Santiago, catorce de junio del año dos mil diez

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 10 y 11 de autos, por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en litigio de asignación del nombre de dominio “memorialvirtual.cl”.

I.- PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 19 de octubre de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “memorialvirtual.cl”, surgido entre Los Parques S.A., con domicilio en calle Luís Thayer Ojeda 320, comuna de Providencia, Santiago, sociedad representada por don Sebastián Palacios Cobo, Abogado, domiciliado en calle Miraflores 222, Piso 4º, Santiago y San Arturo S.A., sociedad domiciliada en Santa Magdalena Nº 187, comuna de Providencia, Santiago, representada por don Sebastián Prieto Damm, Abogado, domiciliado en Av. El Bosque Sur Nº 130, Piso 12, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 20 de octubre de 2009, el suscrito aceptó el cargo de juez árbitro arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 28 de octubre de 2009, a las 17.00 horas, con la asistencia de la parte San Arturo S.A. y en rebeldía de Los Parques S.A., según consta a fojas 10 y 11 de autos.

La demanda de asignación. Que el segundo solicitante y demandante de autos San Arturo S.A., con fecha 17 de noviembre de 2009 presentó su escrito de

demanda de asignación del nombre de dominio “memorialvirtual.cl”, citando los siguientes argumentos de hecho y de derecho con el objeto se le asigne en definitiva el registro del nombre de dominio ya individualizado:

A) Antecedentes de hecho:

1.- Señala que con fecha 5 de junio de 2009, don Marcos Octavio Mariangel Fuentes, solicitó en nombre de dominio “memorialvirtual.cl”, y que con fecha 12 de junio de 2009, Los Parques S.A., solicitó el registro del mismo nombre de dominio, y que con igual fecha 12 de junio de 2009, sólo minutos más tarde San Arturo S.A., solicitó el mismo nombre de dominio, produciéndose el conflicto de oposición de autos.

Afirma que la solicitud de Los Parques S.A. perjudica los derechos de la parte oponente, San Arturo S.A. conocida en el rubro de los servicios funerarios, cementerios, parques y memoriales, por lo que posee derechos legítimos en relación al nombre de dominio en disputa, según acreditará.

Indica que San Arturo S.A., junto con el Arzobispado de Santiago, a través de la fundación de Derecho Canónico ACOGER, controlan a ACOGER Santiago S.A., empresa que tiene por objeto ofrecer servicios funerarios.

Señala que ACOGER Santiago S.A., 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 ánforas de sus seres queridos en memoriales.

Indica 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 y que San Arturo S.A., a través de Acoger Santiago S.A., junto con administrar los cementerios católicos de Santiago, Maipú y Puente Alto, posee memoriales y santuarios tales como las parroquias Santa María de Las Condes, Santo Toribio de Magroviejo, Maria Madre de la Misericordia, Nuestra Señora de Fátima, San Ramón, Santuario de la Inmaculada de Concepción del Cerro San Cristóbal, entre otras.

Indica también que ACOGER Santiago S.A., es titular en Chile del registro de marcas “MEMORIAL COLUMBARIO”, registro Nº 764.598, para distinguir servicios de las clases 42 y 45; y de la marca “CEMENTERIO CATOLICO”, registro Nº 803.419, para distinguir servicos de la clase 45.

Señala la parte demandante que a través de ACOGER Santiago S.A., es titular de los nombres de dominio “memorialdelrecuerdo.cl”, “memoriasdelarecoleta.cl”, “memorialesdel alma.cl”, “memorialesaoger.cl”, y “memorialacoger.cl”, entre otros, y que San Arturo S.A, es titular de los nombres de dominio “memorialesviruales.cl”, “memorial.cl”, “memorialcolumbario.cl”, “memoriales.cl”, “memorialnacioonal.cl”, “memorialparroquial.cl” y “memorialdelaresurrección.cl”; y, afirma que se puede constatar que el caso de autos conlleva un riesgo de confusión entre los consumidores, quienes pensarán que los servicios prestados por la parte contraria provienen de la demandante, con el perjuicio inminente que ello significa.

