jardinmemorial.cl

En Santiago, a 2 de Julio de 2009.

VISTOS:

- 1.-El Oficio de Nic Chile OF09921, de 11 de Noviembre de 2008, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada y Acoger Santiago S.A., por la inscripción del nombre de dominio jardinmemorial.cl, que rola a fojas 1.
- 2.- La identificación de las partes que consta a fojas 2 y 3.
- 3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, mediante correo electrónico de 11 de Noviembre de 2008, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 5.
- 4.- Resolución de fojas 6, de 14 de Noviembre 2008, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.
- 5.- Notificación de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 14 de Noviembre de 2008, de la resolución señalada en el número anterior.
- 6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con fecha 14 de Noviembre de 2008, de los documentos referidos en los números anteriores.
- 7.- Copia del correo electrónico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 14 de Noviembre de 2008, comunicando la aceptación del suscrito a la designación de árbitro en este caso, de fojas 10.
- 8.- Escrito y documentos de fojas 11 y siguientes, en los que consta la personería de los representantes de Acoger Santiago S.A.
- 9.- Acta del comparendo realizado con fecha 15 de Diciembre de 2009, con la sola asistencia del estudiante habilitado de derecho don Fernando Ponce Sáez, en representación de Acoger Santiago S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 16 y 17.
- 10.- Notificación de fojas 18, hecha a las partes mediante correo electrónico de 15 de Diciembre de 2008, en las que se les envía copia del acta del comparendo indicado en el número anterior.
- 11.- Documento de fojas 19 y siguientes, correspondiente a fotocopia autorizada ante Notario de la escritura pública de resciliación y constitución de la sociedad "Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada", de 4 de Abril de 1991, ante el Notario Público de Santiago señor Arturo Carvajal y fotocopia del extracto de dicha sociedad cuyo aviso fue publicado en el Diario Oficial de 24 de Abril de 1991, de fojas 25.
- 12.- Escrito de fojas 26 y siguientes, en el cual la parte de Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada presenta la argumentación acerca de sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

- 13.- Resolución de fojas 30, de 19 de Diciembre de 2008, en la que ordena que previo a proveer la presentación anterior, se acompaña copia íntegramente legible del documento, y su correspondiente notificación a las partes mediante correo electrónico de 19 de Diciembre de 2008, cuya copia rola a fojas 31.
- 14.- Documento de fojas 32 y siguientes, que contiene fotocopia de la escritura pública de resciliación y constitución de la sociedad "Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada", de 4 de Abril de 1991, ante el Notario Público de Santiago don Arturo Carvajal Escobar.
- 15.- Escrito de fojas 42, mediante el cual la parte de Empresas Funerarias Carrasco Hermanos Limitada acompaña al documento indicado en el número anterior.
- 16.- Resolución de fojas 43, mediante la cual se tiene por recibido el documento de fojas 32, y se ordena a la parte que lo presenta acompañar copia del mismo en conformidad con lo previsto en el Nº 5 de las Normas de Procedimiento que constan en el acta del comparendo de fojas 16, y su correspondiente notificación a las partes mediante correo electrónico de 22 de Diciembre de 2008, cuya copia se encuentra agregada a fojas 44.
- 17.- Escrito de fojas 45, mediante el cual la parte de Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada cumple lo ordenado en la resolución anterior.
- 18.- Escrito de fojas 46 y siguientes, en el cual la parte de Acoger Santiago S.A., presenta su demanda de asignación de nombre de dominio que indica y acompaña sus documentos probatorios.
- 19.- Documentos de fojas 56 y 57, consistente en fotocopia del poder y de la patente municipal del abogado que actúa en representación de Acoger Santiago S.A.
- 20.- Documento de fojas 58, consistente en fotocopia de un certificado emanado del Arzobispado de Santiago en el cual se señala que el Cementerio Católico, ubicado en Arzobispo Valdivieso 555, Comuna de Recoleta, es de propiedad de la Iglesia de Santiago; el cual ha operado en esta ubicación desde el año 1883 y es conocido con el nombre de "Cementerio Católico de Santiago" o también "Cementerio Católico", desde esa fecha.

Señala también que la administración y concesión de ese cementerio ha sido entregada a Acoger Santiago S.A., por instrumento público de 9 de Noviembre de 2005, otorgado en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna.

