Asunto: memorialdelarecoleta cl - sentencia definitiva

De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>

Fecha: Tue, 22 Jul 2008 22:50:26 -0400

A: <fallos@legal.nic.cl>, <afuenzalida@gmail.com>, <cbravo@carey.cl>, <dominios@carey.cl>,

<dominios@nameaction.com>, <fgarcia@carey.cl>, <mail@nameaction.com>, <rleon@silva.cl>,

<jmontt@silva.cl>, <dominio@silva.cl>, <spalacios@carey.cl>, <loteiza@carey.cl>,

<dominios@carey.cl>

CC: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>, "Valeria Taborga" <vtaborga@gmail.com>

Santiago, 22 de julio de 2008

Adjunto a la presente sentencia dictada con esta fecha en autos sobre conflicto por el nombre de dominio de la referencia.

Alejandra Moya Juez árbitro

En Santiago de Chile, a veintidós de julio del año dos mil ocho, en los autos por conflicto en inscripción del nombre de dominio **memorialdelarecoleta.cl**, suscitado entre don **ALVARO ARTURO FUENZALIDA LIZANA Rep por Silva & Cia (ALVARO ARTURO FUENZALIDA LIZANA)**, RUT Nº 07.245.571-1, domiciliado en Eliodoro Yañez 2962, Providencia, Santiago y **Los Parques S.A. (LOS PARQUES SA)**, RUT Nº 93.429.000-3, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 320, Providencia, Santiago, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1. Que conforme consta en autos, con fecha 29 de julio de 2007, siendo las 16:58:23 GMT, don ALVARO ARTURO FUENZALIDA LIZANA Rep por Silva & Cia (ALVARO ARTURO FUENZALIDA LIZANA) formuló solicitud de inscripción del nombre de dominio memorialdelarecoleta.cl, constituyéndose así en el primer solicitante de éste, y el día 22 de agosto de 2007, siendo las 14:23:40 GMT, Los Parques S.A. Rep por Carey & Cia (LOS PARQUES SA), formuló la solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombre de dominio.
- 2. Que con fecha 12 de octubre de 2007 recibió de NIC Chile el Oficio N° OF08140, por el que doña Margarita Valdés Cortés comunica a este árbitro su designación como Árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **memorialdelarecoleta.cl**, suscitado las partes ya individualizadas.
- 3. Que con fecha 19 de octubre de 2007 se aceptó la designación y se citó a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 16 de noviembre de 2007 en Bandera 341 oficina 759, comuna de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrónico y agregándose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal como consta a fs 5.
- 4. Que con fecha 16 de noviembre del año 2007 se realizó la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, en la que compareció por el primer solicitante don Rodrigo León Urrutia y por el segundo solicitante don Sebastián Palacios Cobo, quienes acompañaron los poderes con que acreditaron la representación invocada. El tribunal lo tuvo presente y ordenó se agregaran a autos según consta a fojas 6 y siguientes. Llamadas las partes a conciliación esta no se produjo por lo que se procedió derechamente a la fijación del procedimiento.
- 5. Que a fojas 12 y siguiente el segundo solicitante acompaña poder donde consta individualización completa del representado, y ratifica lo obrado en el comparendo de conciliación, a lo que el Tribunal resuelve teniéndolo presente. Luego a fojas 18 y siguientes realiza presentación señalando que el domino fue solicitado a nombre de Los Parques S.A., Rut.93.429.000-3, que esta última fue objeto de una fusión con Inversiones Huingán Limitada, Rut. 77.225.460-1 poder que se acompaña, transferencia que se procederá a realizar una vez que se resuelva el presente conflicto, a lo que el Tribunal resolvió téngase presente, sin perjuicio de la actualización de la solicitud de autos ante NIC Chile si corresponde.
- 6. Que a fojas 42 el segundo solicitante presentó demanda arbitral por asignación de nombre de dominio,

1 de 7

solicitando que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa, en base a los antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales señala.