B) Antecedentes de derecho de la demanda:

La parte demandante San Arturo S.A., invoca los siguientes antecedentes de derecho en su escrito de demanda:

1.- Indica la actora que el nombre comercial se encuentra amparado en el artículo 8 del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, y que San Arturo S.A., a través de ACOGER Santiago S.A., administra los cementerios católicos de Santiago, Maipú y Puente Alto, junto con a los menos 18 memoriales a lo largo del país y que dichos nombres comerciales han quedado protegidos; y afirma la actora que el uso de un nombre de dominio que es confusamente similar a los ya registrados por San Arturo S.A., por lo que la solicitud de autos constituye un acto de competencia desleal abordado por el artículo 10 bis del Convenio de Paris, que señala: *“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 confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

Por lo que el ejercicio de actos capaces de crear confusión en Internet, quedan comprendidos dentro de la competencia desleal y por lo tanto, deben ser prohibidos por las autoridades competentes.

2.- Señala la parte demandante que la marca notoria corresponde a aquella que es ampliamente conocida por el grupo de consumidores que pertenecen al mercado al que va dirigida la marca, y señala que en tal sentido el artículo 6 bis del Convenio de Paris, señala que los países miembros están obligados a “*prohibir el uso de una marca de fabrica 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*”.

Afirma la parte demandante que la expresión “memorialvirtual.cl” no corresponde a un término genérico, de uso común o que pueda ser producto de la simple imaginación del primer solicitante, sino que se trata de un término especial y poco común, que hace referencia a los servicos que presta San Arturo S.A., quien ya es titular del dominio “memorialesvirtuales.cl”, y que de asignarse el dominio en disputa “memorialvirtual.cl” al primer solicitante, traerá aparejada confusión entre los consumidores, y en la practica quienes intenten ubicar el sitio Web de la demandante podrán llegar erróneamente al de la parte contraria, con el perjuicio que eso significa para ésta.

3.- Señala la parte demandante que San Arturo S.A., posee un derecho preferente para la asignación del nombre de dominio “memorialvirtual.cl”, ya

que es un concepto que se encuentra claramente identificado con sus marcas comerciales y nombres de dominio, por lo que la sola posibilidad de confusión es una argumento suficiente para que se le asigne el dominio; y cita los artículos 14 y 22 del Reglamento para el funcionamiento de los Nombres de Dominio CL, los que reproduce, y sostiene que en el presente caso no se puede aplicar el principio "*first come, first served*", atendido a que la demandante posee un mejor derecho que el primer solicitante.
Por lo señalado, la parte demandante concluye pidiendo se tenga por interpuesta demanda de asignación del nombre de dominio "memorialvirtual.cl" y que se le asigne en definitiva, con expresa condena en costas.

Medios de prueba de la demandante. Como medios de prueba la actora acompañó a su escrito de demanda los siguientes documentos: 1.- Copias de registros de los nombres de dominio "memorialdelrecuerdo.cl", "memorialesdelalma.cl", "memorialesacoger.cl", "memorialacoger.cl", "memoralesvirtauales.cl", "memorial.cl", "memorialcolumbario.cl" "memoriales.cl", "memorialnacional.cl", "memorialparroquial.cl", "memorialdelaresurreccion.cl"; 2.- Copia de información pagina Web del INAPI, de las marcas comerciales "MEMORIAL COLUMBARIO" y "CEMENTERIO CATOLICO"; 3.- Folletos publicitarios de ACOGER Santiago, donde se informa respecto de los memoriales que administra San Arturo S.A.; 4.- Publicación en el Diario Publimetro de fecha 23 de octubre de 2009, donde se promocionan los memoriales de San Arturo S.A.; y 5.- Noticia de fecha 28 de marzo de 2007, publicado en sitio Web "iglesia.cl", donde se comunica la bendición del primer memorial en la comuna de San Ramón de Santiago.

Que con fecha 25 de noviembre de 2009 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio "memorialvirtual.cl" por San Arturo S.A., y confirió traslado al demandado Los Parques S.A., por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los

documentos probatorios acompañados a la demanda, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con fecha 12 de abril de 2010, atendido a que el proveído de fecha 25 de noviembre de 2009, no fue notificado a las partes, según se declaró mediante resolución de fecha 12 de abril de 2010, de fojas 39.

