESA LOS PARQUES S.A., cuyo contacto administrativo es don Guillermo Carey, ambos domiciliados para estos efectos en Miraflores 222, Piso 24, Santiago Centro, Santiago, quienes solicitaron con fecha 26 de Septiembre de 2007, el mismo nombre de dominio **"jardincordillera.cl"**;
Que mediante Oficio OF 08326 de NIC Chile, de fecha 27 de Noviembre 2007, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio "**jardincordillera.cl**";
Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución de fecha 28 de Noviembre de 2007, que rola en autos, mediante carta certificada a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 10 de Diciembre de 2007, a las 09:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile;
Que con fecha 10 de Diciembre de 2007, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Sebastián Palacios, en representación del segundo solicitante LOS PARQUES S.A., y en rebeldía del primer solicitante doña CAROLINA SUSANA TOLEDO ESTAY;
Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8, Inciso 4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediación y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fijó el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó Acta, dándose por notificada personalmente a las partes asistentes.
Que en la misma fecha compareció por escrito don Guillermo Carey Claro en representación de Los Parques S.A., y en lo principal solicitó se tuviera presente delegación de poder en don Sebastián Palacios Cobo y don Fransciso Carey Carvallo para actuar conjunta o separadamente, acompañando además, poder otorgado por los representantes de Los Parques S.A., señores Juan Enrique Traub Rencoret y don Juan Pablo Donetch Odriozola, a los señores Carey y Compañía Limitada, en fecha 15 de Marzo de 1999, ante la Cuarta Notaría de Santiago; a lo cual este Tribunal proveyó: téngase por acompañado, con citación documento de poder de don Guillermo Carey Claro y otros en representación de Los Parques S.A. y téngase presente delegación del poder;
Que con fecha 21 de Diciembre de 2007, compareció por escrito don Sebastián Palacios Cobo, en representación de Los Parques S.A., según lo fijado en el comparendo de conciliación y fijación del procedimiento de autos, y en lo principal solicitó la asignación del nombre de dominio en cuestión a su mandante, en base a los siguientes argumentos:

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : jardincordillera.cl
Rol No. : 110-2007
OFICIO NIC : OF08326

I.- Fundamentos de hecho: Que su representada fue creada en 1980 y es una empresa líder a nivel nacional en el rubro de los cementerios, inmobiliarias y paisajismo, entre otros, y ha alcanzado un connotado nivel de importancia y liderazgo en dicho mercado y que es uno de los cementerios más importantes y visitados del continente por la calidad de sus productos servicios como por el prestigio que lo distinguen; Que cuenta con sucursales en la zona central a través del Parque del Recuerdo Cordillera, Paisajismo en Parque del Recuerdo; Parque del Recuerdo Américo Vespucio, Parque del Recuerdo Padre Hurtado; Contigo y Cinerario Hogar de Cristo & Parque del Recuerdo; Que los dos primeros mencionados permiten continuar e innovar en el proceso de expansión a nivel nacional entregando un servicio integral a los clientes en el ámbito de las defunciones, funerarias y paisajismo; Que los 27 años de presencia de los Parques S.A. le permiten contar con más de 100.000 familias clientes; Que Paisajismo en Parque del Recuerdo en conjunto con el Club de Jardines de Chile se han aliado estratégicamente para crear instancias participativas en el diseño de jardines, organizando talleres; Que su representada es dueña de numerosos registros marcarios para distinguir múltiples productos y servicios, entre los cuales se cuentan Parque del Recuerdo Cordillera, Valle Cordillera y Parque Cordillera todos con anterioridad a la inscripción del actual dominio en disputa y que además es dueña del nombre de dominio "parquecordillera.cl", expresión cuasi-idéntica al dominio en conflicto; Que dicho dominio le ha permitido a su representada el acceso del público a la información relativa a ella y sus productos y que esto pone en evidencia que de asignarse a un tercero distinto a la demandante un dominio como el de la presente disputa, produciría confusión en el público consumidor; II.- Del Derecho: Que el nombre de dominio consiste en una denominación por medio de la cual un usuario Internet es conocido e identificado dentro de la red y en consecuencia es un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como las páginas web, los correos electrónicos, conversaciones instantáneas, etc.; Que en la solución de conflictos relativos a la asignación de un nombre de domino se han establecido diversos criterios tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile como en la jurisprudencia del los Jueces Árbitros y que estos criterios contemplan el principio First Come First Served, la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, todos los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver; Que de conformidad al Principio First Come First Served y en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva del dominio, pero este principio no es absoluto, pues deben considerarse criterios como lo señalado en el artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile que dispone que será responsabilidad exclusiva del solicitante el no contrariar normas vigentes sobre abuso de publicidad, competencia desleal y ética