En cuanto a LOS HECHOS, señala que la contraparte solicitó la asignación del nombre de dominio en disputa, presentando su representada la correspondiente solicitud competitiva dentro del plazo legal. Señala que Los Parques S.A. es una empresa líder a nivel nacional que comercializa bienes y servicios enfocados principalmente al rubro de los cementerios y los bienes raíces. Creada en 1980, destaca que Los Parques S.A. ha alcanzado un connotado nivel de importancia y liderazgo en el mercado nacional en el ámbito funerario, por la calidad de sus productos y servicios y por el prestigio que los distingue como uno de los cementerios más importantes del continente.

Señala que Los Parques S.A. es dueña en Chile de las marcas PARQUE MEMORIAL y MEMORIAL para distinguir múltiples productos y servicios de acuerdo a los registros marcarios que adjuntaron a su presentación y que acreditan la propiedad de la marca con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio de autos.

Prosigue destacando que la protección marcaria otorgada a la marca PARQUE MEMORIAL fue concedida "Sin protección a la palabra parque", por lo que considera que su mandante es dueño exclusivo de la marca MEMORIAL, concedida por primera vez el 8 de marzo de 1985, renovado en 1995 y en 2005, y con vigencia hasta el 2015. Destaca que además su representado es titular de la marca para cuatro clases diferentes, por lo cual concluye que su mandante quien es conocido comúnmente por el nombre MEMORIAL.

En cuanto al DERECHO, señala que el nombre de domino es el medio por el cual un usuario de Internet es conocido e identificado en la red, por lo que es un elemento esencial de comunicación en este medio y cuyos conflictos son resueltos en base a el Reglamento de Nic Chile y la jurisprudencia de los Jueces Árbitros.

Destaca el criterio First Come First Serve, en virtud del cual de no existir otros derechos o principios que considerar el primer solicitante tendría un derecho preferente. Sin embargo, enfatiza que este principio no es absoluto, ya que deben tenerse en cuenta otros criterios, como lo destaca el artículo 14 el Reglamento citado, entre los que destaca los derechos válidamente adquiridos por terceros, los que en su caso considera establecidos con los registros marcarios ya indicados y la prolongada posesión del nombre de dominio en disputa.

Continua señalando que su representado cumple con los tres requisitos copulativos establecidos en el artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, lo que pasa a analizar.

En cuanto a la Teoría del Mejor Derecho destaca que su representada cuenta con múltiples registros sobre PARQUE MEMORIAL y MEMORIAL, expresión que considera cuasi-idéntica a aquella solicitada en autos. Prosigue considerando que el término DE LA RECOLETA ligado a la palabra MEMORIAL no es más que una referencia obvia a los registros señalados o en base a la nota de protección ya indicada. Considera que lo anterior inducirá al público a errores y confusiones en el mercado, debido a la larga y conocida trayectoria de Los Parques S.A. Destaca que en la comuna de Recoleta se encuentran situadas todas las filiales de Los Parques S.A. y específicamente el Parque del Recuerdo Américo Vespucio se encuentra a un costado de la Avenida Recoleta.

Señala que la finalidad de un registro de marca es otorgar el uso exclusivo y excluyente de la marca, lo que forma parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta, por lo que considera que es plenamente ajustado a derecho sostener que su representada ostenta el derecho exclusivo y excluyente de publicitar y promocionar sus productos y servicios bajo el concepto MEMORIAL, sea en el mercado real o en el virtual, y considera que cualquiera que utilizara esa denominación estaría atentando contra ese derecho. Destaca que la doctrina nacional y extranjera considera que la relación entre marcas comerciales y nombres de dominio es directa. Por lo anterior concluye que los derechos adquiridos de su representante sobre las marcas ya señaladas revierten el derecho que posee el asignatario por el solo hecho de haber solicitado el nombre de dominio en disputa con anterioridad, ya que esta prioridad debe ceder ante los derechos preexistentes. Cita sentencias anteriores que han recogido este punto y destaca que la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN también reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflictos la titularidad de los registros marcarios del signo en cuestión.

