Santiago, veintiséis de abril 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 "incineracion.cl".

I.- Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 29 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 "incineracion.cl", surgido entre don Ignacio Ricardo Seisdedos Acchiardo, domiciliado en calle Lord Cochrane Nº 548, comuna de Santiago, Santiago y San Arturo S.A., domiciliada en Santa Magdalena Nº 187, comuna de Providencia, Santiago, la que comparece 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 30 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 11 de noviembre de 2009, a las 15.30 horas, con la asistencia de ambas partes, según consta a fojas 10 y 11 de autos.

Que el segundo solicitante y demandante de autos San Arturo S.A., con fecha 1 de diciembre de 2009 presentó su escrito de demanda de asignación del nombre

de dominio "incineracion.cl" y citó los siguientes fundamentos 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 11 de julio de 2009, Italnet representada por don Ignacio Ricardo Seisdedos Acchiardo, solicitó el registro del nombre de dominio "incineracion.cl" y que con fecha 13 de julio de 2009 San Arturo S.A., solicitó el mismo nombre de dominio, produciéndose el conflicto de oposición de autos.

Afirma que la solicitud de la parte contraria perjudica los derechos de la parte oponente, ya que Acoger Santiago S.A. es una empresa creada por el Arzobispado de Santiago, a través de la Fundación de Derecho Canónico Acoger y San Arturo S.A., con el objeto de 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 San Arturo S.A., es titular de los nombres de dominio "incineración.cl" (idéntico al solicitado en autos), "cineración.cl" y "cineracion.cl", y que uno de los servicios que presta es precisamente el de incineración o

cineración.

Antecedentes de Derecho:

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

1.- Indica que el uso de un nombre de dominio que es confusamente similar a los ya registrados por San Arturo S.A., 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 "incineración" 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 la parte demandante y que de asignarse 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 los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial, que establecen causales de irregistrabildad para marcas comerciales, resultan plenamente aplicables a los nombres de dominio, atendido a que el nombre pedido no resulta ser novedoso, ya que se encuentra precedido de los dominios "incineración.cl", "cineración.cl" y "cineracion.cl", de propiedad de la demandante. Que en el caso de autos se vulnera la letra f) del artículo 20 de la Ley Nº 19.039, toda vez que se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicos o productos a distinguir; y que se vulnera también la letra h) del artículo 20 de la ley citada, ya que el dominio disputado en autos, es igual gráfica y fonéticamente a los ya inscritos por la parte demandante, por lo que pueden confundirse con éstos.
- 4.- Concluye la parte demandante indicando que San Arturo S.A., tiene un derecho preferente para la asignación del dominio en disputa, ya que es idéntico a otro ya inscrito con anterioridad y hace alusión a los servicios por los que es conocida la actora, y cita el artículo 22 del reglamento de Nic Chile.

Por lo señalado la parte demandante pide se tenga por interpuesta demanda de asignación del nombre de dominio "incineracion.cl" y que se le asigne en definitiva, con expresa condena en costas.

Como medios de prueba la actora acompañó a su escrito de demanda los siguientes documentos: 1.- Copias de registros de los nombres de dominio "incineración.cl", "cineración.cl" y "cineracion.cl"; y, 2.- Copia de la página Web acoger.cl, donde se ofrecen los servicios de cineración por parte de San Arturo S.A., a través de Acoger S.A.

Que con fecha 2 de diciembre de 2009 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio "incineracion.cl" de San Arturo S.A., y confirió traslado al demandado don Ignacio Ricardo Seisdedos Acchiardo, 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 igual fecha.

Que el demandado con fecha 24 de diciembre de 2009, presentó escrito de contestación de de demanda, en el que pide se le asigne el nombre de dominio "incineracion.cl", e invocó los siguientes antecedentes:

1.- Indica que la parte contraria sabe y le consta que el dominio "incineracion.cl", lo ha mantenido en operaciones desde el mes de junio del año 2004, en el cual ofrecen servicios de incineración para mascotas, el que es operado por la empresa Italnet, para la sociedad Incineradores Ecológicos Ross y Silva Ltda.; y que la parte demandante registró sus dominios, tres años mas tarde, por lo que si existiera perjuicio no habrá solicitado los nombres de dominio "incineración.cl", "cineración.cl" y "cineracion.cl", lo que demuestra que simplemente llegaron tarde y otro usuario ya estaba usando legítimamente un dominio que era de su interés.