mercantil, como asimismo los derechos válidamente adquiridos por terceros y, dentro de éstos, su representada tendría derechos válidamente adquiridos en virtud de los registros marcarios: Parque del Recuerdo Cordillera, Valle Cordillera y Parque Cordillera, como el nombre de dominio parquecordillera.cl; Que respecto a la Teoría del Mejor Derecho, en el caso de autos, su representada tiene derechos preferentes por los registros previos de sus marcas mencionadas precedentemente y sobre expresiones cuasi-idénticas al dominio disputado y que el término "jardín" ligado a la palabra "cordillera" no constituye más que una referencia obvia a la alianza mencionada en el presente escrito; Que la finalidad del registro de una marca comercial es otorgar la titularidad a una persona determinada, sea natural o jurídica, quien adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de esa marca, a través de la cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios; Que dicha titularidad forma parte del patrimonio y por lo mismo es plenamente ajustado a derecho sostener que la representada ostenta mejores derechos exclusivo y excluyente de publicitar y promocionar sus productos y servicios bajo el concepto "jardincordillera.cl", sea que lo haga en el mercado real o en el virtual y cualquiera que utilizara la citada denominación, estaría atentado a ese derecho; Que en razón de los fundamentos anteriores, tanto la doctrina extranjera como la nacional han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es directa, y 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; Que en este mismo sentido, debe tenerse presente la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), quien reconoce como uno de los aspectos fundamentales en la resolución de estos conflictos la titularidad de los registros marcarios; Que además dichos criterios han sido recogidos en diversos artículos de Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile, como el artículo 22 sobre la revocación de un nombre de dominio en que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe.; Que en relación a los criterios adoptados en el derecho comparado y en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma todo lo señalado anteriormente y que en efecto, los Jueces Árbitros argumentan en sus sentencias que de existir previamente marcas comerciales registradas éstas permiten a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca; Que de acuerdo a lo anterior, la eventual concesión del nombre de dominio "jardincordillera.cl" a la contraparte, infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por la representada, induciendo al público consumidor a engaños, errores y confusiones, en cuanto al verdadero oferente de los productos; Agrega esta parte que su representada cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de mantener vigentes los registros de las marcas: Parque del Recuerdo Cordillera, Valle Cordillera y Parque Cordillera, además de la titularidad del nombre de dominio parquecordillera.cl, y que sobre la buena fe de su representada se puede advertir e inferir de todo señalado

Arbitraje : jardincordillera.cl
Rol No. : 110-2007
OFICIO NIC : OF08326

en el presente escrito; Por tanto, todos los elementos que perfilan a Los Parques S.A. como titular de un mejor derecho, a saber: la buena fe, el legítimo interés, sus marcas y dominio registrados, su presencia comercial y trayectoria como el posicionamiento comercial consolidado, más las facultades que se otorgan a los Jueces Árbitros a través del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile, solicita que se tenga por presentada dentro de plazo, la presente demanda de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, acogerla y resolver que el nombre de dominio en disputa "jardincordillera.cl" sea asignado a su representada, con expresa condena en costas a la parte demandada; Al primer otrosí, acompaña con citación los siguientes documentos: 1. Copias simples extraídas de las bases de datos del Departamento de Propiedad Industrial, www.dpi.cl, que acreditan la inscripción en el mismo, de los siguientes registros marcarios: Parque Cordillera, registro N°536.399 de fecha 15 de marzo de 1999; Valle Cordillera, registro N°677.590 de fecha 31 de octubre de 2003 y Parque del Recuerdo Cordillera, registro N°586.406 del 15 de marzo de 1999; 2) Copia simple de la página www.nic.cl donde se acredita la propiedad del dominio www.parquecordillera.cl a nombre de Los Parques S.A.; 3) Documentación que acredita la existencia de la alianza entre Los Parques S.A. y el club de Jardines de Chile; 4) Comprobante de depósito que acredita pago de honorarios Juez Árbitro; Al segundo otrosí, ruega tener por acreditada personería de los socios Carey y Cía. Ltda.. para representar a Los Parques S.A. acompañando copia del poder respectivo bajo apercibimiento legal; y acompañando escrito de delegación de poder; Al Tercer otrosí, se asume patrocinio y poder; A todo lo cual este Tribunal, proveyó: A lo principal: téngase por presentadas las argumentaciones, traslado por el término de 5 días; al otrosí: por acompañados documentos, con citación; al segundo y tercer otrosí: téngase presente;
Que con fecha 11 de Enero de 2008, vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula segunda del Acta de Fijación de Procedimiento de autos, se recibe la causa a prueba por el término de 5 días y se fija como punto de prueba se acredite la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;
Que con fecha 21 de enero de 2008, este Tribunal Arbitral cita a las partes a oír sentencia;
Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que doña CAROLINA SUSANA TOLEDO tiene la calidad de primer solicitante, del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentó su solicitud, en forma previa a los señores LOS PARQUES S.A.;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas

Arbitraje : jardincordillera.cl
Rol No. : 110-2007
OFICIO NIC : OF08326

sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;
6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;
10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad - las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede

Arbitraje : jardincordillera.cl
Rol No. : 110-2007
OFICIO NIC : OF08326

la N° 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, toda vez que ambas partes desarrollan las actividades que constituyen su giro en áreas diferentes y además, no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión en estos autos y el interés de las partes respecto de ella;

12.- Que respecto de la naturaleza del vocablo en conflicto, éste está estructurado en base a dos expresiones en idioma castellano con un significado claro y preciso, lo que demuestra que este vocablo no es creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto;

13.- Que respecto del interés del primer solicitante consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado no ha comparecido en este proceso y en consecuencia no ha acreditado relación alguna con el dominio en cuestión, aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;

14.- Que respecto del interés del segundo solicitante consta en autos que habiendo sido válidamente notificado ha comparecido en este proceso y acreditado, con documentos, no objetados, que su representada es titular de las marcas PARQUE CORDILLERA, VALLE CORDILLERA y PARQUE DEL RECUERDO CORDILLERA, para servicios de las clases 45 y 42 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas y que realiza publicidad a estas marcas;

15.- Que el segundo solicitante no ha acreditado relación alguna con el vocablo en discusión en este proceso "JARDIN CORDILLERA";

16.- Que en opinión de este sentenciador el análisis del dominio en conflicto en estos autos, en la especie, se debe hacer como un solo todo y no en sus elementos aisladamente considerados;

17.- Que asimismo, revisado por este sentenciador, el registro que mantiene NIC Chile de asignaciones de dominios, ha constatado que aparecen asignados a diferentes personas, tanto naturales como jurídicas, dominios que incluyen la expresión "CORDILLERA", y "JARDIN", lo que denota en opinión de este sentenciador, que estos vocablos no son de uso exclusivo de ninguna de las partes en conflicto;

18.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;

19.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : jardincordillera.cl
Rol No. : 110-2007
OFICIO NIC : OF08326

resumido en la expresión inglesa "first come, first served", conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;

20.- Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

21.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante éste no ha demostrado algún derecho o uso en relación al nombre de dominio en cuestión;

22.- Que atendida la naturaleza y características propias del sistema de nombres de dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas comerciales;

23.- Que, en consecuencia, le parece a este Tribunal que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad y no habiéndose demostrado por ninguna de las partes tener, previo a la solicitud, una relación con la expresión jardincordillera.cl, procede la aplicación del principio desarrollado en materia de nombres de dominio, en inglés "First come, first served";

24.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje y el artículo 8 inciso 4, **SE RESUELVE**: asígnese el dominio jardincordillera.**cl**, al primer solicitante doña CAROLINA SUSANA TOLEDO ESTAY.

25.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Soledad Pino G. y doña Joyce Slight O. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Soledad Pino G.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Joyce Slight O.
Testigo