Continua señalando que al definirse la mala fe como causal de revocación de un nombre de dominio en el articulo 22 del Reglamento, se señala que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca sobre la que se tenga derechos. El segundo solicitante considera que en el presente caso los términos son cuasi idénticos.

Prosigue agregando que su representada cuenta con un legítimo interés sobre el dominio, lo que considera demostrado al ser titular de la marca PARQUE MEMORIAL por más de 22 años y al ser el solo titular de la marca MEMORIAL como marca única. Agrega que si bien el demandado cuenta con registros marcarios que contienen la palabra memorial, su mandante podría legítimamente solicitar su anulación en la oportunidad que corresponda, razón por la cual no pueden suponerse ni derechos ni intereses legítimos respecto a este signo.

En cuanto a la buena fe, concluye que puede inferirse de lo anteriormente señalado. Considera que este principio se ve infringido al solicitar un nombre de dominio cuasi idéntico, y la inclusión del término MEMORIAL en base a la fama y notoriedad que considera que posee, beneficiaría a la contraparte y perjudicaría a su mandante. A contrario sensu de lo señalado en la letra b del articulo 22 del Reglamento considera que la mala fe del primer solicitante se puede acreditar en cuanto no es comúnmente conocido por este nombre, siendo que su representado si lo es. Destaca que la sola inscripción del nombre de dominio de autos por la contraparte perturba el negocio de su representada dentro del mercado de los nombres de dominio, provocando confusión y configurando el supuesto de las letras c y d del artículo 22 del Reglamento.

Concluye señalando que el registro y utilización del dominio **memorialdelarecoleta.cl** es abusivo y de mala fe, a lo que se suma la comercialización de servicios idénticos a los ofrecidos por su representada en la página **memorial.cl**, la que a futuro puede ser objeto de una acción de revocación, ya que señala que lleva a engaño e inducción con ánimo de lucro que pretende infligir al usuario, por lo que solicita el rechazo al registro del dominio a nombre del primer solicitante y su asignación a su representada.

7. Que el primer solicitante presentó cesión de derechos litigiosos, en virtud del cual don Álvaro Fuenzalida Lizana transfiere a Acoger Santiago S.A. todos los derechos litigiosos de la causa de autos, ratificando la cesionaria todo lo obrado en el juicio y haciéndose Acoger Santiago S.A. parte del mismo. Alega mejor derecho sobre el nombre de dominio en base a que el dominio solicitado corresponde y se relaciona con el rubro y giro a que se dedica su mandante, siendo Acoger Santiago S.A. 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, y 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. Considera que tiene la legítima aspiración a registrar nombres de dominio que contengan el término memorial y que se relacionen con su giro de actividad.

Señala que la genericidad de la expresión MEMORIAL puede comprobarse al buscar su significado en la enciclopedia católica on line o en GOOGLE, destacando que en EEUU existe el MEMORIAL DAY que recuerda a los difuntos y fallecidos en actos de guerra. Continua describiendo como en el mundo hay numerosos memoriales que recuerdan a personajes históricos y personas comunes y corrientes.

Destaca que su representada solicitó el dominio en primer lugar lo que, concluye, consolida definitivamente la opción preferente. Además, prosigue, se encuentra de buena fe, lo que considera probado al corresponder el giro de mantención de memoriales y servicios de cineración asociados con la Iglesia Católica. Destaca que su representada hace uso efectivo del término MEMORIAL tanto en su página Web que describe sus servicios y giro, como en publicidad en los medios de comunicación social nacional, a las afueras de iglesias y parroquias de Santiago, como en afiches, trípticos y material publicitario en que se acredita el uso efectivo y la buena fe de su representada.

