Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio cementeriomemorial.cl

Santiago, 8 de abril de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº OF09376 de fecha 12 de septiembre de 2008 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "cementeriomemorial.cl";
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada, representada por Gabriel Carrasco Casanueva, ambos con domicilio en Avenida Independencia 1619, Independencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 05 de mayo de 2008 a las 15:43:58 GMT y Acoger Santiago S.A., representada por doña Paz Marambio, con domicilio en Av. El Bosque Sur 130, Piso 12, Las Condes, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 26 de mayo de 2008, a las 21:41:13 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 12 de septiembre de 2008, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio cementeriomemorial.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 22 de septiembre de 2008 a las 13:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 12 de septiembre de 2008 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 15 de septiembre de 2008, según consta a fojas 6, 7, 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el día 22 de septiembre de 2008 tuvo lugar el comparendo decretado a fojas 6, con la asistencia de don Sebastián Prieto Damm, como segundo solicitante, y de don Gabriel Carrasco Contreras, asistido por su abogado don Francisco Vergara, por la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 21 de autos.
SEXTO: Que por escrito de fecha 1° de octubre de 2008, rolante a fojas 24, la parte de Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada, presentó sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, manifestando lo siguiente: que la Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada tiene participación ininterrumpida en el mercado desde hace más de cuarenta años, sin que haya existido variación societaria alguna durante dicho período. Que el giro de la empresa es la prestación de servicios funerarios y, dentro del mercado nacional constituye una de las más importantes del sector, manteniendo convenios con las más grandes instituciones públicas y privadas como Ejercito de Chile, Codelco, Ministerio del Interior, Polpaico, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Metro, Enap, etc., además de Ministerios, Municipalidades y Embajadas. Que lo anterior queda en

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

evidencia al observar su página web www.funerariacarrasco.cl. Que, por otra parte, el mercado mortuorio, a pesar que su base permanece casi invariable desde los albores de la humanidad, ha ido agregando nuevos elementos para mejorar el producto que se ofrece a los consumidores, al tiempo que estos van variando en sus exigencias, siendo Funeraria Carrasco Hermanos Limitada quien más ha innovado en el tema, siendo pioneros en la introducción de colores tanto en urnas como carrozas, al tiempo que ha remodelado sus dependencias con una decoración acorde con las oficinas de atención de público en bancos comerciales, AFP, etc. Que es así como, hoy en día, se prefieren carrozas panorámicas y no cerradas; obtención de certificados de nacimiento y defunción mediante Internet; catálogos de urnas en computadores, venta online (en un gran porcentaje), muestra de atributos empresariales a través de páginas web, etc. Que es así como, desde hace más de diez años, existe el dominio www.cementerioparaisovirtual.cl, que constituye el primer cementerio virtual de Chile y donde se sepultan los clientes de la Funeraria Carrasco Hermanos Limitada exclusivamente, y al que se han ido agregando nuevos elementos como motores de búsqueda, reflexiones, división por jardines, visitas, etc. Que este beneficio es un servicio más de los clientes y no tiene costo adicional para ellos. Que por ello, y ante el requerimiento de muchos clientes respecto de lo largo que resulta el dominio actual y la referencia a alguna situación religiosa, se determinó inscribir el dominio en disputa para que ambos actuaran redireccionándose a una misma página web. Que sin embargo, ante la acción de la Empresa Funeraria, surgió un segundo solicitante, lo que provocó el actual arbitraje. Que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, a través de su Departamento de Propiedad Industrial, ha inscrito marcas de cementerios nacionales pero siempre con la salvedad de no existir protección para las palabras “cementerio” o “jardín”, en razón de la generalidad de su uso. Que, de igual forma, el segundo solicitante es propietario de varios dominios de Internet ya consolidados donde se contiene la palabra “memorial”, entre otras. Que, frente a estos antecedentes, se concluye que la objeción de Acoger S.A. al dominio que la parte ha solicitado se refiere precisamente al término memorial, presumiendo que su uso por su parte les pudiera causar un perjuicio comercial. Que, con todo, el dominio solicitado por la Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada se restringe a dos palabras de carácter genérico y que en nada pueden afectar a una institución consolidada como lo es Acoger S.A., o el propio Cementerio Católico, o alguno de sus productos, pues ellos tienen una identificación absoluta dentro del mercado, con el amparo de una institución como la Iglesia Católica y sus ritos. Que la jurisprudencia ha sido unánime en establecer que las palabras genéricas no ofrecen mayor protección a los dominios, y así es como Acoger S.A. es propietaria del dominio “memorialacoger.cl”, respecto del cual no debiera producirse ninguna confusión por parte de las personas que naveguen por Internet. Que en la causa arbitral del dominio memorialesdelrecuerdo.cl, que sostuvo el segundo solicitante con otro parque cementerio, el impugnante Acoger S.A. argumentó que …”el término memorial es un término utilizado libremente en el mundo, por lo que segundo solicitante no puede mañosamente tratar de apropiarse del término memorial o alma…” también agregó que “…alegar un derecho sobre un término como memorial para servicios de cementerios y memoriales de difuntos es absurdo e implicaría un monopolio ilícito y atentatorio contra las garantías más básicas reconocidas