Agrega que el dominio "incineración" se ha mantenido en uso con el sitio Web, publicado desde su fecha original (año 2004) y ha sido renovado cada vez que

que vencen los periodos bianuales respectivos; y, que en la última oportunidad tuvieron una demora en el pago vía Web, por lo que tuvieron que esperar que el dominio fuera desactivado por Nic Chile, y que inmediatamente realizaron una reinscripción del mismo, la que es continuidad de la solicitud del año 2004, y que la contraparte de autos dos días después de su solicitud ante NIC procedió también a inscribir el mismo nombre de dominio.

Concluye solicitando que atendido los argumentos de verdad, buena fe, el uso correcto del dominio por cinco años y medio, pide se niegue lugar a la demanda y que mantenga la titularidad del domino "incineración.cl" a la empresa Italnet.

Como medios de prueba la parte demandada acompañó copia del registro e historia del dominio "incineracion.cl" en Nic Chile, que acredita la fecha de inscripción y su vigencia desde el año 2004 hasta el presente y copia de una factura en la que consta el uso de la palabra incineradores su nuestra razón social.

Que el Tribunal con fecha 28 de diciembre de 2009, dictó resolución teniendo por contestada la demanda, notificando a las partes con igual fecha.

Que con fecha 15 de marzo 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 la materia controvertida que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en resolver a cual de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio CL "incinercion.cl", esto es, sí a don Ignacio Ricardo Seisdedos Acchiardo, 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 "incineración.cl", "cineración.cl" y "cineracion.cl", y que se encuentra vinculado como accionista con la institución Acoger S.A., la que presta servicios de sepultación católica, según consta del documento agregado a fojas 15; e indica que atendida la similitud gráfica y fonética de los nombres de dominio de que es titular con el domino en disputa "incineración.cl", lo que 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.

Tercero: Que el primer solicitante don Ignacio Ricardo Seisdedos Acchiardo, informó al Tribunal en su escrito de contestación de demanda de fojas 21, que la empresa Italnet ha sido titular del nombre de dominio "incineracion.cl" desde el año 2004 y que en su sitio Web, se ofrecen servicios de incineración para mascotas, el que ha sido periódicamente renovado ante NIC Chile, y que en la última renovación ocurrió un problema de pago, lo que motivó que se tuvo que volver al pedir el dominio, hecho que aprovechó la parte demandante para ingresar una segunda solicitud para el mismo nombre de dominio. Agrega que su primera solicitud es una renovación del mismo, por lo que debe preferirse al primer solicitante y así mantener la continuidad en cuanto a la titularidad del dominio "incineración.cl".

Cuarto: Que para resolver la litis, cabe considerar que el primer solicitante, a través de la empresa Italnet, ya ha sido titular del dominio en disputa desde el año 2004 según consta del documento de fojas 23, que contiene el historial del nombre de dominio el que emana de NIC Chile, y también consta en la red de Internet que efectivamente mantiene una página Web en la que ofrece servicios de incineración

de mascotas, en la comuna de Lampa, de la Región Metroplitana, por lo que puede concluirse que asiste al primer solicitante un legitimo derecho en cuanto a que se mantenga la situación de su continuidad respecto del dominio en disputa manteniéndolo en su poder, esto es, que continúe el nombre de dominio "incineración.cl" en poder del primer solicitante. Quinto: Que en opinión de este sentenciador el nombre de dominio "incineracion.cl", de mas antigua data en su existencia y uso, puede coexistir con los que son de titularidad del segundo solicitante San Arturo S.A., "incineración.cl", "cineración.cl" y "cineracion.cl", los que siendo de una data posterior a "incineracion.cl", podrán distinguirse mediante su uso atendiendo los distintos destinatarios objetivos de los servicios de las empresas que han comparecido ante este Tribunal, situación que diluye las posibilidades y riesgos de confusión o error en los consumidores en cuanto al origen empresarial de los litigantes.

III.- Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, se resuelve conforme a los principios de prudencia y equidad y de mejor derecho, rechazar la demanda de oposición interpuesta por San Arturo S.A., de fojas 16 y siguientes, en contra del primer solicitante don Ignacio Ricardo Seisdedos Acchiardo, y se declara que se le asigna a éste último el nombre de dominio "incineracion.cl", sin condena en costas por estimarse que el actor 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