Considera que existe legítimo derecho en cuanto el término solicitado comprende conceptos que en su opinión, son conceptos totalmente genéricos como MEMORIALES DE LA RECOLETA, siendo además LA RECOLETA un lugar de la ciudad de Santiago y parroquia de la arquidiócesis de Santiago. Insiste en que la parte contraria se opone sin fundamento alguno, con el fin de impedir el normal desarrollo de su representada. Reitera que es del todo extraño que la parte contraria busque oponerse a un dominio que no tiene relación directa alguna con sus activos, razón social o marcas, considerando que es un ejemplo de

competencia desleal impedir que su representada desarrolle su actividad de memoriales y servicios de cineración.

En cuanto al mejor derecho, también considera que se encuentra favorecida al no tener el segundo solicitante justificado en la expresión MEMORIAL, una expresión ultra genérica en el rubro de ambas partes.- Su representada desea desarrollar su giro a través de MEMORIALES parroquiales, por lo que ha solicitado varios nombres de dominio para esos efectos con el término genérico MEMORIAL. Agrega que, además de la buena fe y giro efectivo de su representada, ésta es también titular de marcas y de solicitudes de marcas que contienen el término MEMORIAL. Considera que si la competencia de su representado lograra registrar para sí el nombre de dominio de autos, se desconocerían los principios más básicos de la competencia libre, del emprendimiento empresarial y la competencia leal amparados por la Constitución Política de la República. Reitera que la relación entre la actividad y giro de su mandante y el dominio solicitado es antecedente suficiente como para que el dominio le sea asignado, para lo cual cita el artículo 14 del reglamento de NIC Chile.

Concluye que el improbable otorgamiento a la contraparte del dominio en conflicto generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de la expresión **memorialdelarecoleta.cl**. En suma, considera que buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados todos estos son elementos que perfilan, en su opinión a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

Hace expresa reserva de las acciones que procedan y que pudiere intentar en contra de la parte contraria por el acto de competencia desleal que implica en su opinión, la oposición presentada.

- 8. A fojas 111 y siguiente, el primer solicitante hace presente que el único fundamento presentado por la contraparte es el registro de marca PARQUE MEMORIAL, término que considera derechamente descriptiva del servicio alegado y por lo tanto una marca absolutamente débil. Agrega que ello es evidente al ser su representada titular de la marca en igual clase del registro MEMORIAL COLUMBARIO, acreditado en autos, existiendo coexistencia legal de ambas marcas. Continúa señalando que Recoleta es un lugar de Santiago sobre el cual nadie puede arrogarse derechos exclusivos. Reitera la buena fe de su mandante al tener un proyecto funcionando plenamente y activo en las parroquias de la Arquidiócesis de Santiago, y afirma que la contraparte es su competidora y que nadie puede apropiarse de un término tan genérico como MEMORIAL en el sector en que precisamente se usan los MEMORIALES para recordar a los deudos.
- 9. A fojas 113 y siguiente, el segundo solicitante evacuó traslado reiterando que si bien la contraparte argumenta que se pueden registrar nombres de dominio genéricos y hacer combinaciones con otros términos, al combinar MEMORIAL y RECOLETA y la familia de marcas PARQUE DEL RECUERDO se alude a registros marcarios de su representado como PARQUE MEMORIAL. Destaca que el argumento de la contraparte en cuanto a que el término MEMORIALES es "ultra genérico" es un error ya que el registro de la marca PARQUE MEMORIAL fue concedido con una nota de protección que indica "Sin protección a la palabra PARQUE", por lo que el término MEMORIAL fue registrado y es de propiedad de su representado quien está facultado de esta forma a alegar su exclusividad.

En cuanto al argumento esbozado por la contraparte de que el dominio no tiene relación con su representado, MEMORIAL es un concepto asociado a su representado, según se demostró en su demanda. En cuanto a la buena fe, lo considera improcedente como argumento de la contraparte, ya que en base a la fama y notoriedad del término MEMORIAL éste beneficiaría injustificadamente a la contraparte.