Concluye el certificado indicando que Acoger Santiago S.A. tiene derecho a usar el nombre de Cementerio Católico y, por lo tanto, puede registrar dicho nombre como marca, a nombre de Arzobispado de Santiago habiéndosele delegado esta tarea como concesionario.

- 21.- Documento de fojas 59, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los señores Acoger Santiago S.A., son dueños de la marca "MEMORIAL COLUMBARIO", registrada con el Nº 764.598, en la clase 45 para distinguir "servicios funerarios en general; servicios de velatorios o crematorios; servicios de cementerio o establecimientos destinados a la inhumación o incineración de cadáveres o restos humanos y la conservación de cenizas provenientes de la incineración".
- 22.- Documentos de fojas 60 a 64, correspondientes a copias de avisos publicitarios de memoriales parroquiales Acoger, aparecidos en distintas ediciones del Diario El Mercurio de Santiago en Octubre de 2007 y otros medios de publicidad.
- 23.- Documento de fojas 65, que corresponde a impresión del contenido de la página web de la segunda solicitante, que se publica en la dirección electrónica <u>www.acoger.cl</u>.

- 24.- Documento de fojas 69 y 70, que consiste en un listado de marcas comerciales que contienen la expresión "MEMORIAL", registradas o solicitadas a nombre de Acoger Santiago S.A.
- 25.- Documento de fojas 71, consistente en reproducción de la información que aparece en la página Wikipedia, para la consulta de la expresión "Memorial (religión)".
- 26.- Documentos de fojas 74 a 94, consistentes en folletos publicitarios y explicativos de los servicios que presta "Acoger, servicio integral de sepultación católica"; publicados por Fundación Acoger del Arzobispado de Santiago.
- 27.- Resolución de fojas 95, de 31 de Diciembre de 2008, mediante la cual se proveen las presentaciones de ambas partes dándose traslado recíproco de las mismas y su correspondiente notificación a ellas, mediante correo electrónico de 31 de Diciembre de 2008, cuya copia rola a fojas 96.
- 28.- Escrito de fojas 97 y 98, presentado por la parte de Acoger Santiago S.A.
- 29.- Resolución de fojas 99, de 7 de Enero de 2009 recaída sobre el escrito mencionado en el número anterior, y su notificación a las partes mediante correo electrónico de 7 de Enero de 2009, cuya copia se encuentra agregada al expediente a fojas 100.
- 30.- Resolución de fojas 101, de 15 de Junio de 2009, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia y su notificación mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 102.
- 31.- Listados obtenidos por el sentenciador, a fin de formarse convicción respecto de las materias debatidas en el proceso, conforme las atribuciones conferidas en el número 10 de las reglas de procedimiento fijadas en el comparendo de fojas 16, consistentes en: listado de marcas registradas que contienen la expresión "memorial", de fojas 103 a 105 y listado de nombres de dominio que contienen la expresión "memorial", de fojas 106 y 107.-

Y TENIENDO PRESENTE:

- I.- Que son parte en este juicio Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada, RUT Nº 86.936.300-6, domiciliada en Avda. Independencia 1619, Independencia, Santiago y Acoger Santiago S.A., RUT Nº 76.331.100-7, domiciliada en Hendaya Nº 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.
- II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada, como primer solicitante, y Acoger Santiago S.A., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio jardinmemorial.cl, y determinar a quién corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.
- III.- Que en su presentación de fojas 26 y siguientes, la parte de Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada, funda su petición en los siguientes antecedentes:

Señalan que la Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada tiene participación ininterrumpida en el mercado desde hace más de 40 años, sin que haya existido variación societaria alguna durante dicho período, siendo el giro de la empresa la prestación de servicios funerarios y, dentro del mercado nacional, constituye una de las más importantes del sector, teniendo convenios con grandes instituciones públicas y privadas del país.

Hacen ver que el mercado mortuorio ha ido agregando nuevos elementos para mejorar el producto que se ofrece a los consumidores.

Desde hace más de 10 años existe el dominio <u>www.cementerioparaisovirtual.cl</u>, 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

Expresan que 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 jardinmemorial, para que ambos actuaran redireccionándose a una misma página web

Hacen ver que cuando se registran marcas para cementerios nacionales, el Departamento de Propiedad Industrial no otorga protección a las palabras "CEMENTERIO" o "JARDIN", en razón de ser términos de uso general.