en la Constitución y las Leyes…". Que, de conformidad a lo expuesto, cada solicitante es quien determina la protección que prefiere utilizar para sus dominios, utilizando para ello la creatividad innata a los seres humanos, y así ocurre que los dominios más importantes tienen aquel elemento distintivo, como sucede, por ejemplo, con Microsoft; emol; google; yahoo; nic, etc. Que es claro, entonces, que no podrá haber oposición cuando ese término genérico se complementa con otra palabra genérica. Que, por último, en razón del principio universal del mejor derecho de quien es primer solicitante de buena fe, que actúa en un legítimo interés, no contraría normas sobre abuso de publicidad ni los principios de competencia leal y ética mercantil, la Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada se ha ajustado a todos y cada uno de estos elementos, no afectando derecho alguno de terceros. Que el segundo solicitante ha mantenido el criterio de esperar la acción de otras personas antes de intervenir, como queda demostrado en la traba de la litis resultante de otra solicitud de dominio (jardinmemorial.cl) en que son contrapartes las mismas partes de autos, y no ejercer plenamente sus derechos inscribiendo todos los dominios que considere necesarios para la protección de sus marcas, productos y servicios. Que al respecto, la página web www.nic.cl establece la posibilidad de consultar por dominios existentes y, de no haber alguno, automáticamente abre la alternativa de inscribir lo preguntado, por lo que la acción del primer solicitante recibe un amparo del propio organismo administrador de dominios en Chile.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 03 de octubre de 2008, el cual rola a fojas 28 de autos, la parte de Acoger Santiago S.A. presentó sus planteamientos de mejor derecho, manifestando lo siguiente: Que, actualmente, el sitio web ubicado en la dirección señalada se encuentra inhabilitado. Que la solicitud de nombre de dominio presentada por la contraria perjudica ostensiblemente los derechos de la parte, quien se desempeña en Chile en el rubro de servicios funerarios, cementerios, parques y memoriales. Que Acoger Santiago S.A. posee derechos legítimos en relación al nombre de dominio en disputa, y es conocida ampliamente en Chile, por lo que la apropiación de cualquier signo que coincida o sea confusamente similar con sus marcas registradas, nombres de dominio y nombre comercial, constituye una vulneración a sus derechos legítimamente adquiridos y un riesgo de confusión que afectará a los consumidores y demás usuarios. Que Acoger Santiago S.A. es una empresa creada por el Arzobispado de Santiago, a través de la Fundación de Derecho Canónico Acoger, junto con un grupo de empresarios y profesionales católicos, con el objeto de ofrecer servicios funerarios. Que Acoger Santiago ha desarrollado un servicio integral de sepultación católica, que ofrece servicios funerarios tradicionales, sepultación en cementerios católicos, servicios de cineración y la posibilidad de depositar las ánforas de los seres queridos en Memoriales. Que los memoriales parroquiales son lugares de oración y reflexión, especialmente construidos y consagrados para que descansen las cenizas de las personas que optan por la cineración. Que Acoger Santiago S.A., junto con administrar los cementerios católicos de Santiago, Maipú y Puente Alto, posee memoriales en distintas parroquias y santuarios, tales como las parroquias Santa María de Las Condes, Santo Toribio de Mogroviejo, María Madre de la Misericordia, Nuestra Señora de Fátima, San Ramón, Santuario de la Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal, entre otras. Que la información relativa al desempeño de la empresa puede obtenerse desde el

