FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

laspalmasdeocoa.cl

– ROL 13.272–

Santiago, de marzo de 2011

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 13.272 de fecha 03 de diciembre de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **< laspalmasdeocoa.cl >.**

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante RICARDO ALFREDO TORRES SIERRALTA, RUT 8.817.285-K, García Pica 7326, las Condes Santiago y como segundo solicitante COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA RUT: 76.066.250-K , representada por SARGENT Y KRAHN, Contacto Administrativo: PAULA Benavides, Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 07 de diciembre de 2010, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 17 de diciembre de 2010, a las 18:30 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 17 de diciembre de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Ricardo Torres, primer solicitante, José Ignacio Juárez, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 20 de diciembre de 2010, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 03 de enero de 2011.

SÉPTIMO: Que a fojas 27 con fecha 03 de enero del 2.011, don Ricardo Torres Sierralta, presentó demanda de asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que en razón de ser el primer solicitante del dominio "laspalmasdeocoa" ha actuado de buena fe , el dominio se encontraba libre en Nic Chile y ha cumplido debidamente todos los procedimientos administrativos correspondientes, no está pirateando , especulando, o con intereses meramente mercantiles sino todo lo contrario.

b) que ha inscrito este dominio pues está desarrollando desde el año 2002 un proyecto eco turístico en la localidad de Ocoa, ubicada sobre el valle de Aconcagua medio, lugar

especialmente apto para el cultivo de palmas chilenas, pertenece a la Comuna de Hijuelas , Provincia de Quillota , Región de Valparaíso , Chile.
c) Que en Ocoa, su esposa (Ximena Rojas González) posee en sociedad una propiedad de 30 has de terreno, además a titulo personal posee; en sociedad 150 hectáreas de pertenencias mineras (S.L.M Sociedad legal Minera la Hualcapo primera de Ocoa), derecho de aguas subterráneas en tramite, derechos de agua de canal Echeverria de Ocoa como socio canalista.
d) Que su proyecto ecológico esta ubicado en la zona del Parque Nacional la Campana denominado Las palmas de Ocoa, lugar declarado Reserva Mundial de La Biosfera en 1984 por La UNESCO, aquí están los Bosques de Palma Chilena (Jubaea Chilensis) mas grande de Chile y el planeta, en este lugar se conservan mas de 80.000 ejemplares adultos de esta especie de gran envergadura y de mas de 1000 años de Longevidad.
e) Que , Las Palmas de Ocoa es un lugar geográfico debidamente identificado con su denominación de origen y particularidades únicas en el mundo, donde su característica principal es el desarrollo de la segunda especie de palma mas austral del planeta y endémica de Chile, las palmas de Ocoa son reconocidas internacionalmente, ya Charles Darwin en el año 1834 visito esta zona y las describió con sus excepcionales características únicas, esta zona se inscribe dentro de la famosa "Ruta de Darwin" y ha quedado registrado en sus escritos la extraordinaria belleza y originalidad de "las palmas de Ocoa".
f) Que nuestra poetisa Gabriela Mistral también admiro y destaco esta zona y sus palmas, no es casualidad que nuestro actual billete de cinco mil pesos este grabado con su imagen y la de una palma chilena además precisamente de un ejemplar del Parque Nacional la Campana donde se encuentran las famosas Palmas de Ocoa, escribió además un poema llamado "Las Palmas de Ocoa" inmortalizando con su pluma esta maravilla de Chile, que transcribo a continuación.
g) Que también nuestro gran pintor chileno Onofre Jarpa, discípulo de Pedro Lira y alumno de Cicarelli en la academia, dejo retratado en una de sus obras "las palmas de Ocoa".
h) Que en Chile existen contados lugares con Palmas Chilenas que son las siguientes: Las Palmas de Ocoa, Quinta Región, 80.000 ejemplares, Las Palmas de Cocalán, Sexta Región, 50.000 ejemplares, Las Palmas de Melipilla, cuesta los guindos, 2.500 ejemplares, Las Palmas de Valparaíso, Quinta Región, 1.500 ejemplares, Las Palmas de Llay –Llay y San Felipe 1.500 ejemplares, Las Palmas de Candelaria. Sexta región, 1000 ejemplares, Las Palmas de Pedegua, Petorca 500 ejemplares, Las Palmas de Limahuida, Tilama 500 ejemplares.
i) Que el interés por la Palma Chilena en el mundo es creciente y significativo, quienes pueden contar con su presencia la exhiben con orgullo y admiración como es en el jardín botánico de KEW en Londres, Inglaterra. Las Palmas de Ocoa es un hito internacional de ruta turística y destino de miles de turistas extranjeros como queda consignado en los registros de ingreso del Parque Nacional la Campana. El turismo es una importante fuente de ingresos para la Comuna y su futuro dependerá en gran parte del desarrollo estratégico de proyectos innovadores que destaquen el valor ambiental único de este lugar.
j) Que existen dos importantes iniciativas del Estado chileno (incluido por supuesto el Parque Nacional La Campana) para esta zona, una comunal y otra impulsada por CONAF:
a) Plan Comunal de Hijuelas 2007 -2012, este documento desarrollado por la Municipalidad de Hijuelas de mas de 100 paginas revela el potencial turístico y ambiental de la zona y propone un plan estratégico a largo plazo para la comuna (2007-2012) donde el turismo y su valor paisajístico son un eje fundamental para su futuro económico y social

.Dado su envergadura, adjunto algunas paginas de este documento (paginas; 108,109, 113,117,118,129,) y b) Plan Nacional de Conservación de la Palma Chilena, este plan fue impulsado en el año 2005 por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) , Región de Valparaíso, con la colaboración y participación de Universidades, instituciones privadas, integrantes de la comunidad aledaña al Parque Nacional la Campana. El objetivo de este plan nacional es; "Desarrollar todas aquellas acciones de conservación que sean necesarias para preservar el patrimonio genético de la Palma Chilena, recuperar y enriquecer sus poblaciones naturales y fomentar el cultivo de la especie para su aprovechamiento integral en el marco de un desarrollo sostenible" (Homero Gallardo y Leonardo Moder Zambrano, Editores y Antecedentes del Plan, CONAF, Región de Valparaíso, 2005) Dado la envergadura del documento adjunto algunas paginas de este, (paginas; 3, 14, 21 y portada)
k) Que con todo lo expuesto ha querido destacar la importancia y relevancia de este lugar llamado las Palmas de Ocoa, pues ahí está desarrollando un proyecto ecológico-turístico donde reproducen palmas chilenas, donde quieren restaurar, reproducir y conservar las Palmas de Ocoa, donde también quieren dar a conocer y promover este único lugar y su emblemática especie chilena al mundo, creando un polo de desarrollo y trabajo para la comuna de Hijuelas. Este emprendimiento privado creo humildemente es un aporte tanto al Plan Comunal de Hijuelas como al Plan Nacional de Conservación de La Palma Chilena.
l) Que no seria justo para la imagen país de Chile , para nuestra comuna de Hijuelas y su futuro desarrollo, que este dominio quedara en manos del segundo solicitante "Pastelerías Las Palmas", pues estas Palmas de Ocoa tienen nombre y apellido de fama mundial y yo estoy protegiendo precisamente esto, que esta importante denominación de origen quede inserta donde pertenece y esta zona no quede despojada de algo que le pertenece por derecho propio, nuestro proyecto es un emprendimiento que beneficiara a la Comuna y sus habitantes, donde potenciaremos su gran activo, su sello propio, "Las Palmas de Ocoa".
ll) Que quien navegue hoy en un buscador como Google por "las palmas de Ocoa" se encontrara con toda la información de este único lugar y su Palmar característico. Quien busque hoy en Google "las palmas" encontrara por supuesto las palmas pastelería y también: Las Palmas de Cocalán, Las Palmas de Ocoa, Las Palmas de Nos. Las Palmas de Brasil, Las Palmas de Mallorca, Las Palmas de Macul, Las Palmas del Oliveto, Las Palmas de Copiapó, etc.
m) Que ha solicitado este sitio .cl no para crear una cadena de pastelería y de servicios alimenticios como es el quehacer del segundo solicitante, sino para promover y desarrollar un proyecto ecoturístico y de restauración de la Palma Chilena en el mismo lugar de origen de su nombre. Este lugar de Chile tiene un extraordinario sello propio y su gran potencial ambiental y turístico son una oportunidad única para generar divisas, tanto para sus habitantes, como para este importante motor industrial del país que es el turismo.
n) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado lo siguientes documentos:
1- Argumentación primer solicitante laspalmasdeocoa.cl
2- Certificado de Matrimonio.
3- Certificado Dominio Vigente Propiedad Agrícola Ocoa - Propiedad a nombre de Ximena Rojas González y Paula Guillon B, rol agrícola numero 1228-106 de la comuna de Hijuelas, propiedad inscrita a fojas 1867 vuelta, numero 1316 del registro de propiedad del año 2002.Conservador de Calera.
4- Certificado Dominio Vigente Sociedad Legal Minera la primera de Ocoa, del 1 al 27 Rol Minero 05503-0283-7, la propiedad se encuentra inscrita a fojas 45, numero 10 del registro

de propiedad de minas del año 2007 en el conservador de minas de la ciudad de la Calera a nombre de Ricardo Torres Sierralta y Mauricio Guillon Barrueto
5. Certificado Pago Patente 2010 Propiedad Minera
6. Certificado Domino Vigente, Derechos de agua Canal Echeverria sector Ocoa inscrita a nombre de Ricardo Torres Sierralta y Mauricio Guillon, a fojas 17, numero 21 del registro de propiedad de aguas del año 2006, en el Conservador de bienes raíces, comercio y minas de la ciudad de Llay-Llay. 0,12 acciones de agua Canal Echeverria sector Ocoa.
7. Boleta Comunidad de Aguas del canal Echeverria Ocoa 2010
8. Solicitud de Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas (2005), según lo dispuesto en el articulo 4 Transitorio de la Ley 20.017, de 2005 y 20.099 , de 2006 , por un caudal de 2 litros por segundo, a extraer mecánicamente desde las coordenadas UTM Norte: 6.359.983 metros y Este: 304.875 metros, en la Comuna de Hijuelas, provincia de Quillota, Región de Valparaíso ; presentada por Don Ricardo Torres Sierralta y Mauricio Guillon Barrueto, según da cuenta lo obrado en el expediente administrativo de esta repartición ND-0504-5.005.
9. Solicitud de Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas (vigencia 2009)
10. Solicitud de Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas (vigencia 2010)
11. Pagina 108, Plan de Desarrollo Comunal Hijuelas 2007-2012
12. Pagina 109, Plan de Desarrollo Comunal Hijuelas 2007-2012
13. Pagina 113, Plan de Desarrollo Comunal Hijuelas 2007-2012
14. Pagina 117, Plan de Desarrollo Comunal Hijuelas 2007-2012
15. Pagina 118, Plan de Desarrollo Comunal Hijuelas 2007-2012.
16. Pagina 129, Plan de Desarrollo Comunal Hijuelas 2007-2012.
17. Plano Ubicación localidad de Ocoa.
18. Fotos sector Las Palmas de Ocoa, Parque Nacional la Campana
19. Portada Plan Nacional de Conservación de la Palma Chilena.
20. Pagina 3 Prologo Director Nacional Conaf, Plan Nacional para la Conservación de la Palma Chilena
21. Pagina 14, Objetivos Plan Nacional para la Conservación de la Palma Chilena.
22. Pagina 21, Nomina Participantes Plan Nacional para la conservación de la Palma Chilena.
23. Nuevo Billete con ejemplar de Palma Chilena, Parque Nacional la Campana y Gabriela Mistral.

OCTAVO: Que a fojas 56, con fecha 14 de enero del 2.011, se tuvo presente lo expuesto por Ricardo Torres Sierralta, primer solicitante y en cuanto a los documentos, se los tuvo por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, a fojas 57, con fecha 03 de enero del 2.011, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que Comercializadora Rossetti Limitada es una sociedad familiar dedicada al negocio de la repostería y pastelería, conocida en el mercado a través de su famosa dulcería LAS PALMAS. Con más de 40 años en el mercado, con un toque familiar único que imprime en cada una de sus recetas. Con los años, la dulcería ha diversificado su línea de productos, incorporando a LAS PALMAS las áreas de banquetería y gelatería. Con locales ubicados en la región metropolitana.

b) Que su cliente cuenta con una serie de marcas comerciales, sobre el signo Las Palmas: Registro Nº 859.574, clases 29 y 30; Registro Nº 857.710, en clase 35; Registro Nº

861.518, en clase 43 y Solicitud Nº 930.836, para la compraventa de productos de la clase 29, XIII región. Su mandante es titular de una familia de marcas comerciales, que corresponden precisamente a la expresión "LAS PALMAS", elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa, las cuales tienen por objeto distinguir e identificar servicios y productos del mismo nombre y que forman parte de su famosa dulcería.
c) Que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "LASPALMASDEOCOA.CL" con una página Web relativa a los servicios de pastelería, repostería, restaurante y dulcería, ofrecidos por la empresa de su mandante, que se distinguen bajo la expresión "LAS PALMAS" en el mercado e Internet. Cabe destacar que mi mandante ya es titular de nombres de dominio confusamente similares al dominio de autos, a saber: laspalmas.cl; dulcerialaspalmas.cl y laspalmasdulceria.cl lo que muestra el mejor derecho a su representada respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que evidencian su real vinculación con la expresión "LAS PALMAS", así como su efectiva utilización para distinguir sus servicios y productos en Internet.
d) Que con el fin de proteger el activo que representan las marcas y nombres de dominio que identifican dichos locales, los cuales han significado cuantiosas inversiones y años de estudios para su construcción, su mandante se ha preocupado de registrar dichas marcas y nombres de dominio ante el INAPI y NIC Chile respectivamente. La marca de su mandante coincide plenamente con el elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, esto es la expresión "LAS PALMAS".El demandado se limitó a solicitar un nombre de dominio que contiene íntegramente la marca registrada y nombre de dominio de su mandante, agregando sólo las palabras "de ocoa", expresión genérica que no aporta distintividad alguna, y que sólo hace alusión a una localidad en la cual perfectamente podría encontrarse una local LAS PALMAS de mi mandante. Por esta razón, sostenemos que la solicitud de dominio de autos sólo creará confusión en los consumidores, según es posible observar de su sola comparación.
e) Que los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio LASPALMASDEOCOA.CL pensarán lógica e inevitablemente que éste corresponde a su mandante o que su uso cuenta con la autorización de éste, causándole un grave perjuicio. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia y así se estableció en la sentencia recaída en juicio por el nombre de dominio premium-essiac-tea-4less.cl, de fecha 31 de agosto de 2009. En dicho fallo se concluyó que la inclusión de una expresión de orden genérico, como lo son "de" y "ocoa", a otra con la cual se identifica una de las partes, como lo es "LAS PALMAS", no aporta distintividad suficiente de modo que pueda diferenciarse de aquella parte que se identifica y asocia con el término de que se trata, a saber: "*que como puede apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de dominio en disputa "Premium-essiac-tea-4less.cl" y la marca comercial del segundo solicitante "ESSIAC", pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de orden genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuado y suficiente para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es titular el Segundo Solicitante*". Este fue un criterio esencial para asignar el nombre de dominio al segundo solicitante.
f) Que la expresión "LAS PALMAS DE OCOA", dada la fama de estos locales de repostería y pastelería que mantiene COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA en

el mercado, no hace sino sugerir que dicho nombre de dominio se refiere a un NUEVO local LAS PALMAS de su misma línea, ubicado en una localidad en particular.
g) Que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, SAVORY, APPLE o PANASONIC, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.
h) que en Derecho Comparado, así como la uniforme jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, los nombres de dominio comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando así el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos. Han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos y servicios, fortaleciéndose de este modo la marca. Conforme a lo señalado, la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Pues bien, su mandante cuenta con varias marcas y nombre de dominio para el signo las palmas.
i) Que con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios:"*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."* ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.
j) Que El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.
k) Que dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento señala en su primer párrafo, letra a), que: "*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su*

inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 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 el caso particular de autos, el elemento DISTINTIVO del nombre de dominio en conflicto es idéntico a la marca comercial de su mandante "LAS PALMAS", agregándose solamente la expresión "de Ocoa", lo que en definitiva no permite desvincular la marca de su mandante con dicho dominio, sino por el contrario, aumenta el grado de confusión, si se asignara el nombre de dominio al demandado, se estará produciendo una dilución de la reconocida marca "LAS PALMAS" de su mandante, lo que podría causar confusión entre los usuarios de Internet y público consumidor en general que desearan ingresar al nombre de dominio "LASPALMASDEOCOA.CL" con la intención de informarse sobre los servicios y productos alimenticios que ofrece su mandante en sus locales comerciales.

l) Que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso el signo "LAS PALMAS", para distinguir productos de repostería, pastelería y dulcería en el mercado, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. Lo anterior es una cuestión de gran relevancia pues, sin perjuicio de las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, el nombre con el cuál es reconocida la dulcería de su mandante, es uno de sus activos más importantes. El signo "LAS PALMAS" identifica a los locales en que se ofrecen una serie de productos alimenticios de gran calidad de su representada, los que son ampliamente reconocidos por el público consumidor en general.

ll) Que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, además, indica que cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio, su campo de protección debe ampliarse para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros, lo que se apoya en lo establecido en el Convenio de París que será señalado en el apartado D) de esta presentación, la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "LASPALMASDEOCOA.CL", toda vez que el signo "LAS PALMAS" como elemento determinante para distinguir locales de pastelería y dulcería, fue creado por su mandante y ha sido éste quien le ha otorgado fama y prestigio.

m) Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 septiembre de 1991, establece en su artículo 6 Bis que:"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*." Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca "LAS PALMAS", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que la explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo

intrínseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. El artículo 10 Bis del mismo convenio, relativo a la competencia desleal, prescribe lo siguiente: *1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.3) En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.* De acuerdo a lo establecido por esta norma debe prohibirse cualquier acto que se capaz de causar confusión entre el público consumidor, siendo más que evidente que el nombre de dominio solicitado llevará a inevitable confusión entre los consumidores.

n) que su mandante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, como consta de los diversos documentos que se acompañan en el otrosí de esta presentación, su mandante, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA, ha invertido grandes recursos en la implementación de los locales "LAS PALMAS". De esta forma, queda fehacientemente acreditado en estos autos que la solicitud competitiva de su mandante obedece a su interés legítimo de proteger la identidad, y distinción de sus locales dedicados a la pastelería y dulcería a través de Internet. En este sentido, y como es sabido, su mandante ha avanzado en el proceso de construcción de locales comerciales "LAS PALMAS" en distintas comunas, lo cual significó la inversión de cuantiosas sumas de dinero por este concepto y por el posicionamiento de sus productos y marca comercial en el mercado.

ñ) Que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de una marca y dominio virtualmente idénticos al dominio de autos, ya es titular de la marca "LAS PALMAS" así como del dominio LASPALMAS.CL, claramente los usuarios enfrentados al dominio LASPALMASDEOCOA.CL pensarán que éste también pertenece a su mandante. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" en el cual se sostuvo que "*el criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación* con el mismo…".

o) Que el término "LAS PALMAS" (distintivo y funcional del domino en disputa) se utiliza real y efectivamente por mi mandante en Internet. Por lo pronto, en su sitio Web www.laspalmas.cl. Basta analizar los documentos que se acompañan en el otrosí de esta presentación, la mayoría de ellos impresos de diversos sitios Web, todos los cuales dan cuenta que la expresión "LAS PALMAS" se asocia con su mandante y no con el demandado.

p) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañados los siguientes documentos:
1. Fotocopia del poder otorgado por COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA en favor de Sargent & Krahn.
2. Fotocopia de la delegación de poder en virtud de la cual actúo.
3. Fotocopia de su patente de abogado al día.
4. Copia de los certificados de registro marcario individualizados en el Nº 2 de esta presentación.
5. Copia de documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de su mandante de los nombres de dominio individualizados en el Nº 3 de esta presentación.
6.Impresión de sitio Web www.laspalmas.cl, en el cuál se puede apreciar el uso de la expresión LAS PALMAS, para distinguirse en el mercado, dando cuenta de su presencia efectiva en Internet, así como del reconocimiento, fama y notoriedad que posee entre los usuarios.
7. Copia del sitio Web www.topchile.cl, en el cual se promociona y destaca la dulcería LAS PALMAS de su mandante, dando cuenta del reconocimiento que estos locales poseen entre los consumidores y usuarios de Internet.
8. Impresión del sitio Web www.blogempresas.cl, en el cual se destaca la vasta trayectoria de sui mandante en su rubro y se menciona a la dulcería LAS PALMAS, como una de las más prestigiosas en su rubro.
9. Copia de la sentencia arbitral recaída en juicio de asignación del nombre de dominio "*Premium-essiac-tea-4less.cl*"
10. Copia de la sentencia recaída en juicio de asignación del nombre de dominio VIÑASDELMAIPO.CL, de fecha 21 de mayo de 2006.
DECIMO: Que, a fojas 109, con fecha 14 de enero del 2.011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.
DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 110, con fecha 14 de enero del 2.011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 21 de enero de 2011.
DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 111, con fecha 21 de enero del 2.011, don Ricardo Torres Sierralta, hace las siguientes observaciones:
a) Que es titular de nombres de dominio confusamente similares al dominio en disputa OCOA.CL y PALMASDEOCOA.CL, lo que demuestra su mejor derecho, vinculación y preocupación por proteger el dominio laspalmasdeocoa y su particularidad de fama mundial.
b) Que es falso que un usuario de Internet enfrentado a laspalmasdeocoa.cl lo asociara inmediatamente a la Dulcería las Palmas y que esta abrió un nuevo local en la localidad de Ocoa, es francamente muy desproporcionado pretender que la fama de una Dulcería es superior a estas únicas Palmas de Ocoa endémicas de Chile, únicas en el mundo, Las Palmas de Ocoa son el palmar mas grande del planeta de esta exótica y patrimonial especie chilena.
c) Que laspalmasdeocoa no son una "simple extensión" de las marcas y dominios de la Dulcería Las Palmas, las palabras "de Ocoa" no es una expresión genérica sino todo lo contario aporta esta distintividad única a este dominio que el internauta identificara claramente y que se asocia a este lugar geográfico particular y su singular especie de fama