De igual forma, agregan que el segundo solicitante es propietario de varios dominios de Internet inscritos donde se contiene la palabra "MEMORIAL", entre otras.

En ese sentido estiman que la objeción de Acoger S.A. al dominio pedido se refiere precisamente al término "Memorial", presumiendo que su uso por parte del primer solicitante les pudiera causar un perjuicio comercial.

Sin embargo, destacan que ellos han pedido un dominio compuesto de 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.

En su concepto 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.

Señalan que Acoger S.A., en otro litigio sobre nombre de dominio argumentó que "el término memorial es un término utilizado libremente en el mundo, por lo que el segundo solicitante no puede mañosamente tratar de apropiarse del término memorial o alma..." y 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..."

En tal sentido, cada solicitante determina la protección que prefiere utilizar para sus dominios y no puede haber oposición cuando un dominio está compuesto de dos términos genéricos que se complementan entre sí.

Por último, señalan que 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, que la Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada se ha ajustado a todos y cada uno de estos elementos, no afectando derecho alguno de terceros.

Por su parte, el segundo solicitante ha mantenido el criterio de esperar la acción de otras personas antes de intervenir, en vez de inscribir todos los dominio que considere necesarios para la protección de sus marcas, productos y servicios.

Concluye pidiendo tener por efectuadas las observaciones y en definitiva ordenar que se mantenga el dominio del primer solicitante.

IV.- Que en su escrito de fojas 46, los señores Acoger Santiago S.A. fundan su petición de asignación del nombre de dominio en disputa en los siguientes antecedentes:

En primer lugar destacan que los actores comerciales tienen el derecho a capitalizar su trayectoria como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común, aspecto del cual no puede estar ajena la Internet.

Dado lo anterior, el principio "first come, first served" involucra una profunda injusticia y da una mala señal a los actores económicos, debiéndose optarse por la tesis del mejor derecho para la asignación de los nombres de dominio.

Agregan que Acoger Santiago S.A. es una empresa formada por el Arzobispado de Santiago a través de la fundación de derecho canónico Acoger y un grupo de empresarios católicos para buscar la modernización y recuperación del legado histórico, religioso y cultural del Cementerio Católico, pero además la de emprender la obra de instalar memoriales en las parroquias de la arquidiócesis de Santiago y los servicios de cineración y conservación de las cenizas de los difuntos en dichos memoriales.

Coinciden en esto con el elemento característico de la marca "MEMORIAL COLUMBARIO" registro Nº 764.598, que protege en forma monopólica, precisamente, servicios funerarios.

Resulta evidente que la parte contraria hará uso del nombre de dominio para publicitar y comercializar los mismos servicios que ellos tienen protegidos con dicha marca y en ese sentido el dominio jardinmemorial.cl generará confusiones si es asignado a la parte contraria. Es necesario que no se provoque la confusión ni la dilución de la marca de su propiedad.

Hacen presente que el Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile establece que es de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

Se refieren también a las normas del Artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, las cuales solicita se tengan presente como criterios que deben ser revisados y rescatados al momento de resolver.

Insisten en que debe prevenirse el peligro de la dilución marcaria, dado que la identidad de una organización debe ser administrada por ella misma, resultan impensable que se genere una serie de combinaciones que utilizan la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones.

También las normas de orden público económico establecen que los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

En conclusión estiman que la buena fe, el interés legítimo, las marcas registradas, el uso efectivo, la presencia comercial, la trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son todos elementos que perfilan a Acoger Santiago S.A. como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión, razón por la cual solicitan la asignación del nombre de dominio materia de esta controversia, con expresa condena en costas a la parte demandada.

V.- Que en su escrito de fojas 97 y siguientes, la parte de Acoger Santiago S.A. hace presente que los señores Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada son una empresa funeraria pero no han acreditado, en forma alguna, que administren parques cementerios, por lo que no pueden utilizar un término que lleve a equívocos sobre todo lo que dice relación con el mercado de los cementerios.

En tal sentido señalan que el Artículo 3º del Reglamento General de Cementerios expresa que corresponde a un Servicio Nacional de Salud autorizar la instalación y el funcionamiento de todo cementerio, público o particular, velatorio, casa funeraria, crematorio y otros establecimientos semejantes.

En ese sentido se preguntan si es que la parte contraria tiene dicha autorización para un jardín memorial.

Agregan que el Artículo 4º del citado Reglamento establece los requisitos que deben cumplir quienes soliciten la autorización para funcionar como cementerio o crematorio.

Concluyen que el primer solicitante no posee esas características y de asignarse el nombre de dominio a la parte contraria, se estará en definitiva llevando a confusión al público, además de no hacer frente a lo que dispone expresamente la regulación de cementerios, tal como es el Artículo 83 del mismo Reglamento que señala que cualquier infracción será sancionada por el Director General del Servicio Nacional de Salud.

En tal sentido, concluyen que de asignarse el nombre de dominio a la parte contraria, que incluye el término memorial y además jardín, llevará a equívocos no respetando lo que se prescribe para el Reglamento de Cementerios, lo que si cumple el segundo solicitante.

VI.- Que con el documento de fojas 59, se tendrá por acreditado que los señores Acoger Santiago S.A. son titulares de la marca comercial registrada "MEMORIAL COLUMBARIO", inscrita con el Nº 764.598, que distingue servicios funerarios en general; servicios de velatorios o crematorios; servicios de cementerio o establecimientos destinados a la inhumación o incineración de cadáveres o restos humanos y la conservación de cenizas provenientes de la incineración.

Dicha marca fue aceptada con protección al conjunto, lo cual significa que ninguno de sus términos goza de protección aisladamente considerado.

VII.- Que con el objeto de formarse convicción al respecto, y al tenor de lo dispuesto en el Nº 10 de las Normas de Procedimiento establecidas en el comparendo de fojas 16, el árbitro que suscribe ha realizado una búsqueda de marcas comerciales registradas y una búsqueda de dominios inscritos que contengan la expresión "MEMORIAL".

Como resultado del mismo se observa que existen numerosas marcas comerciales pertenecientes a distintos titulares y también varios nombres de dominio, asignados a diferentes personas o entidades, que poseen la palabra "MEMORIAL", de modo tal que sólo cabe concluir que los señores Acoger Santiago S.A. no tienen ni un derecho legalmente constituido sobre dicha expresión aisladamente considerada, ni tampoco exclusividad en la práctica en el uso de la misma.

VIII.- Que con lo relacionado, sólo puede concluirse que debe rechazarse la alegación de Acoger Santiago S.A., en cuanto a que la aceptación del nombre de dominio en disputa a un tercero implicaría dilución de marcas o derechos de su propiedad.

IX.- Que el uso de la expresión "JARDIN MEMORIAL" para identificar un cementerio virtual en Chile, donde se contiene información sobre los clientes atendidos por esa empresa funeraria, al tratarse de una cuestión meramente virtual, aparece como una

actividad legítima que no requiere de las autorizaciones del Servicio Nacional de Salud a que se refiere el Reglamento General de Cementerios, dado que por este medio no están haciendo una verdadera inhumación de restos ni actividades de cremación o similares, sino solamente guardando el recuerdo de las personas fallecidas.

En tal sentido debe rechazarse también la argumentación del segundo solicitante contenida en su escrito de fojas 97.

- X.- Que con lo relacionado se concluye que los señores Acoger Santiago S.A. no han acreditado tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio jardinmemorial, fundado en derechos legales preexistentes, razón por la que en definitiva será rechazada su solicitud.
- XI.- No existiendo derechos preferentes por ninguna de las partes, sólo cabe asignar el dominio en disputa a la parte que fue más diligente al solicitarlo en primer lugar.
- XII.- Que también se rechazará la petición de condena en costas formulada por los señores Acoger Santiago S.A., toda vez que su petición principal será igualmente rechazada.

RESUELVO:

- I.- Rechazar la solicitud de Acoger Santiago S.A., RUT Nº 76.331.100-7, para la inscripción del nombre de dominio jardinmemorial.cl.
- II.- Acoger la solicitud de Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Limitada, RUT Nº 86.936.300-6, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio jardinmemorial.cl.
- III.- Rechazar la petición de condena en costas formulada por el segundo solicitante en contra del primero.

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad Nº 5.199.640-2.

Santiago, 2 de Julio de 2009.