sitio web de su propiedad, www.acoger.cl. Que, en atención a lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que se está en presencia de una empresa absolutamente famosa y reconocida en Chile por los consumidores. Que, en consecuencia, resulta evidente el perjuicio que la solicitud del nombre de dominio en disputa representa para Acoger Santiago S.A. Que la oponente es titular en nuestro país del registro de marcas Memorial Columbiario, denominación, registro Nº 726.772, para distinguir servicios de las clases 42 y 45; Cementerio Católico, denominación, registro Nº 803.419, para distinguir servicios de la clase 45. Que, por otra parte, es titular de los nombres de dominio www.memorialdelrecuerdo.cl; www.memorialdelarecoleta.cl; www.memorialesdelalma.cl; www.memorialesacoger.cl; www.memorialacoger.cl; www.cementeriocatolico.cl, entre otros. Que en virtud de los antecedentes recientemente señalados, es dable constatar que el caso de autos conlleva un riesgo de confusión entre los consumidores, quienes pensarán naturalmente que los servicios prestados por la parte contraria provienen de la oponente, con el perjuicio inminente que ello significa, esto en razón de que la parte sí ofrece servicios de cementerio y memoriales, y la primera solicitante sólo es una empresa funeraria. Cita derecho, consistente en el artículo 8° del Convenio de París y doctrina asociada, y artículo 10 bis del mismo. Invoca fama y notoriedad, prevista en el artículo 6 bis del Convenio de París, invoca el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, controvierte los derechos que otorga a la demandada su calidad de primera solicitante y concluye solicitando le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 9 de octubre de 2008, la que rola a fojas 58 de autos, se confirió traslado de ambas presentaciones.

NOVENO: Que por escrito de fecha 13 de octubre, rolante a fojas 59 de autos, la parte de Acoger Santiago S.A., evacuó el traslado en los siguientes términos: que los argumentos de la contraria en orden a su antigüedad e innovación nada aportan a su pretensión sobre el nombre de dominio cementeriomemorial.cl. Que la contraria argumentó haber solicitado la inscripción de cementeriomemorial, dado que el nombre de dominio cementerioparaisovirtual, sería demasiado largo y haría referencia a alguna situación religiosa, por lo que cementeriomemorial funcionaría en paralelo con el otro nombre, siendo ambos redireccionados a la misma página web. Que, objetivamente, no hay mucha diferencia en la longitud de ambos nombres, y cabe hacer presente que el público relaciona los memoriales con la tradición cristiana, por lo que se vuelve a hacer referencia a un credo religioso. Que de lo anterior se ve claramente que la contraria quiere hacer uso de la fama y notoriedad de la oponente para dar a conocer sus productos, por lo que, de adjudicársele el nombre cementeriomemorial.cl, se produciría confusión entre los consumidores, quienes pensarán que los servicios prestados por la parte contraria provienen de la oponente, con el perjuicio inminente que ello significa. Que la propia contraria reconoce que Acoger Santiago tiene mejor derecho al mencionar que tiene inscritas marcas con la palabra “Memorial” y al reconocer que es dueña del dominio memorialacoger.cl. Que por otro lado, respecto del argumento de la contraria en orden a que al ser cementerio y memorial genéricos el que ella sea dueña del dominio solicitado en nada perjudica a Acoger Santiago S.A., se trata de un error, ya que Acoger Santiago S.A. se relaciona estrechamente con las palabras memorial y cementerio, dados los servicios que presta y nombres de