mundial. Por lo tanto no se creara confusión alguna con el nombre de dominio de la Dulcería las palmas, laspalmas.cl dominio totalmente genérico y ha solicitado laspalmasdeocoa.cl donde "deocoa" determina, ubica, aclara, define, particulariza esta generalidad que es la expresión las palmas. Tampoco se genera confusión con los otros nombres de dominio; dulcerialaspalmas.cl y laspalmasdulceria.cl pues queda claramente establecido que se trata de dominios referentes a una dulcería.
d) Que los casos aludidos de ESSIAC no son aplicables en esta disputa pues "de ocoa" no es una expresión genérica sino que constituye un elemento claramente diferenciador y que lo distingue por sus antecedentes culturales, históricos, geográficos, botánicos universales. Estas palmasdeocoa tienen su bien merecida fama y nadie en su sano juicio las va a confundir con una Dulcería pues son reconocidas desde muy antigua data y que la expresión "Las Palmas" es una expresión genérica, pues existen las palmas de Mallorca, las palmas de brasil, las palmas de Cocalán, las palmas de Ocoa, etc. y así siguiendo, en este caso la distintividad del segundo solicitante esta en su nombre "Dulcería" Las Palmas lo cual queda claramente graficado en su logo comercial.
e) Para respaldar sus dichos este solicitante, adjunta los siguientes documentos:
1. Carta Respaldo Municipalidad Hijuelas de Alcaldesa y el pleno del consejo municipal en su apoyo.
2. Certificados de nombres de dominio relacionados.
DECIMO TERCERO: Que a fojas 117, con fecha 02 de marzo del 2.011, se tuvo presente lo expuesto por Ricardo Torres Sierralta, primer solicitante y en cuanto a los documentos, se los tuvo por acompañados, con citación.
DECIMO CUARTO: Que a fojas 118, con fecha 20 de enero del 2.011, doña Josefina Mora Arias, hace las siguientes observaciones al tribunal:
a) Que, se encuentra debidamente acreditado el mejor derecho que su mandante tiene sobre el nombre de dominio LASPALMASDEOCOA.CL, su mandante es titular de una familia de marcas comerciales para la expresión "LAS PALMAS" en Chile, expresión con la cual su mandante se distingue en el mercado, así como también sus servicios y productos, los que son ampliamente difundidos y reconocidos en nuestro país.
b) Que su mandante, sus productos y servicios se identifican en Internet y el mercado real a través de la expresión "LAS PALMAS", siendo reconocido por esta expresión por los usuarios de Internet y el público consumidor en general, a diferencia de la contraria, que si bien manifiesta tener intereses, no ha acreditado ningún vínculo real o identificación por medio del signo distintivo del nombre de dominio en disputa.
c) Que el nombre de dominio en disputa consiste en una expresión que se conforma en base a un signo que es idéntico al nombre comercial, marcas comerciales, nombres de dominio, servicios y productos de mi mandante, sin que se haya incluido ningún elemento diferenciador suficiente ni adecuado.
d) Que el primer solicitante, no posee vinculación ni derecho alguno sobre el signo distintivo del nombre de dominio disputado es el Sr. RICARDO TORRES SIERRALTA, pues mas allá de sus consideraciones, no ha acreditado en autos reconocimiento, asociación o vinculación alguna entre él y el signo que conforma el nombre de dominio disputado. El Sr. Torres se ha limitado a señalar que estaría desarrollando un supuesto proyecto de cuya existencia no consta evidencia alguna en autos.
e) Que es el primer solicitante, quien debe acreditar un mejor derecho sobre el dominio de autos, por lo que de nada sirve para efectos del presente juicio, hacer alusión a derechos de comunidades o terceros ajenos a este procedimiento. En dicho escenario, parece claro para

esta parte que al analizar ambas solicitudes, sólo su mandante cuenta con derechos previos sobre el elemento funcional del dominio en disputa, así como de una vinculación real y legitima con el mismo, y un amplio reconocimiento por parte de los consumidores y usuarios de Internet.
f) Que aún cuando la contraria residiera en la localidad de OCOA y haya desarrollado proyectos de diversa índole en dicha localidad relacionados con LA PALMA chilena, no posee reconocimiento alguno asociado a dichas expresiones, ni mucho menos derechos respecto de la misma. Por ello, si se aceptara como fundamento este argumento, bastará con que una persona alegue intereses o la realización de un proyecto cuyo nombre coincide con una marca registrada, para solicitar dicha marca como nombre de dominio y tener un mejor derecho en la asignación del mismo; pasando por sobre la parte que real y objetivamente posee derechos prioritarios constituidos previamente bajo el amparo de la normativa vigente. Cabe reiterar el alto nivel de reconocimiento en el mercado, alcanzado por la marca LAS PALMAS de mi mandante, signo constitutivo del dominio disputado. Este reconocimiento se encuentra avalado por una vasta y destacada trayectoria en el rubro alimenticio: mi mandante produce, vende y promociona sus productos y servicios en el territorio nacional por medio del signo LAS PALMAS, por lo que sostenemos firmemente que permitir la inscripción del nombre de dominio al demandado, en pos de estos argumentos, carece de toda lógica y constituirá un grave perjuicio para su mandante.
g) Que en ningún caso su parte pretende coartar la libertad del demandado de desarrollar sus supuestas actividades en la localidad de Ocoa, ni mucho menos desconocer la existencia e importancia de la Palma Chilena, por lo que los poemas y las explicaciones relativas a esta variedad vegetal resultan del todo impertinentes para el objeto del presente juicio. Lo anterior queda demostrado en el hecho de que el Sr. Torres no enfrentó la oposición de su mandante al momento de solicitar y registrar con éxito los siguientes dominios: OCOA.CL y PALMASDEOCOA.CL ¿Será justificado permitir que un tercero que ya es dueño de dos nombres de dominio, que por lo demás NO USA, registre un dominio adicional, que incluye la marca registrada de un tercero que con esfuerzo la ha logrado posicionar en el mercado? Para esta parte resulta evidente que la respuesta es negativa y que la verdadera inequidad se producirá de asignársele el dominio al primer solicitante, a contrario de lo señalado por el Sr. Torres en su presentación.
h) Que existen dos solicitudes competitivas en tramite, razón por la cual no es necesario probar por esta parte la mala fe de la contraria, sino sólo que le asiste un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, el cual ha sido suficientemente acreditado por esta parte al demostrar la existencia de registros marcarios para la expresión distintiva del dominio en disputa, dando cuenta de la existencia de derechos previos sobre la expresión constitutiva del nombre de dominio en disputa.
i) Que su mandante en el mercado nacional para promocionar sus productos y servicios ligados al rubro alimenticio, y por la cual es reconocido en nuestro país. En este sentido, cabe reiterar que el primer solicitante procedió a solicitar el nombre de dominio LASPALMASDEOCOA.CL, agregando solamente la expresión DE OCOA a la marca registrada de su mandante. Esta adición no permite distinguir el dominio de la marca de su representada, toda vez que se trata de expresiones de carácter genérico que en caso alguno pueden ser consideradas como elementos diferenciadores suficientes. En relación con lo anterior y sin perjuicio de los criterios señalados en su demanda de mejor derecho, resulta importante destacar lo establecido en el fallo recaído en juicio por el nombre de dominio "*premium-essiac-tea-4less.cl*", en cuanto a que el hecho que una de las partes sea titular de

una marca comercial que forma parte integrante de un nombre de dominio, y siendo las demás expresiones que lo conforman de orden genérico, como en este caso lo es las expresiones "DE OCOA", es un elemento a considerar para estimar cual de las partes tiene un mejor derecho sobre un nombre de dominio determinado. En dicho fallo se sostuvo lo siguiente: "*que como puede apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de dominio en disputa "Premium-essiac-tea-4less.cl" y la marca comercial del segundo solicitante "ESSIAC", pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de orden genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuados y suficientes para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es titular el Segundo Solicitante*". Dado el amplio reconocimiento y asociación entre la marca LAS PALMAS y los productos de su mandante; se generará un alto nivel de confusión entre los usuarios de Internet, quienes creerán erróneamente que en este nombre de dominio se ofrecen y promocionan los servicios y productos de la connotada dulcería LAS PALMAS de sui representada. La marca de su mandante es la que confiere poder distintivo al nombre de dominio disputado y por ello la confusión será inevitable.
j) Que su mandante busca proteger y resguardar sus privilegios de Propiedad Industrial, válida y legítimamente adquiridos en forma previa a la solicitud del demandado, tal y como lo establece el reglamento para estos efectos.
k) Que es importante reiterar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"...la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."*Como se desprende de dicho fallo, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cual de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo. El nombre de dominio se estructura y distingue por un signo que es IDENTICO al nombre con el cual se distinguen los productos y servicios vinculados al rubro alimenticio de su mandante y a su marca comercial para promocionar y comercializar dicho productos y servicios, posicionándola en el mercado de tal forma que los consumidores asocian y reconocen las dulcerías LAS PALMAS de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA bajo este signo.
l) Que para respaldar sus dichos este solicitante, acompaña: certificados de registro obtenidos de la base de datos de NIC Chile, en los que se acredita la titularidad de los dominio PALMASDEOCOA.CL y OCOA.CL por parte del primer solicitante.
DECIMO QUINTO: Que a fojas 126, con fecha 02 de marzo del 2.011 el Tribunal tuvo presente lo expuesto por doña Josefina Mora, en representación del segundo solicitante y por acompañados los documentos, con citación.
DÉCIMO SEXTO: Que a fojas 127, con fecha 08 de marzo del 2.011, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL - Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio.

Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: En relación con lo principal, que atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "LASPALMAS" dentro del dominio solicitado, como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión conformada por dos palabras un artículo y un sustantivo, es decir, palabras y signos genéricos y comunes, “las ” y “palmas”, que en nuestro idioma significan por un lado un artículo y palmas sustantivo que de conformidad al diccionario de la real academia de la lengua española corresponde a un árbol, hoja, parte del cuerpo, etc. se le atribuyen más de once acepciones diferentes. De esta forma ambos términos, no son exclusivas ni excluyentes, no identifican productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifican tanto en el lenguaje como en el mercado comercial tanto nacional como internacional con varias actividades y productos, como ha quedado demostrado en autos, en el caso específico de autos, relacionadas por un lado a un palmar donde hay numerosas plantaciones de palma chilena y por otro a una dulcería, además de miel, amasanderías, ferreterías, locales comerciales varios, iglesias, grutas, etc. Fuera de ello si se explora Internet a través de diversos buscadores, como ha hecho de oficio este Tribunal en ejercicio de sus facultades, nos encontramos que en el extranjero el término las palmas se utiliza para distinguir toda clase de bienes y servicios, etc. La unión de los otros signos “deocoa”, como ha quedado en evidencia produce además suficiente distinción entre este dominio y los signos, marcas o dominios que pretende proteger el segundo solicitante, pues aportan otros elementos al dominio que la sola marca de segundo solicitante. Esta unión de signos, resulta algo original e innovador en la expresión, perteneciente o creada por el primer solicitante, evidentemente, para el desarrollo de su actividad. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio "laspalmasdeocoas.cl" al segundo solicitante basado en su marca comercial, “las palmas” constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "las palmas”, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que tanto la expresión o signo "laspalmasdeocoa", se configura producto de la unión de expresiones genéricas, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas, atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, permitiendo así que una misma expresión sea utilizada como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libra competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al término, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, sola, sin los signos “de ocoa” y para actividades

que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado. A contrario sensu, ha quedado claramente establecido que el primer solicitante desarrollará un proyecto ecológico en la zona, con apoyo Municipal, con el nombre en cuestión y para el desarrollo de dicha actividad solicitó el dominio en litigio, actividad que no le permite ingresar a otras actividades comerciales y no se ha probado que mediante esta actividad pretenda competir o ejercer la actividad del segundo solicitante que se dedica a la elaboración y comercialización de distintos tipos de productos de pastelería y gelatería etc, del rubro alimenticio. Por esa razón, se desecha la argumentación del segundo solicitante; en orden a considerar que la solicitud del primero se considere una inscripción abusiva o realizada de mala fe.

TERCERO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades turísticas que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos dentro de su proyecto, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigida a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión y ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan lo anterior.

CUARTO: Que aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served"* no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de RICARDO ALFREDO TORRES SIERRALTA, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

QUINTO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come,first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.

SEXTO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este

proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "laspalmasdeocoa.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos textiles, máxime cuando ya cuentan con varios dominios a través de los cuales promocionan toda su actividad y están ampliamente difundidos en su publicidad, como ha quedado acreditado en autos, dominios diferentes que le permiten promocionar todos sus productos de diversas maneras lo que a juicio de este Tribunal resulta más que suficiente para que el segundo solicitante realice toda su actividad. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica al las actividades del primero y entre los servicios que ofrece a sus clientes, no esta la pastelería. Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.

SEPTIMO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convencimiento de que el primer solicitante además de haber efectuado en forma primera el requerimiento lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro en identificación comercial con productos a los que realmente presta el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia, pues no generaran confusión alguna entre los consumidores a los que accede la dulcería Las Palmas; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio laspalmasdeocoa.cl al PRIMER solicitante RICARDO ALFREDO TORRES SIERRALTA, RUT: 8.817.285-K.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.