Contestación de la demanda. Que el demandado Los Parques S.A., con fecha 29 de abril de 2010, presentó escrito de contestación de demanda, en el que pide se le asigne el nombre de dominio “memorialvirtual.cl”, e invocó los siguientes antecedentes:

1.- Indica que el demandante San Arturo S.A., en su contestación ha invocado que junto al Arzobispado de Santiago, a través de la Fundación de Derecho Canónico Acoger, controlan ACOGER Santiago S.A., la que administra los cementerios católicos de Santiago, Maipú y Puente alto y poseería distintos memoriales en distintas parroquias y santuarios; y que ACOGER Santiago S.A., sería titular de las marcas comerciales “MEMORIAL COLUMBARIO” y “CEMENTERIO CATOLICO”, además de los nombres de dominio “memorialdelrecuerdo.cl”, “memorialdelarecoleta.cl”, “memorialesdelalma.cl”, “memoralesacoger.cl”, entre otros; pero indica que la demandante no ha acompañado documento alguno que acredite la relación existente entre las distintas personas jurídicas que cita, por lo que en tanto no acredite la relación jurídica que existiría entre San Arturo S.A. y ACOGER Santiago S.A., no resultan atendibles los argumentos de la demandante que tengan como base la denominación social, las actividades realizadas, los registros de marca o los nombres de dominio que pertenezcan o tengan relación con Acoger Santiago S.A.

2.- En cuanto a la protección al nombre comercial, señala que el dominio solicitado “MEMORIALVIRTUAL.CL”, carece de toda similitud con el nombre

social de la parte demandante San Arturo S.A. Que la parte demandante sostiene que la solicitud del nombre de dominio “MEMORIALVIRTUAL.CL”, constituiría un acto de competencia desleal, en los términos que indica el artículo 10 bis del Convenio de Paris, lo que califica de error, ya que la solicitud del dominio indicado es un acto completamente legitimado por la ley, y que en el caso de autos, no concurre ninguno de los requisitos establecidos por el artículo 22 del Reglamento para el funcionamiento del los nombres de Dominio CL, y que Los Parques S.A., ya es titular del nombre de dominio “memorial-virtual.cl”, y de las marcas comárcales “PARQUE MEMORIAL” registros números 720.070, 720.069, 720.068, 736.338 y “EN TU RECUERDO PARQUE MEMORIAL” número 850.100; y que resulta evidente que la solicitud de dominio obedece a un interés legitimo, el cual busca proteger que su página Web se encuentre asociada a un dominio similar, al cual se pueda acceder por error, que no corresponda a los servicios que éste ofrece.

3.- El derecho preferente. El demandado controvierte que el demandante posea un derecho preferente para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, ya que de la documentación que acompaña sólo acredita que San Arturo S.A. es titular de la marca comercial “ACOGER”, que no es similar al domino de autos; y que las marcas “MEMORIAL COLUMBARIO” y “CEMENTRIO CATOLICO”, de titularidad de ACOGER Santiago S.A., son distintas a “memorialvirtual.cl”.

Concluye afirmando la parte demandada que por aplicación del principio “*first come, first served*”, y del mejor derecho y legitimo interés, al tener los Parques S.A., marcas comerciales asociados a la expresión “MEMORIAL” y nombre de dominio similar, en la especie, “memorial-virtual.cl”, corresponde se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

Medios de prueba del demandado. Que como medios de prueba la parte demandada acompañó copia del registro de la marca comercial ”PARQUE MEMORIAL”, copia de la página de NIC Chile, que acredita la vigencia del dominio “memorial-virtual.cl”, copia de un listado de las marcas comerciales que contienen la palabra “memorial”, que pertenecen a Los Parques S.A., entre otros.

Que el Tribunal con fecha 30 de abril de 2010, dictó resolución teniendo por contestada la demanda y por acompañados los documentos indicados, con citación, la que fue notificada a las partes con igual fecha.

Que con fecha 17 de mayo de 2010 el Tribunal dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

II.- PARTE CONSIDERATIVA:

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

PRIMERO: Que el litigio que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en resolver a cual de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio CL “memorialvirtual.cl”, esto es, sí a Los Parques S.A., primer solicitante, o a San Arturo S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

SEGUNDO: Que la parte demandante con el objeto de fundamentar y acreditar un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en diputa, ha citado y acreditado en el proceso que es titular de los Nombres de Dominio CL “memorialesvirtuales.cl”, “memorial.cl”, “memorialcolubario”, “memoriales.cl”, “memorialnacional.cl”, “memorialparroquial.cl”, “memorialdelaresurreccion.cl”, todos ellos registrados ante NIC Chile con fecha 8 de enero de 2009, e indica que atendida la similitud gráfica y fonética de los nombres de dominio de que es titular con el domino en disputa “memorialvirtual.cl”, podría producir confusión en los consumidores, en cuanto al origen empresarial, cualidad o

genero de los productos y servicios que ésta ofrece en el mercado, con los del primer solicitante, causándole los perjuicios consiguientes.