dominio y marcas ya registradas a su nombre, por lo que el hecho de que el nombre solicitado quede en poder de la Funeraria Carrasco Hermanos sí conlleva un prejuicio para la parte, pues los consumidores relacionarán la página web con ella y creerán que se trata de un nuevo servicio que ella presta. Que Acoger Santiago S.A. administra el cementerio Católico de Santiago, entre otros, además de prestar servicios funerarios. Que, en cuanto a los dichos de la parte en orden a que el término memorial es genérico, utilizando para ello la sentencia de fecha 22 de abril de 2008, dictada por el árbitro señor Christián Ernst Suárez en el conflicto sobre el nombre de dominio memorialesdelrecuerdo.cl., se trata de una lectura incorrecta de las pretensiones alegadas por la parte en esa oportunidad, dado que, si bien se dice que memorial es un término de uso común, también se argumenta y prueba que Acoger Santiago S.A., tiene derechos fundantes para solicitar dicho dominio. Que, por lo demás, en la misma sentencia se otorga el nombre de dominio al segundo solicitante en virtud de que parte del nombre se relaciona con la demandante y que hace referencia a las marcas que tiene inscritas a su nombre, por lo que el mejor derecho corresponde a Parques S.A. y no a Acoger Santiago S.A. Que, por otro lado, no es relevante el hecho de que la oponente haya solicitado el nombre de dominio cementeriomemorial. luego que éste fuera solicitado por un tercero, dado que el principio first come, first served, al cual indirectamente hace referencia la demandada, constituye un principio y no un derecho, y como los mismos jueces árbitros de Nic Chile señalan, debe ponderarse con otros argumentos en el caso que una de las partes acredite mejores derechos sobre un nombre de dominio.

DECIMO: Que por resolución de fecha 25 de noviembre de 2008, la que rola a fojas 81 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación “cementeriomemorial” o en sus partes componentes, y 2) utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la denominación “cementeriomemorial” o de sus partes componentes.

UNDECIMO: Que, durante el curso del juicio, las partes rindieron las siguientes pruebas.

La parte de ACOGER SANTIAGO S.A. la documental consistente en: 1) Impresos de página web de Nic Chile (fs. 30 a 35) 2) Impresos de registros marcarios en DPI (fs. 36 a 37); 3) artículos de prensa y publicidad (fs. 38 a 43); 4) folletería del servicio “Acoger” (fs. 44 a 57); 5) Copia de sentencia en juicio por dominio “memorialesdelrecuerdo.cl (fs. 61 a 69); 6) CD Rom “El Mercado de la Muerte”; 7) Impresos del diario La Tercera (fs. 87 a 90).

La parte de Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada, la siguiente documental: 1) estatutos de la sociedad (fs. 11 a 17); 2) Inscripción de dominio e Impresos de página web www.cementerioparaisovirtual.cl (fs. 71 a 76).

DUODECIMO: Que por escrito de fecha 16 de diciembre de 2008, rolante a fojas 92, la parte de Acoger Santiago S.A. formuló observaciones a la prueba.

DECIMO TERCERO: Que por resolución de fecha 7 de enero de 2009, rolante a fojas 94 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

DECIMO CUARTO: Que por resolución de fecha 2 de marzo de 2009 se decretó la medida para mejor resolver de oficiar a Nic Chile a fin de que informara sobre la fecha en que se inscribió el dominio

cementerioparaisovirtual.cl por primera vez, las fechas de las solicitudes posteriores y la identidad de sus titulares, la cual no se llevó a efecto.
DECIMO QUINTO: Que por resolución de 7 de abril de 2009, rolante a fojas 96, se reiteró el decreto de fojas 94.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por escrito de fecha 28 de octubre de 2008, rolante a fojas 78, la oponente impugnó los documentos de la demandada rolantes de fojas 71 a 76, por tratarse de copias simples de un documento privado que carecen de autenticidad y fuerza probatoria, carecer de fecha cierta de otorgamiento, y en el caso de uno de ellos, emanar de un tercero que no compareció a estrados. A fojas 80, la demandada evacuó el traslado conferido, quedando la valoración de los documentos objetados para definitiva.
SEGUNDO: Que los instrumentos privados pueden ser impugnados por falsedad y por falta de integridad, extremos que no fueron invocados ni comprobados por la impugnante, si bien se tendrá presente que los documentos de fojas 72 a 76 carecen de fecha cierta, la cual adquirirán sólo a contar del día 23 de octubre de 2008, fecha en que fueron acompañados a los autos.
TERCERO: Que, con la prevención antes señalada, la restante documental rendida en autos no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
CUARTO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
QUINTO: Que el primer solicitante, la parte de Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada, justificó tal calidad, lo cual la ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Adicional a ello, demostró con los documentos rolantes de fojas 11 a 17 dedicarse al rubro funerario desde el año 1980, en el cual goza de fama y notoriedad en el medio nacional. Además, manifestó tener en desarrollo el cementerio virtual que opera a través del dominio www.cementerioparaisovirtual.cl, que le pertenece (fs. 71), y aportó prueba documental acerca de ese cementerio virtual, la que rola de fojas 72 a 76. Esta última prueba, sin embargo, es admitida con la prevención de que, con su sólo mérito, el nombre de dominio tiene fecha posterior a la solicitud competitiva formulada por la oponente (a saber, 2 de julio de 2008, al tenor del documento de fs. 71, respecto del 26 de mayo de 2008, al tenor del oficio de fojas 3), y el epitafio virtual de don Osvaldo Pérez Riquelme, rolante a fojas 75, indica como fecha de su fallecimiento el día 18 de agosto de 2008, fecha también posterior a la solicitud competitiva formulada por la oponente.
SEXTO: Que el segundo solicitante, la parte de Acoger Santiago S.A., ha desarrollado un proyecto de servicios funerarios consistente en servicios tradicionales, sepultación en cementerios católicos, servicios de cineración y depósito de ánforas de personas fallecidas en memoriales, los cuales son lugares de oración y reflexión. Ello tiene lugar en parroquias y cementerios de

Santiago. Que es también titular de numerosas marcas comerciales que incluyen las expresiones "Memorial" y "Cementerio", entre ellas "Memorial Columbario" y "Cementerio Católico" (fs. 36 a 37) así como de numerosos nombres de dominio, tales como www.memorialdelrecuerdo.cl; www.memorialdelarecoleta.cl; www.memorialesdelalma.cl; www.memorialesacoger.cl; www.memorialacoger.cl; www.cementeriocatolico.cl (fs. 30 a 35). Con la documental rolante de fojas 38 a 57 y 87 a 90 demostró la amplia difusión de que goza su servicio de memoriales, el cual goza de fama y notoriedad en el medio nacional.

SEPTIMO: Que, a juicio de este sentenciador, tanto las palabras "cementerio" como "memorial" tienen carácter genérico.

OCTAVO: Que, con lo probado en autos, las palabras cementerio y memorial se adscriben directamente a las actividades de la oponente, y al proyecto de la demandada consistente en desarrollar un cementerio virtual para sus clientes de servicios funerarios, servicios estos últimos que lleva a cabo por muchos años y en forma notoria. Sirve de prueba de este proyecto la documental acompañada de fojas 71 a 76, la cual se ha admitido con las prevenciones señaladas.

NOVENO: Que, con el objeto de dirimir debidamente esta controversia, será necesario considerar, en forma adicional a lo anterior, si la documental de fojas 71 a 76 es útil para fundar un mejor derecho de la demandada al nombre de dominio, y al respecto se tiene presente lo siguiente: 1) la actividad de cementerio virtual de la demandada es compatible con su giro de servicios funerarios; 2) Aún cuando la documental de fojas 72 a 76 tiene por fecha la de su incorporación a los autos, 23 de octubre de 2008, ella prueba el desarrollo de un proyecto compatible con el nombre de dominio en disputa, al tenor del segundo punto de prueba del auto de fojas 81. 3) Es plausible la alegación de la demandada en orden a preferir utilizar el nombre de dominio sub lite, que tiene 18 letras, sobre cementerioparaisovirtual, que tiene 24 letras, toda vez que, en la red Internet, seis letras marcan una diferencia significativa en cuanto a la capacidad de retención del público, a la facilidad de digitación, etc.

DECIMO: Que, en mérito de lo antes considerado, a lo que se añade la presunción de mejor derecho que beneficia a la demandada, conocida como principio "first come, first served", se estimará que ésta tiene un mejor derecho al nombre de dominio en controversia, razón por la cual se rechazará la demanda deducida en su contra, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de ACOGER SANTIAGO S.A. en contra de EMPRESA FUNERARIA CARRASCO HERMANOS LIMITADA, y se asigna el nombre de dominio cementeriomemorial.cl a favor de EMPRESA FUNERARIA CARRASCO HERMANOS LIMITADA, sin costas, por estimarse que la parte vencida litigó con fundamento plausible. .

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.