- 10. A fojas 116 y siguientes el primer solicitante acompañó documentos que acreditan la relación de la empresa con el Cementerio Católico y el proyecto que desarrolla a partir del 7 de agosto de 2006.
- 11. A fojas 122 y siguiente el segundo solicitante presentó observaciones a la prueba en la que destaca que el primer solicitante aportó como prueba de un legítimo interés y mejor derecho una serie de solicitudes de marca que contienen el término MEMORIAL, pero estas no son mas que solicitudes, por lo que se traduce, según señala, en meras expectativas y no en derechos, las que no pueden ser base de mejor derecho y legítimo interés en cuanto las meras expectativas no son objeto de derecho. Además, destaca que todas las solicitudes de marcas indicadas se encuentran con oposiciones por parte de su representada.

En cuanto al argumento que se basa en el registro marcario de MEMORIAL COLUMBARIO, tampoco

considera que hace plena prueba, por cuanto, dado que se concedió el registro el 10 de agosto de 2008 y el plazo para solicitar la cancelación de una marca es de 5 años, aún se encuentra en el periodo en el cual puede ser anulado por ser un término genérico, al ser COLUMBARIO sinónimo de CINERARIO, ámbito principal de la marca PARQUE MEMORIAL y la familia de marcas PARQUE DEL RECUERDO. Agrega que el nombre de dominio cinerario.cl es de propiedad de Cinerarios Hogar de Cristo y Parque del Recuerdo, y al ser COLUMBARIO cinerario el registro invocado carece de novedad y distintividad lo que justifica una eventual demanda de nulidad en su contra.

Destaca que entre las pruebas presentadas por el primer solicitante se encuentra una publicidad de PLAN ANTICIPACION Y TRANQUILIDAD que considera cuasi-idéntica a las marcas citadas de propiedad de Los Parques S.A., lo que considera por lo menos curioso, en especial considerando que el objetivo de una frase de propaganda no debería ser asimilarse a su competencia. Agrega que además su mandante es titular de los dominios **memorialonline.cl** y **memorial-virtual.cl**.

12. A fojas 141 y siguientes el primer solicitante acompañó sentencia de conflicto arbitral por el nombre de dominio **memorialesdelalma.cl** que le asigna el domino a Acoger Santiago S.A. A fojas 143 y siguiente destaca Acoger Santiago S.A. que la parte contraria no ha probado, a su juicio, el ser conocida por la sigla PARQUE MEMORIAL. Tampoco considera que la propiedad del dominio parquedelrecuerdo.cl genere derecho exclusivo sobre el término MEMORIAL y que a su juicio el dominio de autos es perfectamente registrable por su representada lo que ha sido reconocido en el conflicto de **memorialesdelalma.cl**.

Considera que las marcas comerciales citadas por la contraria deben ser consideradas en su individualidad y no crear marcas artificiosamente, ya que se le estaría reconociendo a la contraria una nueva marca que no tiene registrada válidamente, como lo es MEMORIAL DEL RECUERDO.

Prosigue señalando que no queda claro quien es el titular de las marcas alegadas, ya que aparecen indistintamente a nombre de otra sociedad distinta a Los Parques S.A., y esto junto con que el dominio registrado no coincide con las marcas alegadas por la contraria y por que la intención de la contraria es impedir a su representada ejercer libremente su actividad, aun cuando es titular de la marca MEMORIAL COLUMBARIO, del dominio **memorialesdelalma.cl** y desarrollar un proyecto real y concreto de servicios de cinerarios parroquiales con la Iglesia Católica.

- 13. A fojas 146 y siguiente Acoger Santiago S.A. destacan el carácter genérico del término MEMORIAL, acompañando noticias en las que consta la inauguración del MEMORIAL de las víctimas de Antuco, con lo que considera que queda en evidencia el carácter genérico del término MEMORIAL.
- 14. A fojas 151 el primer solicitante señala que no corresponde amenazar con acciones legales de nulidad respecto de una marca, como lo ha hecho la contraparte, pero a su vez señala que ellos podrían también solicitar la nulidad de la marca PARQUE MEMORIAL al haberse acreditado a su juicio el carácter genérico del término MEMORIAL.
- 15. A fojas 153 y siguiente el primer solicitante hace presente que en el caso de MEMORIAL COLUMBARIO su contraparte se encuentra en plazo para ejercer la acción de nulidad, pero que no la ha presentado.
- 16. A fojas 155 y siguientes el primer solicitante acompaña sentencia por el conflicto por el nombre de dominio **memorialdelrecuerdo.cl**, asignada a su representado.
- 17. A fojas 164 el segundo solicitante acompaña fallos arbitrales en conflictos por los nombres de dominio **memorialesdelrecuerdo.cl** y **memorialonline.cl**; los cuales fueron asignados a Los Parques S.A., así como copia de la inscripción del nombre de dominio **memorial-virtual.cl** a nombre de su representada. Destaca que en todos estos casos se trata del término memorial acompañado de otro término, como es también el caso de autos. Reitera que la ubicación del Parque del Recuerdo es en Avenida Recoleta, como ya se acreditó.
- 18. A fojas 186 y siguientes el primer solicitante acompaña el documento de FLACSO Memoriales de Derechos Humanos en Chile para en su opinión, dar cuenta de lo genérico del término memorial.
- 19. A fojas 223 atendido el mérito de autos, el Tribunal cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO: Que se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, esto es, "memorialdelarecoleta.cl".

SEGUNDO: Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio "first come first served", actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

TERCERO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio se puede afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios como parte del nombre de dominio. Acreditó con este fin en la documental que consta en autos, que cuenta con varios registros marcarios que incluyen el término MEMORIAL como parte del término solicitado.

SEXTO: Que es preciso señalar que siendo el término que busca proteger el segundo solicitante es "memorial", en el caso de autos no puede considerarse que éste sea monopolio de un solo titular, en circunstancias que la titularidad de la marca, protege el uso de dicho término de la manera en que éste ha sido registrado, la que no coincide con el nombre de dominio en disputa.

SEPTIMO: Que adicionalmente el segundo solicitante ha hecho presente la posibilidad de solicitar la anulación de registros marcarios y nombres de dominio inscritos por su contraparte, respecto a lo cual sólo cabe señalar que mientras dichas acciones no se hayan ejercido el tribunal debe considerar que los derechos en cuestión han sido legítimamente registrados.

OCTAVO: Que en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio **memorialdelarecoleta.cl**, debe tenerse presente que los términos que lo componen corresponden a palabras de uso común y extendido, teniendo el primero relación con las actividades que desempeñan ambos solicitantes, razón por la cual no cabe pensar que ninguna de ellas posea un derecho preferente sobre ellos. Por otro lado, si bien puede entender que los términos DE LA RECOLETA ubican el servicio en un lugar determinado reconocible por el público en general, y como ha probado el segundo solicitante y le consta a este árbitro, el Parque del Recuerdo se encuentra ubicado en la comuna y Avenida Recoleta, nadie puede arrogarse la exclusividad sobre el uso del nombre de una comuna o calle como lo es Recoleta.

NOVENO: Que no cabe considerar que existe identidad entre el dominio solicitado y las marcas comerciales presentadas por las partes, y no habiéndose probado la mala fe alegada por el segundo solicitante, no existen supuestos que impidan la aplicación del principio "first come, first served", citado en el considerando segundo anterior.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asígnese el dominio **memorialdelarecoleta.cl** al primer solicitante, ACOGER SANTIAGO S.A., RUT Nº 76.331.100-7.

Cada parte responderá por sus costas.

Notifiquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Valeria Taborga B. CI. 8.433.902-4

José Manuel Bravo Salazar CI. 11.176.386-0

7 de 7