TERCERO: Que en cuanto a la cita de la parte demandante San Arturo S.A., a las marcas comerciales “MEMORIAL COLUMBARIO” y “CEMENTERIO CATOLICO”, de ACOGER Santiago S.A. y de Fundación Acoger, respectivamente, no podrán ser consideradas para la resolución de la litis, atendido a que no se acreditó en el proceso el vinculo jurídico existente entre dichas personas jurídicas con la demandante San Arturo S.A., por lo que se trata de la invocación de marcas comerciales de terceros ajenos al litigio.

CUARTO: Que el primer solicitante Los Parques S.A., controvierte en su escrito de contesta demanda los argumentos citados por la parte demandante San Arturo S.A., y sostiene que sería titular de un mejor derecho para que se le asigne el dominio “memorialvirtual.cl”, atendido a que es titular de las marcas comerciales “PARQUE MEMORIAL”, registro 736.338, para distinguir servicos de la clase 45, de cementerio y otros afines, entre otras, y que es titular del nombre de dominio “memorial-virtual.cl”, registrado ante NIC Chile con fecha 6 de agosto de 2009.

QUINTO: Que en materia de derechos preexistentes o preferentes, cabe considerar que a la data de solicitud del dominio de autos correspondiente al día 12 de junio de 2009 ante NIC Chile, la parte demandante ya es titular de un conjunto de nombres de dominio, que comienzan con el término “MEMORIAL”, todos los cuales tienen como fecha de registro el día 8 de enero de 2009; y en esta materia, la parte demandada Los Parques S.A., tiene registrado el nombre de Dominio CL “memorial-virtual.cl”, con fecha 6 de agosto de 2009, ante NIC Chile.

SEXTO: Que en consecuencia ambas partes tienen un nombre de Dominio CL similar al solicitado y discutido en estos autos “memorialvirtual.cl”, a saber, la parte demandante “memorialesvirtuales.cl” y la parte demandada “memorial-virtual.cl”, los que coexisten, pero cabe considerar que temporalmente ha

registrado primero San Arturo S.A., con una data 6 de enero de 2009, para el dominio “memroralesvirtuales.cl”, y a su turno Los Parques S.A., registró el dominio “memorial-virtual.cl”, con fecha 6 de agosto de 2009, esto es posteriormente.

Que en este sentido ambas partes sostienen tener un derecho preferente al dominio en disputa, fundado en los nombres de domino ya referidos.

SÉPTIMO: Que en este orden de ideas, este juez arbitro arbitrador, considera que para resolver la litis, ha de preferir en su pretensión aquella parte que primero en el tiempo registró un nombre de dominio similar al discutido en estos autos, en la especie San Arturo S.A., que como ya se señaló, registró el nombre de dominio “memorialesvirtuales.cl”, con fecha 6 de enero de 2009, respecto a Los Parques S.A., que registró su dominio “memorial-virtual.cl”, con fecha 6 de agosto de 2009. Que en este sentido se puede concluir que San Arturo S.A., ha desarrollado una actividad temporalmente anterior, para registrar nombres de dominio que utilizan el término “MEMORIAL”, formado éstos parte de su esfera de intereses en la materia, criterio que además permite en este caso homogenizar los nombres de dominio CL en aquel titular que ya tiene primero en el tiempo una o varias denominaciones semejantes a la que se discute en estos autos, lo que a su vez hace disminuir los riesgos de error o confusión en los usuarios de Internet, en cuanto al origen empresarial de los mismos.

OCTAVO: Que consecuente con lo razonado, no resulta atendible ni congruente para resolver la litis, aplicar algún razonamiento especial en cuanto a las marcas comerciales citadas por la parte demandada “PARQUE MEMORIAL” y “EN TU RECUERDO PARQUE MEMORIAL”, atendido a que los citados conjuntos marcarios indicados, no son al efectuar una comparación similares al dominio en disputa “memorialvirtual.cl”, no existiendo por lo tanto una identidad relevante que permita excluir de este modo a una parte respecto de la otra.

III.- PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, se resuelve conforme a los principios de prudencia y equidad y de prioridad temporal, acoger la demanda de oposición interpuesta por San Arturo S.A., de fojas 35 y siguientes, en contra del primer solicitante Los Parques S.A., y se declara que se asigna el nombre de dominio “memorialvirtual.cl” a San Arturo S.A., sin condena en costas por estimarse que el demandado y vencido ha tenido motivos plausibles para litigar.

En materia de costas del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo